



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE DERECHO
Departamento de Derecho Comercial

INFRACCIONES MARGARIAS Y SU RELACIÓN CON LA COMPETENCIA DESLEAL

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES**

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

Profesor Guía: Rodrigo Cooper Cortés

Santiago, Chile 2014

TABLA DE CONTENIDOS

I.	Introducción. El contexto regulatorio.....	1
II.	Las formas regulatorias	7
III.	Justificación y naturaleza de la Propiedad Intelectual e Industrial	12
IV.	Los derechos de Propiedad Industrial en particular.....	34
	a. Patentes de invención	46
	b. Modelos de Utilidad	74
	c. Dibujos y diseños industriales	75
	d. Esquemas de trazado o tipografías de los circuitos integrados	77
	e. Secretos empresariales e información presentada a la autoridad sanitaria	78
	f. Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen	81
V.	Las Marcas Comerciales	84
	A. Concepto	84
	B. Expresión normativa	99
VI.	Regulación, autorregulación y jurisprudencia	136
	a. Libre Competencia	137
	b. Derecho del Consumidor	143
	c. Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR)	147
	d. Marcas y nombres de dominio (NIC)	151
	e. Competencia Desleal	154
	f. Jurisprudencia	172
VII.	Conclusión	250
VIII.	Bibliografía	259

RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad el estudio de las infracciones marcarias, contenidas principalmente en la ley 19.039 de Propiedad Industrial, y la relación de las mismas con los ilícitos de competencia desleal contemplados en la ley 20.169 y en el Decreto Ley 211.

Para llegar a dicho objetivo, es necesario analizar el marco teórico que sustenta el sistema de propiedad intelectual e industrial, así como las críticas que se le realizan. También se estudiará superficialmente la legislación comparada en Propiedad Intelectual e Industrial, y los principales tratados internacionales que consagran normas de protección a los bienes intangibles.

Finalmente, se estudiará en detalle la configuración teórica y normativa de las marcas comerciales en relación a sus áreas más cercanas, esto es, la libre competencia, el derecho del consumidor, la regulación sobre nombres de dominio, la faceta autorregulatoria y, finalmente, la competencia desleal como rama autónoma del derecho, pero fuertemente vinculada a las infracciones marcarias. Se estudiarán las relaciones entre los fines perseguidos por estas legislaciones y cómo la jurisprudencia (principalmente antimonopólica) ha entendido dicha relación.

I. Introducción. El contexto regulatorio

Si bien el foco del presente análisis lo constituyen las marcas comerciales y su vinculación con prácticas mercantiles desleales, es importante contextualizar la normativa existente, considerando que, al igual que otras áreas económicas fuertemente reguladas como la libre competencia y el derecho del consumidor, se encuentra en un constante cambio, por lo que es necesario delimitar las ideas generales a través de las cuales se estudiarán los conflictos marcarios.

Así las cosas, lo primero que debemos esclarecer es la dinámica normativa que hemos vivido en los últimos años, dentro de un concepto que la doctrina ha llamado “capitalismo regulatorio” (*regulatory capitalism*), para dar cuenta de cómo el Estado ha tomado un rol fundamental en el devenir económico doméstico, pero ya no como proveedor, sino que como regulador. La normativa específica de marcas, inserta en la Ley de Propiedad Industrial, puede ser analizada bajo esta perspectiva. Al referirnos esencialmente a privilegios otorgados por el Estado, la propiedad intelectual e industrial opera en un contexto en el cual éste debe asegurar un debido ejercicio del monopolio. Para ello, y tal como lo ha manifestado la evolución normativa de los últimos años, el rol del Estado se enfoca principalmente en regular las condiciones en que estos derechos se desenvuelven, corrigiendo las imperfecciones que puedan distorsionar la forma en que un propietario de marcas obtiene frutos de la misma. Es, en consecuencia, evidente la necesidad de armonizar el análisis de esta normativa y sus conflictos con el análisis general del rol del Estado y la regulación que tiene una conexión directa o indirecta con aquella referida a las marcas comerciales.

Para llegar a la noción de Capitalismo Regulatorio, debemos hacer un recuento sucinto de la historia que da pie a esta faceta regulatoria del Estado.

La noción de un Estado restringido se remonta a la obra de Adam Smith, en respuesta a los movimientos mercantilistas originados en Francia durante el siglo XVIII¹. Para ellos, el Estado debía impulsar la economía y crear un ámbito de protección frente al desarrollo local y, frente a esa idea, Smith plantea el núcleo más conocido de sus teorías acerca de la necesidad de limitar la intervención estatal en orden a lograr una manera más adecuada de generar bienestar social, a través de la acción privada. Estas ideas fueron desarrolladas, posteriormente, por John Stuart Mill y Nassau Senior, acuñando el concepto ya conocido de *laissez-faire*, según el cual el Estado debía abstenerse de cualquier limitación al comercio, debido a que a través de la competencia ilimitada era posible lograr que el interés privado de los agentes de una economía, a un nivel agregado, llevara a un nivel de bienestar más eficiente que para el caso del intervencionismo estatal².

Siguiendo esta cronología planteada por Stiglitz, el desarrollo económico se mantuvo sin mayores contrastes hasta la crisis de 1929, la que obliga al Estado a intervenir. Es importante destacar que la motivación de esta irrupción está dada por los llamados fallos de mercado, los cuales sirven para una perspectiva regulatoria desde el interés público, que analizaremos más adelante, y que nos llevan al período conocido como “Estado de bienestar”, que se desarrolla desde el término de la Segunda Guerra Mundial. En particular, se origina gracias a las ideas de John M. Keynes, quien señaló, a propósito de la crisis, que el Estado podía mitigarla en parte si intervenía activamente en, por ejemplo,

¹ STIGLITZ, Joseph, *Economía del Sector Público*, Antoni Bosch, Barcelona 2000, p. 13.

² *Ibid.*

la creación de empleos, lo que llevó a la dictación de la *Full Employment Act* de 1946, en Estados Unidos³. Continuando de manera superficial, tenemos que la cronología convencional nos lleva hasta aproximadamente la década de 1980 bajo este modelo de estado asistencialista o proveedor, fecha en las cuales el fenómeno de la globalización impulsa cambios graduales en la forma de intervenir por parte del Estado, la que se caracteriza por su desregulación⁴.

En la actualidad, vemos que el rol del Estado en la economía radica en su supervisión más que en la provisión misma de bienes o servicios. El diálogo, por tanto, entre el sector público y privado, se articula en la regulación. Por lo mismo, es importante desarrollar esta idea del Estado regulatorio (o Capitalismo Regulatorio, como veremos), para luego encajar la normativa aplicable a los privilegios industriales, y más específicamente, a las marcas comerciales.

No podemos señalar con precisión el significado del término *regulación*; sin embargo, podemos indicar, como característica transversal a cualquier esbozo de definición, el hecho de referirse a modos de guiar el comportamiento social⁵. La manera en que

³ *Ibíd.*, p. 14.

⁴ KAPLAN, Marcos, *Estado y Globalización*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, p. 14 y ss.

⁵ Para más sobre este debate sobre la naturaleza de la regulación, OGUS, Anthony, *Regulation. Legal form and economic theory*, Hart Publishing, EUA 2004, p. 1: “They may be assumed instead to be referring to what one American social scientist has described as the ‘central meaning’ of regulation: a ‘sustained and focused control exercised by a public agency over activities that are valued by a community’”. Otra idea que recoge la complejidad de la definición de regulación, en MORGAN, Bronwen & YEUNG, Karen, *An introduction to Law and Regulation. Text and materials*, Cambridge University Press, New York 2007, p. 3: “Regulation is a phenomenon that is notoriously difficult to define with clarity and precision, as its meaning and the scope of its inquiry are unsettled and contested. That said, a functional approach to regulation, often referred to as a cybernetics perspective, is widely used and accepted, explained by several leading social scientists as: ‘... any control system in art of nature must by definition contain a minimum of the three components... There must be some capacity for standard-setting, to allow a distinction to be made between more or less preferred states of the system. There must also be some capacity for information-gathering

podemos dirigir este concepto bien puede tomar una perspectiva amplia, o bien relacionarlo únicamente al ámbito político-económico⁶.

Ahora bien, este concepto de regulación podría conducirnos a una sensación de intervencionismo estatal necesario en todo acto regulatorio. Esta noción, si bien es correcta, no abarca todo el espectro de regulaciones posibles. De ser así, bien podríamos referirnos al concepto de “Estado regulatorio” para analizar la situación actual, cosa que, contrastada con el desarrollo actual de los mercados, no parece dar cuenta de la variedad de formas de control entre agentes del mercado, e incluso desde agentes *hacia* organismos regulatorios⁷. Es por ello que surge un concepto más inclusivo, el del “Capitalismo Regulatorio”.

Siguiendo la cronología señalada anteriormente, en un nivel más abstracto, tenemos que desde la expansión y aplicación de las ideas planteadas, entre otros, por los teóricos de la Escuela de Chicago, el Estado ha comenzado a intervenir más activamente. Sin embargo, esta intervención no dice relación con el incorporarse como un agente *proveedor*, sino que como un agente *regulador*. Es decir, el Estado efectivamente estaba (y está) haciendo menos cosas, pero de manera progresiva estaba regulando aquellas en las que deja de comportarse como proveedor⁸. La aparición de organismos no gubernamentales que intervenían activamente en el control frente a otros agentes del mercado, lleva al fin a esta

or monitoring to produce knowledge about current or changing states of the system. On top of that must be some capacity for behaviour-modification to change the state of the system.”

⁶ *Ibíd.*

⁷ BRAITHWAITE, John, *Regulatory Capitalism. How it Works, ideas for making it work better*, Edward Elgar Publishing Limited, UK 2008.

⁸ *Ibíd.*, *Preface*, p. xi: “*In the 1990s people started recognizing that while the state was running fewer things, it was regulating more of them, and spending ever higher proportions of its budget on regulation*”.

noción de Capitalismo Regulatorio, en lugar de circunscribir la actividad regulatoria solamente al Estado.

Bajo este punto de vista, la actividad regulatoria se centra básicamente en el control del flujo de eventos, como contraposición a proveer y distribuir, bajo el antiguo paradigma del Estado de Bienestar, según el cual el Estado debía funcionar, además de regulador, como proveedor y distribuidor⁹. El neoliberalismo, por otra parte, evoca ideas más radicales sobre un alejamiento del Estado respecto del funcionamiento sustantivo de la sociedad, a través de la desregulación y la disminución de la esfera pública¹⁰.

Esta noción de Capitalismo Regulatorio implica un potencial autorregulador de los mercados y de la sociedad, de modo de incorporar una visión de conjunto de la forma de ejercer el control sobre la actividad económica¹¹. La estrategia privatizadora de los países que buscaban su desarrollo a través de la receta neoliberal, necesariamente debió contemplar mecanismos de control y dirección respecto de esas nuevas áreas sobre las cuales iba a dejar de ser un proveedor. Entre más posibilitaba el Estado la aparición de grandes corporaciones, más regulación debía proveer¹² (lo cual se manifiesta, con mayor

⁹ *Ibíd.*, p. 1: “*Regulation is conceived as that large subset of governance that is about steering the flow of events, as opposed to providing and distributing*”.

¹⁰ *Ibíd.*, p. 5.

¹¹ *Ibíd.*, p. 8. Una perspectiva legal de la regulación se levanta sobre la idea del poder coercitivo de la ley. Esta noción contiene tres supuestos que han sido crecientemente desafiados: el primero, es que el Estado es el único ente articulador para conseguir metas colectivas; el segundo, y derivado de lo anterior, es la creencia en el poder jerárquico que supone el aparato estatal; el tercer supuesto es asociar las normas con “órdenes”. En MORGAN & YEUNG, *ob. cit.* (n. 5), p. 4.

¹² *Ibíd.* (n. 7), p. 20, en la que se indica un ejemplo acerca de las cárceles concesionadas en Australia, que en un momento determinado llegan a ofrecer un mejor servicio (más acorde con los estándares internacionales en materia de respeto a los Derechos Humanos) que las cárceles estatales, lo que llevó en definitiva a que las agencias regulatorias pusieran sus ojos no sólo en las concesiones a privados, sino que al funcionamiento del aparato estatal mismo. Todo ello, para

razón, en la forma en que el Estado protege aquellas innovaciones que los particulares puedan ofrecer). Desde luego, esto nos podría llevar al riesgo de la captura del regulador, y por lo mismo hay que distinguir las formas regulatorias factibles para un Estado, las cuales dependen en gran medida de la visión que tengamos desde el origen, de la razón de ser de la regulación. La naturaleza cíclica de la economía, nos lleva a momentos en los cuales la regulación no es suficiente para afrontar problemas emergentes; dado el carácter que se ha asignado al Estado bajo este prisma, tenemos que la capacidad de ajustarse y prever por parte de éste, no es tan sofisticada como el flujo de acontecimientos en el mercado. Esto lleva a un estallido regulatorio en función de esas crisis¹³. Este desarrollo regulatorio también encuentra su fuente en el devenir del comercio internacional, por ejemplo, en el ámbito multilateral (OMC), en el contexto bilateral (TLC, BIT's), a través de los cuales también se ha profundizado y sofisticado la regulación que cada parte entrega a áreas como la propiedad intelectual e industrial.

ilustrar cómo la formación del capitalismo regulatorio está fuertemente favorecido por la aparición y consolidación de las mega-corporaciones.

¹³ *Ibíd.*, p. 32 y ss.

II. Las formas regulatorias

Una vez analizado el concepto central de Capitalismo Regulatorio, debemos dirigir nuestra atención a las formas en que esta regulación (entendida genéricamente como un mandato de autoridad que regula la manera en que uno o más agentes se relacionan) se manifiesta. Al respecto tenemos una multiplicidad de teorías que explican la naturaleza de la regulación desde diversas perspectivas: sea extrapolando las claves ya conocidas de la oferta y demanda en los mercados, o bien sea como una respuesta natural a ciertas fallas del mercado. Es así como, sin pretensiones de exhaustividad, podemos notar dos grandes grupos de teorías que explican este fenómeno: las teorías de interés público y las teorías de interés privado. Para las finalidades de este trabajo, corresponde detenernos en aquellas de interés público.

No obstante lo anterior, podemos describir sucintamente las teorías de orden privado. Estas parten de la idea fundamental de que la regulación surge como consecuencia de la interacción de individuos particulares que buscan maximizar su propio interés¹⁴. En este orden de ideas, la consecución de soluciones de utilidad pública es sólo accidental a esta tarea. Se abocan a dos problemas originados en la esfera pública: las fallas regulatorias y la captura del regulador. Dentro de este subconjunto de teorías tenemos algunas que fijan su atención en la interacción de grupos de interés como demandantes de regulación (análogamente a lo que ocurre en un mercado de bienes, en el que el Estado es el oferente), de modo de prever cómo se adecúan los incentivos para que el Estado genere regulación acorde a esos intereses.

¹⁴ MORGAN & YEUNG, ob. cit. (n. 5), p. 43.

Por el contrario, la idea de bienestar común es lo central en las teorías que sistematizan la regulación desde una perspectiva de interés público¹⁵. Al igual que aquellas teorías de interés privado, dentro de este subconjunto tenemos diversas variantes que, de una u otra manera, le otorgan particular importancia al carácter colectivo del resultado regulatorio. Desde luego, la legislación de propiedad industrial (y tal como ocurre en varias materias de orden económico, como consumidor, libre competencia y competencia desleal) tiene su marco teórico en este tipo de argumentos que dan forma a la regulación. Ello porque se encarga de delimitar de manera más o menos detallada la manera en que los agentes económicos se desenvolverán sin lesionar intereses ajenos. Por ejemplo, y para el caso específico de las marcas comerciales, podemos señalar con meridiana claridad que una de las finalidades perseguidas por la ley es evitar la confusión entre los consumidores derivada de la lesión a un derecho de propiedad sobre un intangible que entrega información (o sea, corrige anomalías de información que de otra forma no serían subsanadas si las dejamos al libre arbitrio de los competidores de un mercado).

Interesan particularmente aquellas posiciones que ven en la regulación un mecanismo para conseguir eficiencia económica. Es decir, las que parten de la premisa de que el mercado por sí solo no basta para asignar recursos de manera eficiente, pues inevitablemente nos encontraremos con los llamados “fallos de mercado”¹⁶. Estas fallas del mercado se clasifican comúnmente en monopolios (y en general en actitudes reñidas

¹⁵ *Ibíd.*, p. 17 – 18: “Public interest theories of regulation, as stated above, attribute to legislators and other responsible for the design and implementation of regulation a desire to pursue collective goals with the aim of promoting the general welfare of the community”.

¹⁶ *Ibíd.*

con una competencia mercantil propiamente tal), bienes públicos, externalidades y asimetrías de información¹⁷.

Someramente, podemos señalar que la competencia es un elemento fundamental en una economía de mercado¹⁸, pues supone que los recursos escasos en una economía encuentren su lugar en aquellos usos mejor valorados, produciendo en definitiva alguna forma de eficiencia en su distribución. Los monopolios son aquellos comportamientos que contrarían este supuesto de base. Es importante destacar que, como se analizará posteriormente, los privilegios industriales son una forma de monopolio, pues otorga una ventaja competitiva según la cual un competidor puede beneficiarse económicamente por encima de otros. Sin embargo, la obtención de esta ventaja no responde a un comportamiento desleal o injusto, sino que es amparado por la ley como condición de incentivo de su misma existencia.

Por otra parte, y muy ligado a los problemas relativos a las marcas comerciales, tenemos todos aquellos asuntos que se califican como asimetría de información. La eficiencia que busca alcanzar la competencia (sin mayores trabas) tiene su punto de origen en la decisión que toma un consumidor respecto de un producto cualquiera¹⁹. Para que esta eficiencia alcativa pueda tener lugar, es menester que, por una parte, la decisión del

¹⁷ *Ibíd.*, p. 18, citando a OGUS, ob. cit. (n. 5): “We can see regulation as the necessary exercise of collective power through government in order to cure ‘market failures’ to protect the public from such evils as monopoly behavior, ‘destructive competition’, the abuse of private economic power, or the effects of externalities (...) Regulation is justified because the regulatory regime can do what the market cannot”.

¹⁸ MORGAN & YEUNG, ob. cit. (n. 5), p. 19, citando a Ogus, ob. cit (n. 5). Ver también YEUNG, Karen, *Securing Compliance. A principled Approach*, Hart Publishing, Portland 2004, p. 3: “According to economic orthodoxy, competitive markets enable society’s limited resources to be produced and allocated efficiently, thereby promoting economic prosperity”.

¹⁹ MORGAN & YEUNG, ob. cit. (n. 5), p. 24.

consumidor sea informada según estándares que impidan cualquier distorsión, y por otra, que la información que reciben sea analizada racionalmente²⁰. Si no hay fallas en el funcionamiento de estos supuestos, tenemos en definitiva un problema de asimetría de información.

Contra esta clase de fallas surge regulación que tiende principalmente a eliminar barreras que impidan este fluido traspaso de información relevante, y que puede tomar diversas formas según el foco de atención. Así, por ejemplo, podemos tener regulación que detalle la manera en que los datos personales de los consumidores se manejarán por parte de aquellos que los tienen; también podemos regular la cantidad de información que un proveedor debe entregar a un consumidor, de modo tal de evitar cualquier vicio de consentimiento respecto de una transacción. Incluso, actualmente, podemos considerar que, de manera indirecta, la estructura legislativa sobre libre competencia viene a proteger al consumidor, al evitar la concentración de poder de mercado en uno o un grupo de productores que puedan de esa forma establecer condiciones leoninas a los mismos.

La regulación en materia de propiedad industrial así vista, favorece la competencia, al incentivar la creación de nuevas aplicaciones industriales que, a la larga, servirán para abaratar procesos de diversa índole. Más específicamente, la regulación sobre marcas comerciales cumple un rol fundamental y mucho más ligado a la protección del consumidor, al garantizar el uso de marcas que generan identidad corporativa. En

²⁰ *Ibíd.*: “However, the assertion that observed market behaviour in the form of expressed preferences leads to allocative efficiency depends crucially on two fundamental assumptions: that decision-makers have adequate information on the set of alternatives available, including the consequences to them of exercising choice in different ways; and that they are capable of processing that information and of ‘rationally’ behaving in a way that maximises their expected utility”.

consecuencia, una manera de analizar a las marcas comerciales es considerándolas como elementos que transmiten información relevante, que asocia a un productor con un lugar geográfico y con un conjunto de cualidades particulares del producto. Aquellos comportamientos que vulneran ese derecho a destacar un producto pasan principalmente por generar confusión en el consumidor, de manera tal que su decisión esté viciada por el desconocimiento o el error en que incurre al escoger una marca que no es de su total agrado. A su vez, tenemos que esta transgresión, a nivel de productores, puede ser vista como una práctica de competencia desleal, que en términos generales podría ser considerada una práctica contraria a una competencia mercantil libre.

A lo largo del presente trabajo, analizaremos con mayor detalle la manera en que opera esta regulación y los conflictos que se generan, tanto a nivel de consumidor como a nivel de productores. Es decir, el foco de estudio se dará principalmente por la relación entre la legislación marcaría, la de libre competencia y la competencia desleal, por una parte; y la relación entre ellas y los impactos que generan en el consumidor, por otra. Para cada situación tenemos que existen leyes particulares y mecanismos propios de solución de controversias, de modo que la dispersión regulatoria es un punto interesante de ser analizado, a pesar de que, bajo esta perspectiva, todos tienden a proteger los mismos intereses y bajo los mismos fundamentos teóricos.

III. Justificación y naturaleza de la Propiedad Intelectual e Industrial

De manera muy superficial, podemos resumir al Derecho de la Propiedad Intelectual como aquel encargado de proteger los esfuerzos creativos en diversas áreas, que abarcan desde las creaciones artísticas hasta aquellas destinadas a lograr ventajas comerciales²¹, éstas últimas reunidas en nuestra tradición bajo el concepto de Propiedad Industrial. Asimismo, protege la reputación alcanzada por los comerciantes, de los intentos por diluir dicha reputación o confundirla con la de los competidores.

Por supuesto, cualquier análisis respecto a este concepto debe partir por examinar a qué nos referimos cuando señalamos que esta es una forma de propiedad. Sobre este último concepto existen numerosas referencias, tanto desde el punto de vista legal como filosófico²², pues ha sido la piedra fundacional de la tradición liberal y también ha influido notoriamente en la tradición codificadora de la cual somos herederos.

La perspectiva normativa (según la cual el Derecho debe hacerse cargo de justificar la existencia de un derecho de propiedad), así como la perspectiva económica resultan cruciales en el momento que vive la propiedad intelectual (e industrial)²³, dado que a través de ambas podemos construir un marco teórico que nos permita no sólo categorizar

²¹ BAINBRIDGE, David, *Intellectual Property*, 7th ed., Pearson Education Limited, England 2009, p. 3; Landes, Willaim & Posner, Richard, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, USA 2003, p. 1: "By 'intellectual property' we mean ideas, inventions, discoveries, symbols, images, expressive works (verbal, visual, musical, theatrical), or in short any potentially valuable human product (broadly, 'information') that has an existence separable from a unique physical embodiment, whether or not the product has actually been 'propertized', that is, brought under a legal regime of property rights".

²² DRAHOS, Peter, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing Company, England 1996, p. 1.

²³ *Ibíd.*, p. 5-6.

las diversas clases de protección que requieren las obras del ingenio (a pesar de mantener diferencias notables entre cada una de las categorías susceptibles de protección²⁴), sino que además permite imprimirle un dinamismo acorde con un sistema económico que cada vez depende más del intercambio entre distintos países, con la transferencia de tecnología y conocimiento que ello implica.

Como hemos visto, un atributo común importante a esta clase de derechos es que son intangibles. Esta primera afirmación tiene su origen en la sempiterna distinción entre las cosas corporales e incorpóreas. Cabe señalar que esta clasificación no examina la naturaleza del derecho en sí mismo, sino que se orienta a la naturaleza del objeto sobre el cual recae tal derecho²⁵. Dentro de esta clasificación, todos los derechos pueden ser considerados como cosas incorpóreas, mientras que no toda la propiedad lo es.

Esta dicotomía se halla en el derecho romano clásico, siendo Gayo, hacia el siglo II d. C., quien formuló dicha distinción por primera vez en un lenguaje técnico-jurídico²⁶ (tomando

²⁴ Sin embargo, cabe destacar que existe al menos un factor esencial común a todas ellas: su intangibilidad. Ver DRAHOS, ob. cit. (n. 22), p. 6: “*Of course, these rights are very different from each other in terms of legal detail and character. A patent monopoly gives the owner rights against the independent discoverer of the same invention, while copyright offers rights against copying but does not prohibit the independent creation of the same work. Despite important differences like these, intellectual property rights share a fundamental character – **they are rights in abstract objects**. This similarity allows the economist and the philosopher to ask the same question, what are the justifications for creating property rights in abstract objects?*” (el destacado es nuestro).

²⁵ *Ibid.*, p. 16.

²⁶ *Ibid.* Para un estudio particular de esta distinción, ver GUZMÁN BRITO, Alejandro, *Las cosas incorpóreas en la doctrina y el derecho positivo*, 2a. Ed., Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2006, pp. 30 y ss: “*En sus Instituciones, en efecto, leemos lo que sigue: 'Por lo demás, algunas cosas son corporales y algunas incorpóreas. Corporales, las que pueden ser tocadas, como un fundo, un esclavo, la vestimenta, el oro, la plata y en fin otras innumerables. Son incorpóreas las que no pueden ser tocadas, las cuales son aquellas que tienen su fundamento en el derecho, como la herencia, el usufructo, las obligaciones contraídas de cualquier manera'*”. De acuerdo con esta descripción, Gayo habría hecho converger los conceptos ya conocidos en el ámbito filosófico, de *corpore* vs. *Incorpore*, y los estrictamente jurídicos *corpora* y *iura*.

elementos ya conocidos y desarrollados por la filosofía anterior, como la estoica). En este contexto, en sus *Instituciones*, dividió todo el derecho en aquel concerniente a las personas, cosas y acciones. Dentro de aquel, también distinguió entre los *corporales* e *incorporales*. Importante es destacar que, dentro de esta división, tenemos que el fundamento último de las cosas *incorporales* es el derecho. Dicho de otra forma, existen al ser una construcción jurídica. Sin embargo, aun en sus inicios esta distinción fue confusa.

La distinción señalada es de vital importancia para el análisis de los derechos reconocidos como parte de la familia de Propiedad Intelectual (entendiendo en dicho concepto tanto a los derechos de autor como a los privilegios industriales), porque como veremos, permite determinar bajo qué premisas podemos construir un derecho de propiedad sobre una cosa intangible, y si ello admite límites propios del análisis teórico aplicado al derecho de propiedad sobre cosas corporales.

Es así como ella se mantuvo subyacente hasta el redescubrimiento del derecho romano, con Ihering y sus seguidores hacia el siglo XI²⁷. De esta manera, el concepto de *Res Incorporale* encuentra un espacio tanto en el Derecho Civil como en el Common Law. En este último, se conjugó con una acción propia, como es la de *choses in action*, generando una paulatina abstracción del derecho de propiedad personal²⁸.

²⁷ DRAHOS, ob. cit. (n. 22), p. 19.

²⁸ Ibid. Las *choses in action* corresponden al derecho de una persona a accionar para recuperar cosas muebles (dinero, deudas). En la tradición anglosajona, se considera a la Propiedad Intelectual como parte de esta clase de acciones, ya que se relaciona más directamente con cosas incorporales (objetos abstractos), mientras que la *chose in possession* se vincula a cosas tangibles. BAINBRIDGE, ob. cit. (n. 21), p. 10: “*Most forms of intellectual property are akin to ‘choses in action’, rights that are enforced only by legal action as opposed to possessory rights*”.

Los fundamentos filosóficos de la propiedad, que suelen ser utilizados para fundamentar toda clase de propiedad, tienen tal vez su punto de inflexión en John Locke, quien en su *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil* de 1690 se dedicó, en su quinto capítulo, a sentar las bases filosóficas del derecho de propiedad. Por supuesto, debemos considerar que no tenía en consideración a esta clase particular de propiedad sobre la cual tratamos, sino que a la categoría tradicional de propiedad sobre bienes corporales; no obstante, podemos esbozar brevemente el contenido de su teoría, dado que en su núcleo ha sido utilizada para justificar la existencia de la propiedad intelectual incluso hasta el día de hoy, aunque matizado con diversos desarrollos posteriores en la materia.

La preocupación fundamental de Locke era cómo determinar la existencia de un *derecho natural* de propiedad sobre las cosas. Ello, dado que, de acuerdo a su propuesta, era Dios quien había dado la tierra como una cosa común para todos los hombres. Por lo tanto, ¿cómo podemos justificar la existencia de una propiedad *privada*?²⁹

A partir de estas inquietudes, Locke desarrolla una teoría del trabajo vinculada a la propiedad. El supuesto principal es que todo hombre tiene propiedad sobre su propia persona. En seguida, y como consecuencia de lo anterior, Locke concluye que el trabajo

²⁹ DRAHOS, ob. cit. (n. 22), p. 42. En el caso de la propiedad intelectual tenemos que tener en consideración que muchas creaciones intelectuales son, valga la redundancia, *creaciones*, es decir, producto del hombre que las crea, dado que la mayoría de las legislaciones no permiten la apropiación de descubrimientos científicos, que sería bajo este punto de vista no una creación del intelecto sino que el ejercicio del mismo en orden a descubrir una realidad que no es evidente. Por ejemplo, señala BAINBRIDGE, ob. Cit. (n. 21), p. 18: “*The basic reason for intellectual property is that a man should own what he produces, that is, what he brings into being. If what he produces can be taken from him, he is no better than a slave. Intellectual property is, therefore, the most basic form of property because a man uses nothing to produce it other than his mind*”.

que cada quien realiza, como expresión de su persona, también es propiedad de cada individuo. De esta forma soluciona el problema de la legitimidad en la apropiación, al señalar que donde quiera que una persona *mezcle* su trabajo con un bien común, lo convierte en su propiedad³⁰. Los límites a esta apropiación están dados por la codicia; es decir, ninguna persona puede apropiarse de cosas más allá de aquellas estrictamente necesarias para su provecho, y procurando dejar los bienes suficientes en la esfera común.

Lo anterior supone un estado natural previo, en el cual, como señalamos, los bienes son *comunes* a todas las personas. La racionalidad económica subyacente, y que ha sido reformulada en el análisis económico del Derecho, se puede resumir como la necesidad de crear propiedad privada para un uso más eficiente de las cosas que, estando en el terreno común, pueden agotarse sin un sentido eficiente. Bajo esta perspectiva nos acercamos a las fundamentaciones tradicionales de la propiedad intelectual e industrial. Sin embargo, ¿son aplicables estos criterios en *bienes comunes intelectuales (intellectual commons)*?

La respuesta es discutible. Existen justificaciones sólidas a favor de utilizar un marco teórico común, al menos en lo que concierne al entendimiento jurídico y los aportes desde el campo económico, al tratamiento de los derechos de propiedad física e intelectual³¹.

³⁰ DRAHOS, ob. cit. (n. 22), p. 42-43.

³¹ BAINBRIDGE, ob. Cit. (n. 21), p. 10: "*Intellectual property rights give rise to a form of property that can be dealt with just as with any other property, and which can be assigned, mortgaged and licensed (...) Intellectual property is property in a legal sense: it is something that can be owned and dealt with. Statutory forms of intellectual property are declared to be property rights, but even common law forms have been recognized as producing a form of property right*". Un claro ejemplo de esta postura, en una perspectiva jurídico-económica en la obra de LANDES, William M., y

Siguiendo el planteamiento elaborado por Landes y Posner, es viable utilizar elementos de análisis propios de la teoría de la propiedad física, dado que aquellos están mucho más desarrollados y definidos que los aplicados al derecho de Propiedad Intelectual e Industrial³², particularmente desde una perspectiva económica.

De acuerdo a esta postura, el problema originado por la excesiva especialización en el área de la Propiedad Intelectual nos llevará a perder de vista esta posibilidad de analogar los conceptos fundamentales entre una y otra forma de propiedad. Así, el contenido central del análisis en la propiedad sobre bienes intelectuales estaría derivando en un análisis sobre la compensación (*trade-off*) entre los *incentivos* y el *acceso* a estos bienes. Esta visión del problema comparte las razones clásicas en esta materia, a saber, la fundamentación de la protección legal mirada como creadora de incentivos para la creación de bienes intangibles.

Esta protección legal genera, a su vez, un *monopolio* que permite a su creador cobrar por sobre el costo marginal, controlando en definitiva el *acceso* al bien intelectual. En consecuencia, se limita el acceso al bien para generar incentivos a su producción³³. Hasta aquí, tenemos una justificación propia de la teoría económica para la existencia de una protección legal que sustrae a la creación intelectual de la norma común de competencia que se espera en un mercado.

POSNER, Richard A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, USA 2003.

³² *Ibíd.*, p. 11.

³³ *Ibíd.*

Siguiendo esta línea de razonamiento nos acercamos a los elementos que nos dan claridad sobre la naturaleza misma del derecho de propiedad en el ámbito de bienes intangibles. La *propiedad* en sí misma es considerada desde este punto de vista como un *poder legalmente ejecutable de exclusión*, de modo tal que una persona puede, en virtud de su derecho, restringir el acceso al uso de un determinado recurso³⁴. Este derecho es considerado en una formulación negativa (es decir, un derecho de no-interferencia), de modo tal que no se requiere negociar el no uso o no competencia por un bien, sino que por el contrario, el derecho de propiedad trae implícita la consecuencia fáctica de exclusión sin necesidad de negociación entre los potenciales usuarios del mismo recurso. Como elemento final de esta definición, debemos mencionar la posibilidad del dueño de un bien de transferir el mismo, permitiendo su circulación que, de acuerdo con esta teoría, nos llevará siempre al uso más eficiente del bien por parte de quien lo adquiera³⁵.

El beneficio inmediato de la existencia de estos derechos, por lo tanto, sería la de reducir los costos de transacción que envuelve el tráfico jurídico y económico en una sociedad.

La descripción de la propiedad bajo estos términos nos lleva a otro problema central en el mundo de la propiedad sobre intangibles: el *dominio público*. En el ámbito de la propiedad física, es posible, como hemos reseñado anteriormente, hablar de la existencia de un

³⁴ *Ibid.*, p. 12: “A property right is a legally enforceable power to exclude others from using a resource (...), and so with no need to make contracts with would-be users of the resource forbidding their use”.

³⁵ En la obra anteriormente citada, LANDES y POSNER ejemplifican de la siguiente manera el comportamiento del derecho de propiedad: “If A owns a pasture, he can, with the backing of the courts and the police, forbid others to graze their cattle on it. He does not have to negotiate with them an agreement entitling him to exclusive use; that would be an infeasible alternative because the whole world could threaten to graze their cattle on his property in order to be paid by him not to do so. Conversely, if B wants to have the exclusive use of the pasture, he must acquire it on terms acceptable to A”.

dominio público como contraparte del dominio privado respecto a determinados bienes. De hecho, la sustracción de un bien desde el dominio público es lo que posibilita la existencia de la propiedad privada. Ahora bien, de acuerdo a lo examinado, tanto para las cosas corporales como aquellas incorpóreas, el problema está en justificar la posibilidad de sustraer dichos bienes y *excluir* del uso del mismo a otras personas. Antes de detenernos en las críticas que esta concepción genera, particularmente a raíz del concepto de dominio público, continuaremos con la justificación económica convencional.

El beneficio de la *apropiabilidad* de un bien radica en que a través de la protección y exclusión legítima de otros ocupantes, el uso del bien llega hasta quienes lo valoran más, usándolo, en consecuencia, de un modo más eficiente y que, al menos en teoría, produciría un beneficio social mayor al internalizar las externalidades derivadas de ese uso, cosa que no sería posible si los bienes se mantienen en una situación de sobreexplotación por parte de personas con igual derecho respecto al mismo. En cuanto a las creaciones intelectuales, extrapolando el argumento, tenemos que el incentivo a invertir en su creación se da como consecuencia de la existencia de protección legal respecto al resultado de la inversión. Una firma no estaría dispuesta a gastar recursos si sus competidores pueden duplicar sus resultados sin soportar el costo que su creación conlleva³⁶. La existencia de una estructura jurídica y de política pública respecto a los derechos de propiedad intelectual sería entonces el mejor incentivo a la creación de valor basado en el conocimiento por parte de las empresas³⁷.

³⁶ *Ibíd.*, p. 13.

³⁷ Tendencia que se ve acrecentada por el contexto cada vez más globalizado y dependiente de las nuevas tecnologías en los mercados. Ver KUR, Annette & LEVIN, Marianne (eds.), *Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System. Proposals for reform of TRIPS*, Edward Elgar Publishing Limited, UK 2011, p. 3: “*The greater appreciation seems to be a reflection of the*

Hasta aquí, podemos resumir varios puntos fundamentales. El primero de ellos, y el más general, es que una economía capitalista o de mercado requiere para su funcionamiento un criterio dado de *eficiencia*. A su vez, y como segundo punto, esta eficiencia se alcanza con una regla mínima de *competencia*. El funcionamiento acorde a la idea de eficiencia en la asignación de recursos hará que, en definitiva, el bienestar social en términos económicos sea mayor. El ideal de eficiencia en esta clase de mercados es la del llamado *óptimo de Pareto*, según el cual el nivel óptimo de eficiencia es aquel en el cual no se pueden reasignar los recursos para darle a una persona sin quitarle a otra parte del bienestar³⁸. En este orden de ideas, y como vimos anteriormente, las causas que originan la necesidad de intervención regulatoria pasan por fallos determinados en este funcionamiento ideal del mercado.

Para el análisis de la naturaleza de la propiedad intelectual e industrial, es necesario entender los conceptos que surgen de los fallos de mercados, dado que en su esencia,

increasing awareness of the value of intellectual assets in successful business enterprises, which in turn is reflected in politicians' attitudes towards the importance of the IP system for the national and international economy"; ANDERSEN, Birgitte, Intellectual Property Rights. Innovation, governance and the institutional environment, Edward Elgar Publishing Limited, UK 2006, p. 1: "Because control over the use of an intellectual property right (IPR) requires ownership or a licence, the growing importance of knowledge-based assets and creative expressions has been accompanied by recognition that patents and copyrights represent strategic assets for those who own and control them. It is therefore not surprising that, in recent years, the pace at which individuals, firms and the public sector are using IPRs to privatize knowledge-based assets and creative expressions has been accelerating. This trend has been enhanced by the view of many in industry, government and international agencies that the privatization of the intellectual capital and knowledge-based assets of individuals and firms provides many advantages (for example, competitive advantage), and we have seen an increased enforcement of IPR regimes worldwide".

³⁸ DUTFIELD, Graham & SUTHERSANEN, Uma, *Global Intellectual Property Law*, Edward Elgar Publishing Limited, UK 2008, p. 49.

nos referimos a derechos protegidos en un nivel superior al de la regla mínima de competencia que debe impregnar al mercado.

Hay un segundo criterio de eficiencia que permite superar en parte las limitaciones del modelo señalado antes. Nos referimos al concepto de eficiencia de *Kaldor-Hicks*, que nos indica que un cambio en la asignación de recursos no necesariamente es malo. Por lo mismo, este cambio será de hecho una mejora en caso que las ganancias del individuo a cuyo favor se produce la reasignación sean superiores a la pérdida experimentada por la contraparte que se ve afectada por la medida³⁹.

Habiendo visto estos conceptos, necesariamente debemos prestar nuestra atención a una característica que puede predicarse de la propiedad intelectual y que tiene su origen en la literatura económica. Nos referimos a su naturaleza de *bien público*. Esta condición, vista como un fallo de mercado, justifica la protección legal de los bienes intelectuales.

En cierto sentido, todos los bienes intelectuales son públicos⁴⁰. Son dos las características que hacen de un bien algo público en un sentido económico: a) su carácter de *no excluyente*, es decir, la imposibilidad de un usuario de excluir al resto del goce del recurso, aun si no han contribuido a la provisión del mismo; b) *no hay rivalidad* en su consumo, esto es, su consumo no genera un menoscabo en el total del recurso disponible para los demás. Una justificación preliminar para la existencia de derechos de propiedad intelectual es que, a través de éstos se puede evitar una sobreutilización de los bienes intelectuales, en otras palabras, impedimos la congestión que ocasionaría el excesivo uso

³⁹ *Ibíd.*

⁴⁰ LANDES y POSNER, ob. Cit. (n. 31), p. 14; DUTFIELD & SUTHERSANEN, ob. Cit. (n. 38) p. 49.

de los mismos⁴¹. Si las características principales del bien público se dejan a su suerte dentro del mercado, el resultado lógico en la teoría económica es el efecto *free-riding*⁴², es decir, aquel en el que una persona se beneficia de un recurso o del resultado de un proceso respecto al cual no tuvo que soportar los costos para generarlo. Un elemento a considerar en los bienes intelectuales es que son fácilmente copiables, de modo que la restricción en el uso cobra mayor sentido. La condición de un bien público hace que su diseminación sea fácil y que, por el contrario, mantener el control del mismo sea complejo. Así, el creador de un bien de esta clase no puede (o le es muy costoso) apropiarse del valor generado por su creación. En definitiva, esto hará que los privados no tengan mayores incentivos a producir esta clase de bienes, provocando un nuevo fallo en el mercado. La necesidad de protección a la propiedad intelectual queda, entonces, de manifiesto en un contexto en el que el Estado, más que intervenir activamente como proveedor, debe hacerlo como regulador. Los bienes intelectuales serían bajo este punto de vista apropiables en un sentido convencional; es decir, serían susceptibles de convertirse en bienes cuyo uso es excluyente a través de un mecanismo de precios que condicione el acceso.

⁴¹ De acuerdo a LANDES & POSNER, ob. Cit., p. 14: *"it has public-good characteristics, for we shall show that in some circumstances propertizing intellectual property can prevent overuse or congestion in economically meaningful senses of these terms"*.

⁴² Si bien el término no tiene una traducción exacta en nuestro idioma, podemos asimilarlo al término *gorrón*, esto es, el hábito de sostenerse a costa ajena. La existencia del *free-riding* en los mercados en que operan los bienes públicos sin regulación en DUTFIELD & SUTHERSANEN, ob. Cit. (n. 38) p. 50, en donde citan a Harold Demsetz: *"(what) converts a harmful or beneficial effect into an externality is that the cost of bringing the effect to bear on the decisions of one or more of interacting persons is too high to make it worthwhile... 'Internalising' such effects refers to a process, usually a change in property rights, that enables these effects to bear (in greater degree) on all interacting persons... A primary function of property rights is that of guiding incentives to achieve a greater internalization of externalities"*.

Tenemos también otros elementos que compensarían el fenómeno de los bienes públicos, como por ejemplo: a) propiedad pública; b) sistemas específicos de responsabilidad, como las leyes relativas a la competencia desleal; c) subsidios públicos; e) impuestos dirigidos o regulación sectorial; f) créditos fiscales en orden a incentivar la investigación en áreas sensibles, entre otros⁴³.

De todas formas, el elemento central en la idea de propiedad intelectual, dado precisamente por ser una forma de propiedad, es la posibilidad de exclusión⁴⁴, de manera semejante a lo que ocurre con la propiedad física. Esta idea es crucial en los sistemas de propiedad intelectual en los que predominan las creaciones basadas en inversión⁴⁵ (como ocurre precisamente con la propiedad industrial). Con esta barrera creada tenemos nuevamente el *trade-off* entre acceso e incentivos: es posible restringir el acceso mediante un sistema de precios, creando con ello una escasez artificial del recurso intelectual, pero creando al mismo tiempo el incentivo original a producir bienes intelectuales, de lo cual es posible esperar una compensación entre el costo y la ganancia social⁴⁶. Por supuesto, es necesario considerar nuevamente que esta es una excepción en el funcionamiento de la economía, ya que normalmente se considera que la competencia (incluyendo en ella la imitación o copia) no es un acto lesivo en sí mismo,

⁴³ *Ibíd.*, p. 50.

⁴⁴ Esta exclusión sería en todo caso una ficción, dado que, como hemos visto, el consumo de bienes intelectuales por parte de uno no entorpece el consumo de otros. LANDES & POSNER, *ob. Cit.*, p. 20: “*There must be a mechanism for allocation, and normally the most efficient is the price system. Hence [Arnold] Plant’s point that intellectual property create scarcity whereas property rights in physical goods manage scarcity*” (el destacado es nuestro).

⁴⁵ Por lo demás, en esta clase de creaciones se manifiesta en mayor medida la teoría del trabajo propuesta por Locke para justificar la posibilidad de apropiarse de un recurso determinado. Este es un beneficio otorgado por los derechos de propiedad intelectual que LANDES & POSNER califican como *dinámico*, en *ob. Cit.* p. 20.

⁴⁶ *Ibíd.*

dado que con ello se evita la posibilidad de una ganancia monopólica. Es así como la amplitud del reconocimiento a la propiedad intelectual e industrial debe ser adecuada al resultado que ofrezca cada una⁴⁷.

Desde luego, existen visiones más críticas de los fundamentos que se utilizan para construir el marco teórico de la propiedad intelectual y que hemos reseñado hasta ahora. De acuerdo a estas ideas, conceptos como *free-riding* y el *trade-off* entre acceso e incentivos (particularmente el concepto mismo de incentivos) estaría siendo malentendido y mal aplicado en el contexto de la propiedad intelectual, dado que sus características no se pueden asimilar al derecho de propiedad sobre bienes físicos.

La propiedad sobre bienes físicos está construida sobre la imposición de externalidades negativas, es decir, costos sobre otros. De acuerdo a esta idea, el funcionamiento de la propiedad es de suma cero por su carácter totalmente excluyente⁴⁸, cosa que no ocurre en la propiedad intelectual.

Como hemos visto, la influencia de los conceptos económicos para referirnos a la propiedad intelectual es parte de un discurso cada vez más recurrente en orden a considerar a ésta como una forma más de propiedad, tal como la propiedad sobre bienes

⁴⁷ *Ibíd.*, p. 23.

⁴⁸ LEMLEY, Mark A, *Property, Intellectual Property and Free Riding*, Stanford Law School Working Paper N° 291, August 2004, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 582602, p. 2: “*If I use a piece of land, you can’t use it... If I overgraze a commons, that overgrazing imposes costs on anyone else who might use the commons. Property rights prevent the creation of those negative externalities by internalizing the effects of the use of real property*”.

físicos, asumiendo que ambas son partes de un gran sistema de propiedad⁴⁹. Como vimos anteriormente, el énfasis de las doctrinas ligadas al análisis económico del derecho ven en la propiedad privada un remedio para la llamada *tragedia de los comunes*, ya que el uso en común de un recurso sería poco eficiente. La crítica de estas teorías apunta a las externalidades como un problema que la propiedad común no permite solucionar. Por lo tanto, la propiedad privada (en bienes corporales) permitiría salvar este escollo al producir la internalización de dichas externalidades⁵⁰.

En la tarea de reducir las externalidades negativas, el sistema de propiedad se encuentra con la figura del *free-riding* que hemos visto más arriba. La incorporación del concepto funciona para describir a aquellos que se aprovechan del beneficio de la inversión de otros en virtud de un derecho de propiedad. La doctrina económica en este punto se centra más bien en las externalidades negativas y el rol que cumpliría el derecho de propiedad en internalizar dichas externalidades en el dueño, promoviendo a su vez un uso más eficiente de la propiedad, ya que iría moviéndose hacia aquellos que la valoren más de acuerdo a la capacidad de invertir en ella. Por el contrario, el uso múltiple de un recurso común, sin la posibilidad de asignarle a una sola persona el costo de su uso particular, solamente impondría costos para todos sin una compensación adecuada.

⁴⁹ *Ibíd.*, p. 4-5. El autor cuestiona que incluso nos refiramos a esta clase de producciones utilizando el término "propiedad". Así, señala: "*Intellectual Property*' is an appealing term for a variety of reasons. It is sexy: practitioners in the field will tell you that their stock at cocktail parties went up immeasurably when they began to tell people they did 'intellectual property' rather than they were 'patent lawyers'. It promises to unify discrete areas of discipline dealing with exclusive rights in intangible information. And it promises a connection to the rich and venerable legal and academic tradition of property law".

⁵⁰ *Ibíd.*, p. 9.

Sin embargo, esta teoría soslaya la distinción que podemos hacer en el derecho de propiedad entre las externalidades negativas y positivas⁵¹. Respecto de estas últimas, no habría un imperativo de internalización, dado que sería un costo social innecesario. Ahora bien, ¿qué externalidades negativas surgen del uso de bienes intelectuales? De acuerdo con esta crítica, ninguna. La razón de aquello es que el planteamiento clásico malentiende la naturaleza de la *información*, que es el sustrato último de las creaciones intangibles⁵².

Vuelve a surgir el carácter de bien público en torno a la información. Dado que su consumo no agota el recurso, no existe rivalidad entre diversas personas con ánimo de utilizarlo (es decir, no se impone un costo a otro con el uso que una persona haga de una idea). Visto así, no podríamos explicar consecuentemente en qué medida se produce una *tragedia de los comunes* en torno al uso de bienes intelectuales⁵³. Muy por el contrario, la virtud de la información reside en su facilidad para ser multiplicada con cada uso que se le dé, permitiendo que más individuos tengan acceso al recurso. Así, la ley que regula la propiedad intelectual en parte cumpliría un rol promotor de las externalidades positivas no compensadas.

De acuerdo a esta lógica, la justificación económica básica para la existencia de leyes en torno a la propiedad intelectual, es la necesidad de retribución para el creador de esta clase de bienes. En ese sentido, lo importante es al menos alcanzar aquellos costos fijos

⁵¹ *Ibíd.*, p. 21: “If I plant beautiful flowers in my front lawn, I don’t capture the full benefit of those flowers – passers-by can enjoy them too. But property law doesn’t give me a right to track them down and charge them for the privilege”.

⁵² *Ibíd.*, p. 25.

⁵³ *Ibíd.*: “Precisely because its consumption is nonrivalrous, information does not present any risk of the tragedy of commons. It simply cannot be ‘used up’(...) The notion that information will be depleted by overuse simply ignores basic economics”.

en los que se incurre para generar el bien materia de intercambio. Pero a diferencia de los bienes tangibles, los bienes intelectuales tienen un costo marginal (que en este caso sería el costo de reproducirlo) bajo⁵⁴. La teoría convencional nos indica, de acuerdo a lo que hemos revisado anteriormente, que en una economía mayoritariamente privada un individuo estará inclinado a invertir si al menos puede vislumbrar una recompensa por la creación intangible. Dado el carácter de bien público de la información, una vez que sale a la luz es imposible prohibir la expansión de ella, y es difícil controlar o restringir el uso de aquellos que no soportan costo alguno. En suma, el derecho de propiedad intelectual no busca resolver las distorsiones en la asignación de recursos, como sí lo hace el derecho de propiedad sobre tangibles, sino que es un instrumento de política destinado a generar deliberadamente escasez en un bien que esencialmente no lo es, de modo de obtener un resultado claro: potenciar los retornos económicos para la *innovación*⁵⁵.

Siguiendo esta línea, los riesgos de sobreproteger los derechos de propiedad intelectual se pueden reseñar de la siguiente forma: a) la propiedad intelectual se aparta de la norma común de competencia, distorsionando el mercado, creando una ineficiencia estática en forma de pérdida social; b) a su vez, interfiere con el desarrollo creativo de otros autores, creando una ineficiencia dinámica; c) fomenta el comportamiento excesivo de búsqueda de rentas (*rent-seeking behavior*), lo que genera pérdidas de eficiencia social; d)

⁵⁴ *Ibíd.*, p. 29.

⁵⁵ *Ibíd.*, p. 31. Cabe notar el alcance hecho por el autor más adelante: la teoría de los incentivos no justifica la existencia de un derecho de propiedad sobre las marcas o la publicidad, p. 34: “*The economic support for those laws must be found elsewhere, in efforts to reduce consumer search costs, avoid confusion, or protect privacy*”.

finalmente, la sobreinversión en investigación y desarrollo es en sí misma distorsionadora⁵⁶.

Tenemos además otra vertiente que mira críticamente la construcción teórica de la propiedad intelectual, esta vez centrándose en el concepto de *incentivo*, en contraste con los aportes que nuevas disciplinas empíricas han realizado en el estudio sobre cómo los individuos toman decisiones, particularmente de consumo, así como la arremetida de nuevas formas de producción intelectual posibilitadas por las nuevas tecnologías y la creciente facilidad para interactuar con diversos individuos.

Los fundamentos que sostienen teóricamente al derecho de propiedad industrial, como hemos podido apreciar, están fuertemente influenciados por la teoría económica aplicada originalmente a la teoría de la propiedad sobre bienes corporales. Por ello se resalta el papel de la eficiencia derivada de un buen sistema de asignación de derechos privados sobre bienes que en algún momento han sido parte del dominio público. El quid del análisis pasa por la importancia que los creadores de política le otorguen al incentivo como motor de la creación⁵⁷. Frente a esta dinámica en la que el incentivo externo tiene un rol crucial, se encuentra el concepto de *motivación inherente*, concepto que redefine el origen de la producción creativa, orientándola a las motivaciones no pecuniarias que

⁵⁶ *Ibíd.*, p. 35.

⁵⁷ JOHNSON, Eric E., *Intellectual Property and the Incentive Fallacy*, Florida State University Law Review Vol. 39:623 2012. Documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 1746343, p. 624: “The whole idea of copyright and patent law is that people won’t create or invent things without incentives. If people can just swoop in and make copies, the reasoning goes, these necessary incentives will be lacking. This is the classic economic argument for intellectual property law. And it makes perfect sense. But it turns out to be wrong”.

permiten la creación de bienes intelectuales. Claro está, esta postura no implica que las recompensas externas sean totalmente prescindibles⁵⁸.

La idea de una motivación *inherente* nos lleva a cuestionar la figura del *homo economicus*, piedra angular del comportamiento individual en un mercado (que nos indica, de acuerdo con las ideas económicas más consolidadas, que un individuo siempre actuará dentro de una esfera de racionalidad que apunta a maximizar su propio bienestar), y que estaría detrás de la necesidad de contar con incentivos externos para la realización de una determinada actividad. El desarrollo más reciente de la economía del comportamiento desafía esta maquinaria teórica, concluyendo que las actividades en las que se embarca un individuo no están *necesariamente* subordinadas a la expectativa de una utilidad dada⁵⁹. Otro elemento crucial en la expansión creativa de las personas es el alto desarrollo tecnológico, que permite crear y difundir obras casi sin incurrir en costos⁶⁰.

Por otra parte, se ha criticado al derecho de propiedad intelectual en relación a sus repercusiones en la idea de *dominio público*. Estas críticas se enfocan ya no en los

⁵⁸ Además, cabe considerar que, al igual que las críticas señaladas anteriormente, se excluye de este análisis al derecho de marcas, publicidad y similares (no del todo), ya que su justificación económica es diferente. JOHNSON, ob. Cit., p. 626: “*The economic idea of trademark is not to give incentives for creative or innovative labor, but rather to legally protect indications of commercial source, thus letting businesses profit from a well-earned reputation for quality*”.

⁵⁹ Como explica el economista Bruno S. Frey, citado por JOHNSON ob. Cit., p. 641: “[I]ndividuals derive utility not Orly from income (as is implied in much of received theory) but also from highly valued social relations and from [a sense of] self-determination, as well as [from capitalizing upon] their own competence. Moreover, individuals derive utility from processes, no just from outcomes”. Asimismo, trabajos en el área de la psicología han puesto en entredicho el concepto clásico de hombre racional, de acuerdo a una investigación de Rebecca Tushnet, citada por JOHNSON, ob. Cit., p. 642: “[T]he desire to create can be excessive, beyond rationality, and free from the need for economic incentive. Psychological and sociological concepts can do more to explain the creative impulses than classical economics. As a result, a copyright law that treats creativity as a product of economic incentives can miss the mark and harm what it aims to promote”.

⁶⁰ *Ibíd.*, p. 647.

presupuestos que permiten la existencia de actos creativos, sino que en las decisiones de política pública en torno a una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Esta discusión toma relevancia a raíz de la cada vez mayor presencia de la piratería y otro tipo de actos que ponen en peligro la verdadera efectividad de las normas protectoras de las obras intelectuales. Sin embargo, las soluciones propuestas se inclinan en potenciar una sola cuestión del asunto (la protección), descuidando o mermando incluso la preocupación por mantener un adecuado equilibrio entre los derechos individuales y el dominio público.

Por *dominio público* podemos entender todas aquellas ideas no susceptibles de apropiación privada⁶¹. Esta idea, tratada anteriormente, es vista con suspicacia por la teoría económica, provista del concepto de eficiencia que necesariamente nos lleva a la existencia de derechos de propiedad. La sobreprotección parece imponer más costos sociales que los beneficios que lleva consigo, máxime cuando la competencia por adquirir derechos de propiedad sobre bienes intelectuales es llevada adelante no por individuos, sino que por firmas. Cuando nos referimos a la sobreprotección de derecho podemos centrarnos básicamente en dos aspectos: primero, en la duración de los derechos de propiedad intelectual e industrial y, en segundo lugar, en la capacidad de ejecutar tales derechos.

⁶¹ Sobre este concepto ver SCHMIDT, Christian, *Propiedad Intelectual, Dominio Público y Equilibrio de Intereses*, Revista Chilena de Derecho vol. 36 N° 2, 2009, pp. 343-367, 346. En p. 347, señala el autor: “Con lo anterior queda claro que el dominio público ha sido concebido como un ‘espacio’ residual, pudiendo describirse como la faz negativa de los derechos individuales de propiedad intelectual susceptibles de protección legal”.

La discusión en estos términos pone en juego la existencia de un dominio público en los términos señalados, porque busca principalmente obtener una mayor capacidad de apropiarse de bienes intelectuales por una parte y, por otra, extender el tiempo por el cual estos derechos serán exclusivos. Así, la influencia de firmas ha cambiado las formas en que se producen obras intelectuales, viéndolas como meros artículos transables y que permiten obtener mayor poder de mercado, es decir, una relación instrumental entre el derecho y la obra⁶². Esta situación es relevante en el sentido del impacto cultural del tratamiento de los derechos de propiedad intelectual, que tiene mayor importancia en el ámbito de los derechos de autor⁶³ y en la discusión que se plantea en términos de duración y ejecución de los derechos referidos, todo ello con clara repercusión en la esfera del dominio público.

Esta clase de justificaciones para los derechos de propiedad sobre intangibles obedecen a aquellas que no se orientan a su creación (consideradas justificaciones *ex ante*), sino que

⁶² Esta crítica se dirige principalmente a las discusiones en torno al *copyright* o derecho de autor; sin embargo, hemos visto en el contexto internacional, que los motivos corporativos son compartidos con la protección de las patentes. En MACMILLAN, Fiona, 2. *Public interest and the public domain in an era of corporate dominance*, en ANDERSEN, ob cit. (n. 37), p. 46-47: “I have argued in other places (...) that copyright’s relationship to the concepts of creativity and culture, with which it is often rhetorically associated (...), is most accurately viewed as an instrumental rather a fundamental one. That is, copyright has been well used as an instrument for promoting trade in the cultural output that comes within its purview. Accordingly, copyright deals with works in relation to which it subsists as products or commodities, the importance of which is reflected in their impact on trade rather than in any value they may enjoy in their own right. A fundamental relationship between copyright, culture and creativity, on the other hand, would result in copyright stimulating and protecting cultural output on the basis that it has a non-economic value in itself as an expression of human creativity”.

⁶³ *Ibid.*, p. 55: “Not only does this mean that these corporations act as a cultural filter, controlling what we can hear, it also means that the music offered for retail sale has ‘about as much cultural diversity as a McDonald’s menu’”.

surgen para proteger los derechos ya otorgados (son justificaciones *ex post*)⁶⁴. Estas justificaciones *ex post* se dividen a su vez en dos grupos: a) argumentos que apuntan a otorgar derechos de propiedad intelectual porque así se dan incentivos al creador para mejorar su obra; b) argumentos que señalan que, a través de los derechos de propiedad intelectual, se evitaría un *sobreuso* de la información, de modo similar a lo expresado por las ideas del análisis económico del derecho que analizamos antes⁶⁵.

El primero de ellos tiene su origen en el derecho de patentes y descansa en la premisa de que, a través de una garantía de exclusividad en los derechos, el creador tendrá mayores incentivos a mejorar su producto. Adicionalmente, estaría permitiendo un mejor pie para el mismo en el caso de licenciar su obra⁶⁶. Se critica esta conclusión porque resulta contraintuitiva en un contexto de mercado, en donde por acción del mismo los desarrollos debiesen llegar a los usos más eficientes posibles.

En cuanto al segundo, nos remitimos a lo analizado anteriormente acerca de la *tragedia de los comunes* como un escenario aplicable tanto en la propiedad real como en la intelectual⁶⁷. Los problemas de una fundamentación de este estilo son evidentes.

En Chile, se ha entendido normalmente a estos derechos sobre intangibles como formas de propiedad. Los fundamentos positivos se encuentran a nivel legal y constitucional,

⁶⁴ LEMLEY, Mark A., *Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property*, University of California – Berkeley, Public law and Legal theory Research Paper Series N° 144, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 494424.

⁶⁵ *Ibíd.*, p. 4. Con esta clase de argumentos, de acuerdo al autor, se busca aumentar la duración de los privilegios otorgados por la ley.

⁶⁶ *Ibíd.*, p. 5.

⁶⁷ *Ibíd.*, p. 13.

siendo este último una coordinación normativa respecto a los primeros, de más antigua data. Es así como tenemos el artículo 583 del Código Civil, que señala que sobre las cosas incorpóreas hay una especie de propiedad. A continuación, el artículo 584 consagra la protección en términos propietarios respecto de las producciones del talento o del ingenio. Finalmente, el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República consagra una protección sobre ambas formas de propiedad de acuerdo a los parámetros temporales que fije la ley.

Se ha señalado, a su vez, que en el plano de la propiedad intelectual (derecho de autor), el rol del derecho de propiedad consiste fundamentalmente en articular la relación del autor con su derecho de autor y no a establecer una forma de propiedad directamente *sobre la obra misma*⁶⁸.

Una vez visto el panorama en torno a la justificación de la propiedad intelectual e industrial, así como los argumentos dados tanto a favor como en contra en cada uno de sus aspectos medulares, corresponde continuar con un análisis particular de cada uno de los derechos que envuelve esta área, para llegar finalmente al objeto central de estudio en el presente trabajo, a saber, las marcas comerciales.

⁶⁸ DE LA MAZA, Íñigo, *Propiedad Intelectual, Teoría y Alternativas*, en MORALES A., Marcos (coord.), *Temas Actuales de Propiedad Intelectual. Estudios en homenaje a la memoria del profesor Santiago Larraguibel Zavala*, LexisNexis, Santiago 2006, p. 57

IV. Los derechos de Propiedad Industrial en particular

En esta sección analizaremos, sin ánimos de exhaustividad, los diferentes privilegios industriales conocidos, a excepción de las marcas comerciales, que serán analizadas particularmente. Cabe hacer presente, tal como vimos en la sección anterior, que en nuestra tradición jurídica los derechos de propiedad sobre los bienes intelectuales están separados en dos áreas: el derecho de autor y el derecho de la propiedad industrial, ambos con sus respectivos cuerpos legales. En la tradición anglosajona tales derechos son llamados indistintamente como propiedad intelectual (*intellectual property*). Por lo tanto, el énfasis del presente trabajo está puesto en aquellos derechos de propiedad industrial, es decir, aquellos consagrados en la Ley 19.039 y su Reglamento respectivo, y no en el derecho de autor regulado en la Ley 17.336. Cabe mencionar que la distinción antedicha ha sido, a su vez, cuestionada para los países que, como el nuestro, pertenecen a la tradición romano-continental, ya que obedecería a la inercia histórica bajo la cual surgieron ambas áreas del Derecho. Hoy, como podremos apreciar, se encuentran bastante unidas en una lógica armónica (y el interés económico subyacente a ambas), por lo que se ha estimado que la sempiterna distinción entre Propiedad Intelectual (para denominar las creaciones artísticas) y Propiedad Industrial (para denominar las invenciones y/o herramientas útiles al quehacer mercantil) es más bien simbólica⁶⁹.

⁶⁹ Por ejemplo, en SCHMITHZ V., Christian, *Propiedad Industrial y Derecho de Autor: ¿Una división vigente?* En MORALES ob. Cit. (n. 68). Agrega el autor en p. 50, luego de analizar los orígenes históricos –distantes– de cada disciplina: “*Ambas instituciones disponen de un sólido fundamento común: la valoración de la iniciativa y esfuerzo intelectual, protegiendo su resultado a través del otorgamiento de la exclusividad en el uso y explotación. Pensamos que esta fusión es indisoluble, hasta el punto que ambos ámbitos se confunden cada vez más en una sola unidad, diluyéndose sus fronteras internas. Ya en la actualidad vemos que los criterios de diferenciación y la razón de ser de los mismos son objeto de cuestionamientos, fundamentalmente debido a que las dinámicas*”

No obstante esta distinción, diremos muy brevemente que el sentido de la ley de propiedad intelectual 17.336 es análogo a lo que se conoce en derecho comparado como *Copyright*⁷⁰, es decir, el derecho del autor de una obra creativa propiamente tal y algunos derechos conexos a esa misma obra. Por supuesto, el análisis aplicado a la teoría de la propiedad intelectual que hemos revisado hasta ahora, es aplicable también al derecho de autor. En general, podemos decir que lo que sustenta el derecho de propiedad es la misma idea de *incentivos* que inunda a los privilegios industriales.

Así, la ley chilena reconoce la serie de derechos para un autor en la ley 17.336, que señala en su artículo 1: *“La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina”*. A su vez, el inciso segundo de este artículo señala: *“El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra”*.

De la definición legal citada podemos apreciar los elementos propios del sistema de propiedad sobre intangibles. Un aspecto importante a destacar es que, a diferencia de los

de generación y difusión de las producciones y creaciones obedecen a intereses económicos, cuya relevancia es idéntica en ambas vertientes de la propiedad intelectual”.

En DE LA MAZA, Íñigo, *Propiedad Intelectual, Teorías y Alternativas*, en MORALES, ob. Cit., p. 54, podemos observar la misma postura doctrinaria respecto a la dicotomía entre una y otra forma de propiedad.

⁷⁰ BAINBRIDGE, ob. Cit. (n. 21), p. 31: *“Examples of the works in which copyright subsists are original literary works, films and sound recordings. The owner of the copyright subsisting in a work has the exclusive right to do certain acts in relation to the work, such a making a copy, broadcasting or selling copies to the public. These are examples of the acts restricted by copyright”*.

privilegios industriales, el derecho de autor surge *una vez creada la obra*, por lo que no es un derecho nacido con un acto de autoridad. La ley reconoce y protege estos derechos independientemente de cualquier registro llevado al efecto.

En general, el *copyright* o derecho de autor se refiere a expresiones artísticas, a diferencia de las patentes, que están enfocadas a invenciones o procesos con una utilidad industrial y que otorga una ventaja competitiva a su dueño⁷¹. El desarrollo histórico de la protección a las obras artísticas está fuertemente vinculado a la aparición y posterior evolución del comercio de libros, a partir de la invención de Gutenberg (1450 – 1455 d.C.) y las circunstancias que posibilitaron la concesión de monopolios sobre la impresión de libros a ciertas personas a lo largo de Europa⁷².

La protección al derecho del autor de una obra está condicionada a la *expresión* de su idea, no a la idea en sí. Es decir, la protección de una novela de un determinado género está circunscrita a la expresión de la novela en sí, no al género como una categoría susceptible de protección⁷³. Así, tenemos que las leyes protectoras de este derecho contemplan una serie de medios especialmente protegidos por la misma.

⁷¹ WHERRY, Timothy Lee, *Intellectual Property. Everything the Digital-Age librarian needs to know*, American Library Association, Chicago 2008, p. 3: “*The thing that is copyrighted can be a book, a picture, a sculpture, a painting, jewelry designs, a motion picture, music, or anything that is the result of a person’s creative mind that takes a physical shape and has no function other than the beauty of the thing itself. Unlike a patent, the thing being copyrighted must be functionless or useless*” (el destacado es nuestro).

⁷² DUTFIELD & SUTHERSANEN, ob. Cit. (n. 38), p. 66. A pesar de ello, es importante señalar que, al menos actualmente, el *copyright* no implica un monopolio excluyente sino que una protección dirigida a la expresión particular de un autor. BAINBRIDGE, en ob. Cit. (n. 21), p. 31-32, lo explica de la siguiente manera: “*Fundamentally and conceptually, copyright law should not give rise to monopolies, and it is permissible for any person to produce a work which is similar to a pre-existing work as long as the later work is not taken from the first*”.

⁷³ BAINBRIDGE, ob. Cit. (n. 21), p. 32; WHERRY, ob. Cit. (n. 69), p. 3.

La ley 17.336, como hemos señalado, protege el derecho del autor desde la creación de su obra, expresada en cualquier medio. En su artículo 3 recoge una serie de expresiones susceptibles de protección. Para determinar la duración de la protección legal, debemos atender a la distinción entre los derechos patrimoniales y los derechos morales. En los primeros, la duración es de toda la vida del autor más 70 años una vez fallecido (artículo 10), plazo modificado el año 2003 de acuerdo a la ley N° 19.914, de 19 de noviembre del mismo año⁷⁴ (el plazo anterior era de 50 años). El derecho moral dice relación con la obra misma y la posibilidad de mantenerla íntegra, anónima o seudónima, o bien inédita, y subsiste durante toda la vida del autor, siendo transmisible a sus herederos.

En el derecho internacional nos encontramos con prescripciones similares. En primer lugar debemos atender al Convenio de Berna, cuyo primer texto fue firmado en 1886, y aprobado en nuestro país por el Decreto Ley 908, del 5 de marzo de 1975, publicado con la misma fecha, y que adopta el texto del convenio en su versión de 1971, sin perjuicio de que fue modificado por última vez en 1979.

En líneas generales, podemos decir que este convenio entrega los conceptos marco que deben guiar las legislaciones locales en materia de protección al derecho de autor. Así, en su artículo 1 entrega un listado de obras susceptibles de protección, dentro del gran concepto "*Obra literaria o artística*". En relación a lo indicado anteriormente, esto es, que el derecho de autor reconoce a las ideas una vez manifestadas y en función de la expresión material de la misma, es claro su artículo 2 al prescribir que "*Sin embargo,*

⁷⁴ Esta ley, como su nombre lo indica, adecúa la legislación interna de acuerdo a las exigencias del TLC suscrito con Estados Unidos, firmado el 6 de junio de 2003 y cuya entrada en vigencia fue el 1 de enero de 2004.

queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material”. Asimismo, reconoce el derecho moral de los autores en términos similares a los de la ley local, como un derecho inalienable aun si los derechos se han cedido. En cuanto a la duración, el artículo 7 del Convenio señala el plazo de 50 años desde el fallecimiento del autor. Ahora bien, en el número 6 de este artículo, se entrega discrecionalmente a cada país firmante la posibilidad de aumentar el piso mínimo establecido en este instrumento.

En la legislación comparada existen normativas que reúnen, con matices propios, los principios fundamentales del derecho de autor. Por ejemplo, las disposiciones relativas al *copyright* en Estados Unidos se encuentran consagradas a nivel constitucional y legal⁷⁵. Sin entregar una definición de lo que es el *copyright*, la ley entrega un listado de expresiones artísticas que merecen protección. Así, en el párrafo 102 de la ley señala: “(a) *Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device*”. A continuación, entrega una serie de categorías protegidas por el derecho de autor. Es importante destacar que de acuerdo a esta ley, el *copyright* no protege ideas o procesos, como se puede apreciar en el mismo párrafo citado: “(b) *In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea,*

⁷⁵ La Constitución de EEUU señala en su artículo 1, sección 8, en lo que se conoce como “*The Copyright clause*”, lo siguiente: “*The Congress shall have power (...) To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries*”. A nivel legal, se encuentra consagrado en el Título 17 del *US. Code* (Párrafo 101 y siguientes), que reúne las leyes generales y permanentes a nivel federal.

procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work". Con ello queda clara la intención de la ley de no proteger meras ideas, sino que la expresión artística original fijada en un medio material. También contempla casos en que el uso de una obra sujeta a esta protección no acarrea responsabilidad, al ser considerado un uso justo de la misma, por ejemplo, con la finalidad de criticar, enseñar o investigar (*fair use*, párrafo 107; en la ley 17.336 podemos encontrar prescripciones similares en su Título III), así como también otra clase de limitaciones a favor de la divulgación de las obras protegidas, cuando ello se hace con ciertas finalidades contempladas en la ley. En cuanto a la duración del derecho establecido en la ley, en trabajos creados después de 1978, corresponde a la vida del autor más 70 años una vez fallecido (párrafo 302).

En el derecho inglés, por otra parte, la protección al derecho de autor se encuentra en la *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988. De manera similar a la legislación de Estados Unidos ya reseñada, define el derecho de autor en los siguientes términos en su artículo primero: "*Copyright is a property right which subsists in accordance with this Part in the following descriptions of work*", dando a continuación categorías de trabajos protegidos por la ley. También enfatiza que la finalidad de la ley no es proteger las ideas en sí mismas, al señalar en el artículo 3 número 2, lo siguiente: "*Copyright does not subsist in a literary, dramatic or musical work unless and until it is recorded, in writing or otherwise; and references in this Part to the time at which such a work is made are to the time at which it is so recorded*". Tal como ocurre en Estados Unidos y en nuestro país, la duración del derecho de autor consagrado en esta ley (en su aspecto patrimonial) es de toda la vida del autor más 70 años desde el fin del año calendario en el que el autor

fallece (artículo 12, *Duration of copyright in literary, dramatic, musical or artistic works*), aunque en algunas categorías de protección el tiempo es menor. El capítulo III de esta ley consagra una serie de actos permitidos en cuanto al uso de obras protegidas.

Las críticas a esta concepción del derecho de autor son esencialmente las mismas que para todo el cuerpo teórico de la propiedad intelectual (incluyendo los derechos de propiedad industrial) y que hemos revisado anteriormente. En particular, las críticas apuntan a los supuestos fundacionales de la propiedad intelectual; es decir, la crítica se ha enfocado mayormente a cuestionar la idea de que a través de una protección cada vez más extendida de la propiedad intelectual, se incentivará la creación de más obras de esta naturaleza. Los resultados actuales y las nuevas tecnologías y plataformas de comunicación hacen dudar de los argumentos a favor de una protección más duradera⁷⁶.

Por el lado de la propiedad industrial el panorama no es totalmente diferente. Por supuesto, las categorías protegidas por esta sección de la propiedad intelectual difieren en cuanto a su naturaleza de aquellas examinadas en el derecho de autor, pero mantienen un núcleo teórico compartido, como hemos podido notar en el desarrollo de este trabajo.

⁷⁶ En ese sentido, LESSIG, Lawrence, *Free Culture*, The Penguin Press, NY 2004, texto disponible en www.free-culture.cc; STAGNIÛNAITÉ, Jovita, "INTELLECTUAL PROPERTY". *DOES OWNERSHIP ENCOURAGE CREATIVITY? (Sociological approach)*, International University College of Turin 2010, p. 6: "Till today most of the Copyright Protection Associations all around the world claim that Copyright protects the expression of an idea; it encourages people to create. And for quite a long time it was hardly deniable true. (...)At present time copyright appeared in crisis. Numerous studies demonstrate, that copyright laws mostly serve the interests of the whole range of related entrepreneurs such as publishers, broadcasting organizations, film producers, phonogram producers, but not the authors"; KU, Raymond Shih Ray; SUN, Jiayang & FAN, Yiyang, *Does Copyright Law Promote Creativity? An Empirical Analysis of Copyright's Bounty*, Vanderbilt Law Review, Vol. 63, 2009; Case Legal Studies Research Paper No. 09-20. Disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 1410824.

Análogamente a lo que ocurre en el derecho de autor, tenemos un gran convenio internacional que sirve de paraguas normativo para la implementación de regulaciones locales: el Convenio de París. Este instrumento, adoptado en París el 20 de marzo de 1883, fue adoptado por nuestro país y publicado a través del Decreto 425 del 30 de septiembre de 1991 siendo, por tanto, parte de nuestra legislación en cuanto a propiedad industrial.

La finalidad del convenio es dar una protección uniforme, o al menos adquirir un compromiso de, a los privilegios industriales. Sin entregar una definición de lo que debemos entender por propiedad industrial, su artículo 1 nos entrega puntos fundamentales para entender la operatoria del convenio. Así, este artículo, en su número 2, señala: *“La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”*. Es importante destacar que el convenio nos entrega un catálogo de privilegios de importancia, a pesar de que no es una enumeración taxativa, ya que a continuación, en su número 3, nos indica: *“La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”*.

A lo largo del convenio podemos apreciar la lógica propia de un tratado multilateral, al consagrar el principio de trato nacional, asimilación de determinadas personas y el compromiso de los firmantes de dar un adecuado cumplimiento del convenio. En cuanto a los privilegios industriales, trata separadamente cada uno de ellos de acuerdo a lo expresado más arriba.

Un aspecto importante es el recogido en el artículo 4, que consagra el derecho de *prioridad* en la solicitud de registro. Es decir, entre los estados miembros del convenio opera un derecho de acuerdo al cual una solicitud de registro efectuada en un país otorga un derecho al titular para solicitarlo en otro país de manera preferente. En materia de patentes y modelos de utilidad, este derecho se extiende por 12 meses, siendo de 6 meses para dibujos o modelos industriales y marcas de fábrica o comerciales. Este derecho permite mantener la *novedad* de la invención cuya patente se solicita, condición *sine qua non* del derecho de patentes, que de otra forma se perdería⁷⁷. En el ámbito de las marcas, impide apropiarse del buen nombre generado por una compañía en el extranjero antes de registrar su marca localmente.

Otro acuerdo multilateral de importancia es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC, o TRIPS, por las siglas en inglés de *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*), que forma parte del Acuerdo de Marrakech de 1994 como punto final de la Ronda Uruguay, que

⁷⁷ REISS, Seth M., *Commentary on the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, documento disponible en www.lex-ip.com, p. 4: “*The priority right is additionally important in the context of patent applications because it preserves the novelty of the invention within the countries of the Union notwithstanding any publication, exhibition or other act capable of destroying novelty of the invention during the priority period*”.

origina la Organización Mundial de Comercio (OMC), sucesora del GATT de 1947, y que corresponden a acuerdos orientados básicamente a establecer medidas comunes de liberalización comercial a través de la disminución paulatina de barreras arancelarias y no arancelarias. En Chile, el acuerdo que dio inicio a la OMC (y el anexo 1C, que corresponde a los ADPIC) fue incorporado por el Decreto 16 del Ministerio de RREE, publicado el 17 de mayo de 1995.

En general, los acuerdos de la OMC corresponden a la adopción de disciplinas uniformes para los estados parte. En él se regulan diversos elementos relacionados con el comercio y la aspiración de homogeneizar requisitos y eliminar la mayor cantidad de barreras posibles para un comercio cada vez más interdependiente, así como también un sofisticado mecanismo de solución de controversias comerciales. En este orden de ideas, la propiedad intelectual es fundamental, dado el creciente intercambio tecnológico entre los diversos países.

La estructura de los ADPIC, siguiendo una lógica propia de los acuerdos OMC no dista sustancialmente de otros convenios internacionales, como el de París que hemos revisado anteriormente. Por supuesto, este tratado, aun siendo posterior, no busca excluir o sustituir a dicha convención en cuanto a los temas que trata, sino que es un acuerdo orientado a complementar y modernizar el trato internacional de los derechos de propiedad intelectual⁷⁸. Debemos considerar una reorientación del derecho internacional que busca equilibrar la adecuada protección a los derechos humanos, de modo que el

⁷⁸ STOLL, Peter-Tobias; BUSCHE, Jan & AREND, Katrin (eds.), *WTO. Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, The Netherlands 2009, p. 2.

comercio, regulado profusamente por los acuerdos OMC, también está encaminado al desarrollo humano y a la consecución de un mayor bienestar general⁷⁹.

El acuerdo ADPIC está dividido en siete partes, en las que trata los principios aplicables, la protección en particular a una serie de categorías de propiedad intelectual (trata conjuntamente los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial), su observancia, mantención y solución de controversias de acuerdo a las reglas establecidas en el GATT, lo cual le da una dimensión de ejecución que tratados anteriores no contemplaban.

La lógica del acuerdo es imponer estándares mínimos de protección⁸⁰, y al igual que el Convenio de París, permite que las partes acuerden medidas más fuertes para lograr los objetivos planteados por el acuerdo. Es importante destacar, dentro de estos estándares, que los acuerdos OMC y en particular el acuerdo ADPIC se basa en dos principios fundamentales: la cláusula de *trato nacional* y la de *nación más favorecida*, que operan como garantía de no discriminación para el otorgamiento de protección entre nacionales y extranjeros, así como entre los grados de protección conferidos (artículos 3 y 4). La regulación particular de los derechos de propiedad industrial será tratada posteriormente.

⁷⁹ DUTFIELD & SUTHERSANEN, ob. Cit. (n. 38), p. 214: “*Newer international property rights instruments, such as the TRIPS Agreement and the WIPO Copyright treaties, do recognize that some balance is required between intellectual property rights and social and economic welfare, public health and nutrition. International law and policy-making should, as a matter of course, be reframed from a human rights perspective*”. Esta intención de proteger la propiedad intelectual y fomentar el desarrollo de tecnologías para países menos adelantados se puede apreciar en el preámbulo de los ADPIC, a pesar de ser criticado en este último aspecto. Ver STOLL, BUSCHE & AREND, ob. Cit. (n. 75) p. 9.

⁸⁰ STOLL, BUSCHE & AREND, ob. Cit. (n. 75) p. 14.

En cuanto a la legislación local, tenemos la ley 19.039 de Propiedad Industrial, refundida en el DFL N° 3, publicado el 20 de junio de 2006 y su reglamento, consagrado en el Decreto 236 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado el 1 de diciembre de 2005. La finalidad de la ley queda expresada en su artículo 1, que señala: *“Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer”*. Agrega en su inciso segundo: *“Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada”*. Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurre con el derecho de autor, los derechos de propiedad industrial tienen un componente de autoridad fundamental, y que la propia ley recoge, al supeditar su existencia a la misma ley. En el derecho de autor, como pudimos apreciar, la existencia del derecho está condicionada a la *creación* de la obra; en la propiedad industrial, la existencia del derecho emana del acto de autoridad que otorga el correspondiente título.

Esta idea queda ratificada al examinar el artículo 2 de la ley: *“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. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley designar un apoderado o representante en Chile”*. Con ello queda claro el carácter territorial de los

derechos de propiedad industrial, que quedan subordinados al acto administrativo. Agrega este artículo a continuación: *“Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley”*.

La entidad dedicada al otorgamiento, registro, protección y administración de los privilegios industriales reunidos en la ley 19.039 es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). La ley entrega un procedimiento de solicitud de registro y oposición o nulidad de registro al mismo por parte de los interesados, en los que el Instituto actúa como tribunal de primera instancia, existiendo además un Tribunal de Propiedad Industrial (consagrado en el Párrafo 3° de la ley), que conoce en segunda instancia los procesos de oposición incoados ante el INAPI.

Además de contener los requisitos generales de registro de privilegios industriales, la ley trata cada uno de los derechos individualizados en su artículo 1. Examinaremos, en consecuencia, cada uno de estos derechos siguiendo el orden en el que se establecen en la misma ley, con excepción de las marcas comerciales, a las que daremos un tratamiento particular en secciones posteriores del presente trabajo.

a. Patentes de invención

Cuando hablamos de propiedad intelectual, dos de las más poderosas protecciones se destacan: el derecho de autor y las patentes de invención. Las patentes, de larga data⁸¹, han servido principalmente para resguardar el derecho de un inventor cuya creación tenga utilidad o aplicación industrial, siguiendo la lógica subyacente al sistema de propiedad industrial basado en incentivos. Esto, de acuerdo a la justificación convencional del derecho, permitiría, a través del otorgamiento de un monopolio limitado en el tiempo, poner a disposición de la comunidad los adelantos tecnológicos derivados de dicho monopolio una vez expirado⁸².

El monopolio otorgado, de acuerdo a las justificaciones clásicas, debe ir en consideración a la inversión en tiempo, esfuerzo y dinero requerida para dar vida a la invención cuya protección se solicita dado que, al igual que en el caso del *copyright*, es particularmente difícil para el creador obtener una retribución adecuada de una idea esencialmente copiable una vez que ésta ha sido divulgada en ausencia del monopolio legal, por lo que a la vez funcionaría como un incentivo a la divulgación misma de información técnica⁸³.

⁸¹ DUTFIELD & SUTHERSANEN, ob. Cit. (n. 38), p. 106, sitúa su origen histórico en la Italia renacentista, como forma de atraer el trabajo creativo de los inventores a fin de incrementar el bienestar general de la población.

⁸² Ibid., p. 107-108: *“Lord Mansfield was probably the first to formulate this view of patents as an information-for-monopoly transaction when he pronounced, in a 1778 case, that: ‘the law relative to patents requires, as a price the individual should pay the people for his monopoly, that he should enrol, to the very best of his knowledge and judgment, the fullest and most sufficient description of all the particulars on which the effect depended, that he was at the time able to do’”*.

⁸³ LANDES y POSNER, ob. Cit. (n. 31), p. 294-295: *“A Twist not present in the copyright area (with some exceptions noted later) is that in the absence of legal protection for an invention, the inventor will try to keep the invention secret, thus reducing the stock of knowledge available to society as a whole. Patent law combats this incentive by requiring, as a condition of the grant of a patent, that the patent application (which becomes a public document if and when the patent is issued, and often in any event, as we’ll note in Chapter 13, eighteen months after filing) disclose the steps constituting the invention in sufficient detail to enable readers of the application, if knowledgeable about the relevant technology to manufacture the patented product themselves. Of course they may not use the information to make or sell or use the patented product or process itself without a license from the patentee”*. Un argumento similar en BAINBRIDGE, ob. Cit. (n. 21), p. 364.

La idea central, como hemos visto, consiste en otorgar un privilegio monopolístico a quien obtiene una patente por su invención. A través de ella se estima que el inventor podrá obtener rentas monopolísticas durante el tiempo suficiente para recuperar los costos en que incurrió al llegar al artefacto susceptible de protección. Siguiendo esta lógica, el beneficio social estaría situado en un primer momento, en la idea misma de proteger fuertemente las patentes, y en un segundo momento, en la idea cierta de que en algún momento dicha invención pasará a ser del dominio público, pudiendo ser explotada y por ende generando un incremento en el bienestar social⁸⁴.

En consecuencia, la discusión y crítica al sistema de patentes, dado que no existe mayor controversia acerca de su carácter monopolístico, pasa por la duración de la protección otorgada⁸⁵. Esto garantiza, como vimos, la posibilidad del inventor de generar una renta monopolística derivada de la explotación de su invención, sin perjuicio de que puedan existir factores externos al derecho de patentes que puedan limitar la tendencia al abuso en los precios por parte del inventor⁸⁶. En general, debemos señalar, el derecho de propiedad

⁸⁴ BAINBRIDGE, ob. Cit. (n. 21), p. 368: *“Indeed, it is in the public interest that patent monopolies are enforced”*.

⁸⁵ *Ibíd.* La esencia del derecho de patentes tiene un carácter eminentemente utilitarista: *“This utilitarian approach found favor with great English philosophers such as Jeremy Bentham, who argued that, because an invention involved a great deal of time, money and effort and also included a large element of risk, the exclusive use of the invention must be reserved for a period of time so that it could be exploited and thereafter used for the general increase of knowledge and wealth”*. De acuerdo con LANDES y POSNER, ob. Cit. (n. 31), p. 302, la existencia de una limitación en el tiempo es un mecanismo que permite minimizar el costo social del otorgamiento de un derecho de propiedad sobre la invención.

⁸⁶ *Ibíd.*: *“However, the owner of the patent (the proprietor) does not have carte blanche in fixing his prices for the following reasons: 1.- consumers have managed thus far without the invention and may continue to do so by refusing to pay high prices; 2.- the equation between volume of sales and profit margin must be considered. Sometimes a cheaper price will make more money for the owner of the patent by increasing sales disproportionately; 3. - the consuming public may not have a need for the invention and it may be difficult to attract sales at any price. The sad fact is that a great many*

industrial debe ser armónico en tanto instrumento normativo con otros cuerpos regulatorios de interés público, por ejemplo aquel que regula la libre competencia, el derecho de los consumidores y las prácticas comerciales leales, entre otros, y que trataremos posteriormente.

Para la protección de una invención se requieren ciertos estándares que ella debe cumplir. Así, cuando la analizamos, debemos atender a la *utilidad* de ella, su carácter *novedoso* y *no-obvio*⁸⁷. Las diversas legislaciones incorporan de una u otra manera estos criterios básicos, por lo que podemos apreciar cierta coherencia teórica al describir qué es o no patentable y cómo pueden explotarse dichos privilegios.

El Convenio de París no consagra definiciones concretas aplicables a las patentes, sino que se refiere a elementos mínimos que la legislación interna de cada parte firmante debe consagrar, como el derecho de prioridad (artículo 4); la independencia de las patentes obtenidas en diversos países (artículo 4 bis), aspecto ligado al derecho de prioridad; el derecho del inventor de ser mencionado como tal en la patente (artículo 4 ter); el derecho de obtener una patente aun existiendo restricciones legales a la venta del producto patentado (artículo 4 quater); la introducción de objetos fabricados en otro país suscriptor, la falta o insuficiencia de explotación y las licencias obligatorias (artículo 5); plazos de gracia para el pago de las tasas correspondientes a la mantención de la patente (artículo

inventions fail to be commercially viable; and 4. - There are various safeguards and controls to prevent abuse of patents both in terms of domestic law...". Un ejemplo de este último punto en la legislación nacional lo encontramos en el artículo 51 de la ley de Propiedad Industrial, que trata sobre las solicitudes de licencia no voluntaria y que en ciertos casos debe ser conocida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuestión que nos da luces sobre la estrecha relación entre uno y otro marco regulatorio.

⁸⁷ LANDES y POSNER, ob. Cit. (n. 31), p. 302.

5 bis); la libre introducción de objetos patentados en medios de locomoción; y la introducción de un producto fabricado en un país extranjero en base a un procedimiento patentado en el país importador (artículo 5 quarter).

Por su parte, el acuerdo ADPIC, parte de los acuerdos OMC que hemos reseñado anteriormente, sí nos da un parámetro de patentabilidad de una invención en su artículo 27⁸⁸ (Materia Patentable), en los siguientes términos: *“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”*. El pie de página de esta disposición (pie de página oficial N° 5) señala: *“A los efectos del presente artículo, todo miembro podrá considerar que las expresiones ‘actividad inventiva’ y ‘susceptibles de aplicación industrial’ son sinónimos respectivamente de las expresiones ‘no evidentes’ y ‘útiles’”*. Este criterio común de patentabilidad es de suma importancia para los fines que persiguen los acuerdos OMC, que es el de servir como herramienta de un comercio más fluido entre los estados, lo cual implica la reducción progresiva de barreras. La propiedad industrial, en su calidad monopólica, podría verse como un obstáculo. Por lo mismo, la importancia de uniformar el criterio internacional es fundamental en aras de una esperada coherencia regulatoria en ámbitos que van más allá (por su complejidad y las particularidades de su implementación) de los aspectos

⁸⁸ Hasta la entrada en vigencia de los ADPIC, el gran acuerdo internacional era el Convenio de París. Sin embargo, este instrumento no contenía un criterio obligatorio de patentabilidad como está establecido en esta provisión central del artículo 27. En STOLL, BUSCHE & AREND, ob cit. (n. 75), p. 470: *“Under the Paris Convention, States were free to exclude areas from patentability, as well as to provide special rules for certain types of inventions. Furthermore, States enjoyed the freedom to define the requirements for patentability in their domestic laws. This situation was changed by the TRIPS Agreement, as Art. 27.1 included a general obligation of patentability”*.

meramente arancelarios. Este artículo es complementado con una prohibición de discriminar el origen de la invención, el campo de la tecnología que abarca o el hecho de ser importado el producto, dentro de la lógica de aplicación del principio de *no discriminación* y *trato nacional* que impregna todo el comercio regulado por la OMC.

Los conceptos clave de la definición anterior, sintetizados por la doctrina también reseñada, no quedan definidos formalmente, de modo que es obligación de cada estado firmante el recoger estos principios y darles un contenido armónico. En términos generales, una invención se mide por la capacidad de resolver un problema determinado⁸⁹. La solución, por tanto, debe ser examinada de forma exhaustiva, razón por la cual requiere ser divulgada al público de manera de tener claridad sobre la naturaleza de dicha solución y el alcance que tendrá el eventual derecho otorgado sobre la misma. El artículo 29.1 consagra esta obligación al exigir la divulgación de la invención en términos en que cualquier persona debidamente capacitada pueda replicar el invento.

El artículo 27, a continuación, entrega parámetros para la no patentabilidad. Es decir, entrega un criterio mínimo aplicable a las decisiones legislativas de cada país en torno a lo que no debe considerarse digno de protección, ya sea por el riesgo de la salud u orden público de un país, o por la naturaleza misma del objeto (normalmente objetos pertenecientes a la naturaleza, los descubrimientos científicos y otros análogos).

Este acuerdo regula además una serie de elementos relativos al otorgamiento, contenido y extensión, duración y expiración del derecho conferido. De acuerdo al artículo 33, la

⁸⁹ *Ibíd.*, p. 473.

duración mínima de la patente otorgada debe ser de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

En el derecho estadounidense la regulación de las patentes se encuentra en el Título 35 del US. Code. En él se regulan los diversos aspectos de las patentes y la entidad administrativa encargada de administrar su otorgamiento (United States Patent and Trademark Office). En su parte II, capítulo 10, párrafo 101, nos señala lo siguiente: *“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent thereof, subject to the conditions and requirements of this title”*. Esta definición reúne los elementos principales, que como vimos, corresponde a la novedad y la utilidad de la invención. El párrafo 102 define un criterio de patentabilidad, a saber, la *novedad* de la invención, en los siguientes términos: *“(a) Novelty; Prior Art.- A person shall be entitled to a patent unless- (1) the claimed invention was patented, described in printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or (2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122 (b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention”*. Respecto a este punto, el apartado (b) del párrafo 102 consigna una serie de excepciones de divulgación previa que no le restarían el carácter novedoso al invento cuya patente se solicita.

El párrafo 103 contiene otro criterio de análisis de un invento: la *no-obviedad*⁹⁰. A él se refiere en los siguientes términos: “*A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made*”. Los términos utilizados para diferenciar una invención novedosa son similares, como veremos, a los que establece nuestra legislación local y que guardan cierta correspondencia con los desarrollos teóricos a la luz de las reglas mínimas establecidas en los acuerdos internacionales.

Más allá de las normas procedimentales que contiene esta normativa en relación a la solicitud, tramitación y publicación de las patentes, debemos detenernos en otros elementos de importancia en nuestro análisis.

El capítulo 11, en su párrafo 119 y 120 se refiere al derecho de prioridad en la solicitud, tanto en una solicitud internacional y dentro de los Estados Unidos respectivamente. En cuanto a la primera clase de prioridad, que es la de mayor interés, sigue la misma lógica promovida por el acuerdo ADPIC, instrumento al cual se remite al favorecer una cierta

⁹⁰ En esta materia, de acuerdo con DUTFIELD & SUTHERSANEN, ob. Cit. (n. 38), p. 122, el caso fundacional sería *Graham vs. John Deere*, en el cual la Corte Suprema norteamericana reúne los elementos para valorar el carácter no-obvio de una invención: “[a] *determining the scope and content of prior art*; [b] *ascertaining the differences between the prior art and the claims at issue*; and [c] *resolving the level of ordinary skill in the pertinent art resolved*”. La valoración derivada de este fallo en torno a la no-obviedad ha sido criticado por bajar considerablemente los parámetros para considerar una invención como no-obvia.

reciprocidad regulatoria. Así tenemos que el párrafo mencionado dice: *“(a) An application for patent for an invention filed in this country by any person who has, or whose legal representatives or assigns have, previously regularly filed an application for a patent for the same invention in a foreign country which affords similar privileges in the case of applications filed in the United States or to citizens of the United States, or in a WTO member country, shall have the same effect as the same application would have if filed in this country on the date on which the application for patent for the same invention was first filed in such foreign country, if the application in this country is filed within twelve months from the earliest date on which such foreign application was filed”*. La duración de este derecho de prioridad es idéntica al propuesto como mínimo por el tratado ADPIC, según vimos anteriormente.

El capítulo 14 se refiere a la publicación de la patente, y trata un tema relevante en su párrafo 154. Este párrafo contempla el contenido del derecho otorgado, su duración y algunos derechos provisionales. En otras palabras, nos da luces sobre qué implica obtener una patente de invención: *“(a) In General.- (1) Contents.- Every patent shall contain a short title of the invention and grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof”*. Consagra en estos terminos la esencia de la protección inventiva, que es la de *excluire* a otros de su uso, así como de prevenir su copia. Con ello vemos manifestada en toda su extensión la teoría

económica de la propiedad sobre un intangible, que es asimilada, como vimos, a la teoría de la propiedad real. Debemos relacionar esta disposición con aquella contenida en el capítulo 26, sobre la propiedad misma del derecho, en cuyo párrafo 261 señala: *“Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property”*, que profundiza esta noción del derecho de propiedad industrial.

Volviendo al capítulo 14 en su párrafo 154, vemos que, además de consagrar los derechos inherentes a una invención patentada, señala la duración del derecho: *“(2) Term.- Subject to the payment of fees under this title, such grant shall be for a term beginning on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under section 120, 121, or 365 (c), from the date on which the earliest such application was filed”*. Mantiene el tiempo consagrado en el acuerdo ADPIC que vimos anteriormente. Agrega una serie de disposiciones de prórroga de los plazos de acuerdo a demoras administrativas (sin perjuicio de que el párrafo 156 contiene una serie de disposiciones relativas a la extensión de este período de protección). Esta clase de demoras es particularmente nociva en ciertas áreas sensibles del derecho de patentes, como lo es la de las patentes farmacéuticas. Para ello existen disposiciones anexas al régimen común de patentes y que veremos más adelante al tratar las condiciones particulares de ese mercado y cómo el derecho de patentes responde a él.

En su parte III regula otros aspectos relativos a la infracción de una patente. Así, como contrapartida al alcance del derecho consagrado en el párrafo 154, el párrafo 271

contiene una regla general de infracción: “(a) *Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sale, or sells any patented invention, within United States or imports into the United States any patented during the term of the patent thereof, infringes the patent*”. Considera además responsable al tercero que induce a la infracción de una patente (letra (b) del párrafo 271), y a lo largo del mismo párrafo consagra diversas hipótesis y excepciones en cuanto a la infracción de una patente, agregando los fundamentos fácticos que dan sustento a la defensa frente a una infracción, en un contexto comercial, en su párrafo 273.

Por otra parte, en el derecho inglés podemos encontrar dos cuerpos legales asociados al derecho de patentes. El primero es *The Patent Act* de 1977 y las partes 5 y 6 del *Copyright, Design and Patent Act* de 1988, siendo esta última una normativa enfocada en los aspectos procesales y judiciales de la obtención de una patente.

La parte I de la *Patent Act*, en su párrafo *Patentable Inventions* reúne los elementos necesarios para que una invención sea susceptible de protección, en términos similares a lo que hemos revisado en la legislación comparada y las exigencias dogmáticas que sustentan esta clase de privilegios. Así, esta disposición señala: “1.- (1) *A patent may be granted only for an invention in respect of which the following conditions are satisfied, that is to say- (a) the invention is new; (b) it involves an inventive step; (c) it is capable of industrial application; (d) the grant of a patent for it is not excluded by subsections (2) and (3) or section 4A below*”. A continuación, siguiendo esta lógica, excluye ciertas categorías de la regla general de patentabilidad señalada anteriormente. Los requisitos indicados son análogos a los requisitos de la legislación estadounidense y están fuertemente

influenciados tanto por la regulación internacional como por la legislación comunitaria dentro de Europa⁹¹.

La ley entrega elementos de juicio para valorar los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. En cuanto al primer elemento señala lo siguiente: “*Novelty. 2.- (1) An invention shall be taken to be new if it does not form part of the state of the art*”. Aquí vemos el concepto de “estado del arte”, que es utilizado también por nuestra legislación, como veremos más adelante. Sobre este concepto, la sección agrega: “*(2) The state of the art in the case of an invention shall be taken to comprise all matter (whether a product, a process, information about either, or anything else) which has at any time before the priority date of that invention been made available to the public (whether in the United Kingdom or elsewhere) by written or oral description, by use or in any other way*”. Es decir, el estado del arte se refiere a aquella información conocida al momento de solicitar la patente.

En cuanto al segundo elemento, la altura inventiva (*inventive step*), la sección 3 referida al tema nos lleva al parámetro ya conocido de no-obviedad, al decir que tendrá altura inventiva: “*if it is not obvious to a person skilled in the art, having regard to any matter which forms part of the state of the art by virtue only of section 2(2) above (and disregarding section 2(3) above)*”. Finalmente, la sección 4 contiene el último requisito de patentabilidad, esto es, que la invención sea susceptible de aplicación industrial, en los siguientes términos: “*4.- (1) An invention shall be taken to be capable of industrial*

⁹¹ BAINBRIDGE, ob. Cit. (n. 21), p. 396.

application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture". Este requisito se asocia al carácter eminentemente práctico del derecho de patentes⁹².

Siguiendo este esquema, la ley inglesa consagra también el derecho de prioridad que hemos analizado (sección 5 (2A)), categorías de cosas y procedimientos no patentables. Asimismo, contiene el procedimiento a seguir desde la solicitud de patente, que considera la publicación y examen de la invención, de manera de someterlo al análisis de acuerdo a los requisitos que exige la ley para otorgar el derecho a una invención. La sección 25 ("Term of patent") nos indica que, al igual que en los ejemplos revisados anteriormente, la patente tendrá una duración de 20 años contados desde que se ingresó la solicitud de la misma. Agrega la ley una sección dedicada a establecer las hipótesis que configuran una infracción de patente otorgada de acuerdo a la misma (sección 60).

En nuestro país, finalmente, podemos encontrar en la regulación de las patentes términos muy similares a los expuestos para los casos comparados. En otras palabras, la legislación comparte el núcleo teórico que hemos analizado en torno a la justificación de la existencia de los derechos sobre bienes intangibles, y cuyas manifestaciones más amplias están dadas por los acuerdos internacionales vigentes, que sirven para estos efectos como una fuente de principios aplicables casi de manera transversal en los diversos países que los suscriben.

El título III, De las invenciones, está dedicado a la regulación de las patentes en la ley 19.039. El artículo 31 se refiere primero a la invención propiamente tal, de modo que la

⁹² *Ibíd.*, p. 425.

patente como tal tiene su ámbito de aplicación condicionado a la misma. La disposición nos señala, en su inciso primero lo siguiente: *“Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos”*. Es interesante que, a diferencia de las legislaciones comparadas, la ley chilena introduzca explícitamente lo que debemos entender por invención, es decir, el objeto que da sentido al derecho llamado patente. Su redacción contiene los elementos propios de esta clase de derecho, demostrando su carácter práctico, a diferencia de lo que ocurre con la protección del derecho de autor. En seguida, el inciso segundo del artículo citado indica: *“Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley”*.

La definición legal de patente deja claro el carácter territorial del derecho y su origen administrativo. Como complemento de la misma, tenemos el artículo 32, que reseña los elementos ya conocidos que dan origen al derecho de un inventor en este campo: *“Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*. Los términos utilizados por la ley responden a los principios ya comentados; sin embargo, la ley también dedica disposiciones en torno al sentido de cada uno de esos requisitos.

Así, el artículo 33 se refiere a la novedad: *“Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá*

todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34". El artículo al que alude la disposición contiene, a su vez, el derecho de prioridad, que alcanza al plazo de un año, complementado con el artículo 42, que dispone una excepción adicional en cuanto a la valoración de la novedad del objeto cuya patente se solicita. El inciso segundo del artículo 33 amplía el concepto de "estado de la técnica" al contenido de otras solicitudes de patentes o modelos de utilidad hechas dentro del territorio nacional que hayan sido tramitadas con fecha anterior al de la solicitud en examen.

El artículo 35 se refiere al segundo elemento. Se podrá decir que una invención tiene nivel inventivo *"si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica"*. Este requisito nos conduce al criterio de no-obviedad ya discutido, en relación al estándar de un tipo ideal, el hombre versado en la materia de que trata el invento.

Finalmente, el artículo 36 señala que el último requisito, esto es, la aplicación industrial, se refiere a que el *"objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca"*.

En cuanto a los no patentables, el artículo 37 lista una serie de categorías que no considera invenciones susceptibles de protección. La característica común del catálogo de este artículo tal vez sea su nivel de abstracción, pues vemos entre ellas a los descubrimientos científicos, las plantas y animales –con salvedades–, sistemas y planes económicos, métodos terapéuticos, entre otros. Es importante, sin embargo, resaltar lo dispuesto en la letra e) del artículo, que señala como no patentable el *nuevo uso* de elementos conocidos y empleados con determinados fines, con la excepción de que este cambio ofrezca una solución inventiva de acuerdo a los criterios generales de patentabilidad. Este punto es de particular interés en áreas más específicas del derecho de patentes, como por ejemplo en materia farmacéutica, cuyo controversial atractivo trataremos posteriormente.

El artículo 38 continúa con categorías de no patentables, siendo esta vez más genéricos, al remitirse a la primacía del orden público, la seguridad del Estado, la moral y buenas costumbres, así como la salud y vida de las personas, por sobre el interés particular de solicitar una patente por un determinado producto.

La duración de la patente en el derecho chileno es, al igual que en los ejemplos comparados, de 20 años, de acuerdo al artículo 39. El artículo 48 complementa esta disposición señalando que el certificado otorgado por la autoridad administrativa contendrá la duración del derecho, cuya protección comienza en la fecha de la presentación de la solicitud.

El alcance del derecho está consagrado en el artículo 49, que nos dice que el titular de la patente “gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo”. Su inciso segundo acota el alcance de las patentes sobre procedimientos, al decir que la protección cubre los productos “obtenidos directamente por dicho procedimiento”. Es importante señalar que, en términos prácticos, la protección de una invención está dada por las *reivindicaciones* que haga el solicitante. De este modo, cualquier infracción al derecho de un solicitante queda circunscrito al contenido de las reivindicaciones, sirviendo la memoria descriptiva y los dibujos como instrumentos para interpretar estas reivindicaciones.

Por otra parte, el mismo artículo 49 señala dos limitaciones al alcance de una patente. La primera, del inciso quinto, se refiere a la teoría del agotamiento del derecho, también conocido como “importaciones paralelas”, que excluye la posibilidad del titular de impedir que terceros hagan comercio con el producto patentado, si lo han adquirido legítimamente en el exterior desde el mismo titular o de un tercero con autorización del mismo. La segunda está circunscrita al ámbito farmacéutico y con la finalidad de obtener un registro sanitario.

Además de las limitaciones señaladas anteriormente, la ley contempla situaciones en que una persona puede solicitar licencias obligatorias (artículo 51) respecto de una patente cuyo uso ha sido abusivo o contrario a la libre competencia, caso en el cual debe intervenir el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (artículo 51 bis B), o bien en situaciones en que debe primar la salud pública, seguridad nacional, uso público no

comercial u otras de extrema urgencia, circunstancias en las que debe intervenir el director del INAPI, y finalmente los casos en que se sobreponen dos patentes, en la que la explotación de la posterior sea imposible sin infringir la anterior, cuestión conocida por el juez de letras en lo civil.

En cuanto a la infracción de una patente, el artículo 52 señala multas aplicables a diversas conductas lesivas: a) el uso malicioso de productos patentados, con fines comerciales; b) la simulación de una patente con fines comerciales; c) el uso de procedimientos patentados, con fines comerciales; d) utilización maliciosa de un invento cuya solicitud de patente está en tramitación. La multa para cualquiera de estas conductas infractoras va desde las 25 hasta las 1000 UTM y en caso de reincidencia dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de la multa, ésta se verá doblada.

Es importante destacar que el título consagrado a las patentes contiene un párrafo especial llamado “De la Protección Suplementaria”, que corresponde a aquellos casos en que se otorga una prórroga especial de la patente en virtud de una demora administrativa injustificada⁹³. Así, el artículo 53 Bis 1 señala como plazo de interposición de la solicitud, 6 meses desde que se otorgó la patente, siempre que la demora administrativa sea injustificada y haya sido superior a cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, o tres años desde el requerimiento de examen. El artículo 53 Bis 2 se refiere particularmente a los casos en que la solicitud de patente recae sobre un producto farmacéutico. En este tipo de situaciones no sólo interviene el INAPI como entidad

⁹³ Este párrafo fue agregado por la ley 20.160, publicada el 26 de enero de 2007, y encuentra su motivación en el compromiso adquirido por Chile respecto a EEUU y Europa a través de los respectivos tratados de libre comercio, así como para adecuar la legislación interna a los principios establecidos en el ADPIC.

administrativa encargada de conceder la respectiva patente, sino que también debe intervenir el Instituto de Salud Pública (ISP) en lo relativo al registro sanitario correspondiente, acto que habilita al productor de un medicamento para su posterior comercialización. Sobre este punto volveremos más adelante al referirnos a las controversias que ha generado en el último tiempo el uso (y normalmente abuso) de las patentes en el área farmacéutica.

Si la demora injustificada, de acuerdo a este artículo, corresponde a actuaciones del ISP, el solicitante también puede pedir una protección suplementaria, siempre que el período suplementario solicitado sea debidamente acreditado. Esta solicitud será conocida por el Tribunal de Propiedad Industrial.

La ley se encarga también de destacar aquellas cuestiones que no corresponde calificar como demoras injustificadas, derivadas de: a) oposición o recursos de orden judicial; b) espera de informes o diligencias de organismos o agencias nacionales e internacionales que deban emitirse para la tramitación del registro; c) acciones u omisiones del solicitante.

Un área particularmente atractiva del derecho de patentes, y que ha generado notables controversias en diversos países, es aquella relacionada con los productos farmacéuticos. Por regla general, las legislaciones de patente no tienen un mecanismo especial de protección para esta clase de invenciones, de manera que se someten al procedimiento general de patentamiento, debiendo reunir los requisitos generales ya estudiados hasta aquí.

En materia farmacéutica la innovación resulta relativamente más costosa que otras áreas de desarrollo tecnológico. Esto se debe al elevado costo de asumir un proceso de investigación y desarrollo de un nuevo compuesto, además de los costos administrativos que requiere la aprobación de las distintas fases de estudio del mismo⁹⁴. Por lo mismo, se han planteado diversas ideas tendientes a mirar al derecho de patentes bajo perspectivas distintas para casos en que la invención patentada corresponde a un medicamento. Asimismo, existen problemas asociados al uso y abuso de los derechos de propiedad industrial obtenidos en esta área, que en ocasiones se relacionan con actos que vulneran la libre competencia y el derecho de los consumidores.

Es así como tenemos tres asuntos de creciente importancia en materia de patentes farmacéuticas, y que han tenido un desarrollo tanto doctrinario como jurisprudencial abundante en el derecho comparado. Nos referimos a la práctica conocida como *evergreening*, la propuesta de *linkage*, y una situación emergente que se ha dado en llamar *pay for delay*. Haremos una breve exposición de estas problemáticas.

El *evergreening* deriva de los altos costos asociados a la producción de un medicamento, como hemos señalado, además de la necesidad de divulgación obligatoria de la

⁹⁴ Uno de los casos paradigmáticos en el desarrollo de nuevos medicamentos es Estados Unidos. En GAUDRY, Katherine, *Evergreening: A common practice to protect new drugs*, Harvard University's DASH repository, mayo de 2011, document disponible en <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:8965556>, p. 1: "First, discovery of a new drug is a very risky venture. It is estimated that out of 5.000 – 10.000 drugs screened by companies, 250 enter pre-clinical testing. 5 drugs then enter clinical testing and 1 drug is approved. Thus, only about 0,02% of all drugs screened are ever approved by the FDA. (...) Second, pharmaceutical research and development is expensive. In 2006, the average cost of drug development was estimated to be as high as \$1.3 billion. In addition to direct monetary costs, companies must also endure a substantial temporal cost (...) The total testing and approval time has been increasing since the 1960s, from 8.1 years in 1963-1969 to 14.2 years in 1990-1999".

información obtenida en el desarrollo del mismo. Frente a estos altos costos, los productos genéricos (por contraposición a los productos innovadores) no tienen el incentivo a cubrir a través de precios, la inversión realizada. La pugna entre laboratorios de innovación y genéricos se ha manifestado principalmente en los métodos que utiliza la primera para entorpecer la entrada al mercado de los segundos. El *evergreening* consiste en la sobreutilización de patentes, por parte de los laboratorios de innovación, para extender la duración de la protección conferida⁹⁵. El resultado es evidente: se extiende el período en que una compañía puede obtener rentas monopólicas derivadas de su producto, perjudicando de esta forma a los consumidores, al actuar este mecanismo como una barrera de entrada a productos competidores, muchas veces artificialmente, es decir, no en base a criterios genuinamente inventivos, según la lógica bajo la cual opera una patente, como hemos visto anteriormente.

La práctica del *evergreening* se ha dado en la experiencia comparada, principalmente en el área farmacéutica. Dada la complejidad del área y las sucesivas y costosas etapas por las que pasa un medicamento antes de su venta, es posible obtener ganancias en dos

⁹⁵ Ibid. p. 7: “*Under the practice of ‘evergreening’, a company may attempt to extend its total monopoly by securing a number of monopolies –each beginning and ending at different times. For example, a company may file a first patent application claiming a new chemical compound. Several years later, the company may file a second patent application claiming a use of the compound to treat a condition. Later yet, the company may file a third patent application claiming a particular formulation of the compound*”. En el caso de Estados Unidos, tenemos que la práctica del *evergreening* no sólo puede tener su origen en el abuso de patentes, sino que también en la sobreutilización de períodos de exclusividad otorgados por la autoridad sanitaria para efectos de la comercialización del producto farmacéutico. Ver también KUMAR, Shanti; SHUKLA, Nitin & SANGAL, Tanushree, *Evergreening of patents and the Indian Patent Law*, junio de 2009, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 1420003, p. 1: “*Evergreening in case of pharmaceutical products refers to seeking patent protection for derivatives of a patented drug, resulting from trivial or insignificant changes, at the time of expiry of the patent so as to extend the existing monopoly over the drug. In the words of Federal Court of Appeal, it is like ‘adding bells and whistles to the original products’. Evergreening also results of a new use of a known substance*”. Sobre este último punto resulta sumamente interesante el análisis de la jurisprudencia reciente de la India, que será revisada posteriormente.

niveles: el nivel regulatorio propio de la industria farmacéutica, y el nivel regulatorio en el otorgamiento mismo del privilegio.

En el caso estadounidense, tenemos que la ley intenta congeniar dos metas: permitir el ingreso de competidores genéricos en el mercado farmacéutico y, a la vez, mantener un nivel de incentivos a la creación de drogas pioneras por parte de los laboratorios de innovación⁹⁶, lo cual se manifiesta en la *Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act* de 1984, también llamada *Hatch-Waxman Act*, que introduce una serie de etapas de revisión regulatoria por parte de la autoridad administrativa (la *Food and Drug Administration*, FDA) en que tanto los productos innovadores como los productos genéricos pueden gozar de ciertos privilegios en el acceso al mercado⁹⁷. La primera de estas metas se obtiene incentivando las solicitudes de revocación de patentes por parte de los genéricos, a través de certificaciones de no infracción o de invalidez de la patente; la segunda, a través de períodos de exclusividad en el mercado. Es decir, representa una vía adicional de otorgamiento de monopolios, y que varía de acuerdo a la etapa regulatoria y también según qué tipo de droga es la que da pie a la solicitud. La primera vía, como hemos visto anteriormente, es aquella en la que se obtiene una patente de invención a través de la oficina encargada de su otorgamiento y administración, cuyo término de protección es de 20 años, de acuerdo a las reglas generales. Esta vía supone

⁹⁶ REINES, Emily, *Litigating the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984*, Harvard University's DASH repository, abril de 2000, documento disponible en <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:8846791>, p. 1.

⁹⁷ Al amparo de esta ley, el ingreso de productos genéricos aumentó desde menos de un 20% en 1984, hasta un 78% en 2010. En HEMPHILL, C. Scott & SAMPAT, Bhaven N., *Evergreening, Patent Challenges and Effective Market Life in Pharmaceuticals*, *Journal of Health Economics* 31, 2010, p. 2. Una de las conclusiones de los autores es que el sistema de impugnación de patentes establecido en la ley Hatch-Waxman tiene un fin restaurativo, ya que promueve un adecuado ajuste del término de protección de patentes con excesivos períodos nominales.

una serie de garantías de exclusividad por cada tipo específico de protección administrativa de la autoridad sanitaria. Estos períodos, en general, son de 5 años para las drogas nuevas⁹⁸; 3 años para drogas con un ingrediente activo aprobado anteriormente, pero con investigaciones que incluyan nuevos ensayos clínicos⁹⁹; 7 años de protección para drogas “huérfanas”, esto es, drogas creadas para tratar enfermedades raras¹⁰⁰; y 6 meses adicionales a cualquiera de los casos anteriores, si la FDA solicita realizar ensayos clínicos pediátricos y éstos son completados¹⁰¹.

Dada esta dualidad en los regímenes de protección, es posible vislumbrar la existencia de incentivos para extender, a veces indebidamente, los términos de protección otorgados a ciertos productos farmacéuticos¹⁰².

⁹⁸ El Título 21 del US Code, *Food and Drugs*, contiene la legislación aplicable a la FDA. Específicamente, el Capítulo 9, que contiene la *Federal Food, Drug, and Cosmetic Act*, se refiere a esta clase de protección en el párrafo 355, *New Drugs*, del subcapítulo V, en cuya sección (j)(5)(F)(ii) señala: “[I]f an application submitted under section (b) of this section for a drug, no active ingredient (including any ester or salt of the active ingredient) of which has been approved in any other application under subsection (b) of this section, is approved after September 24, 1984, no application may be submitted under this subsection which refers to the drug for which the subsection (b) application was submitted before the expiration of five years from the date of the approval of the application under subsection (b) of this section, except that such an application may be submitted under this subsection after the expiration of four years from the date of the approval of the subsection (b) application if contains a certification of patent invalidity or noninfringement described in subclause IV of paragraph (2)(A)(vii)”. De acuerdo con este párrafo, tenemos que existe una garantía de exclusividad en el acceso al mercado adicional a aquella que se regula directamente por la legislación de patentes, y que igualmente contempla una forma de derribar dicha exclusividad por parte de un eventual competidor genérico.

⁹⁹ El mismo párrafo 355, sección (j)(5)(F)(iii) contempla esta forma de exclusividad. Esta clase de exclusividad protege únicamente el nuevo aspecto probado en los ensayos clínicos, por ejemplo, cambios en la dosificación. En GAUDRY, ob. Cit. (n. 91), p. 16.

¹⁰⁰ Esta clase de protección y los requisitos para considerar una condición o enfermedad como “rara”, se encuentran en la Parte B del subcapítulo V, capítulo 9, del Título 21 ya señalado del US Code, en los párrafos 360 (aa) y 360 (cc).

¹⁰¹ Párrafo 355a del Título 21 del US Code.

¹⁰² GAUDRY, ob. Cit. (n. 91), p. 27.

Para evitar los problemas asociados a la acumulación indebida de patentes, han existido ejemplos de legislaciones que han limitado el ámbito de aplicación de las reglas generales sobre patentabilidad en productos farmacéuticos. Así, se recomienda para evitar esta práctica: i) no otorgar patentes sobre cambios triviales en un producto inicial ya patentado; ii) asegurar la posibilidad de los fabricantes genéricos de comercializar productos patentados en un breve tiempo luego de expirada la patente¹⁰³. Este último aspecto se logra a través de provisiones llamadas *Bolar*, originadas a raíz del caso Roche v. Bolar, ventilado en Estados Unidos el año 1984¹⁰⁴.

También tenemos las exigencias particulares de la ley respecto a lo que es patentable y no en materia farmacéutica. Podemos ver un claro ejemplo sobre la discusión sobre el alcance del *evergreening* en un reciente fallo de la Corte Suprema de la India, en el caso Novartis¹⁰⁵, en el que podemos apreciar la tensión entre el derecho a proteger un inversión (desde el punto de vista del inventor, en este caso, de un fármaco) y el acceso a medicamentos de bajo costo y el fomento a la competencia derivado de una apertura de la oferta.

¹⁰³ KUMAR, SHUKLA, & SANGAL, ob. Cit. (n. 92), p. 1.

¹⁰⁴ Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical, Co. Inc., 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984). También se conoce a esta provision como "Excepción de investigación".

¹⁰⁵ Civil Appeal Nos. 2706-2716 of 2013, publicada el día 1 de abril de 2013. En este caso se plantea el problema del patentamiento sucesivo en torno al mismo medicamento. Así, la Corte Suprema india pondera los antecedentes del caso, señalando su respaldo a la vocación de la India como un proveedor mundial de productos farmacéuticos genéricos, de modo que las exigencias de patentamiento son interpretadas de manera estricta a fin de no permitir las prácticas abusivas respecto a ciertos medicamentos, de manera que un segundo uso será protegido sólo si presenta un paso inventivo más allá de la mera aplicación de la misma formulación para otra enfermedad. Así, rechaza la pretensión del laboratorio y revoca la patente sobre el producto.

Como hemos señalado, otro aspecto importante relativo a las patentes farmacéuticas es el llamado *linkage*. Este consiste en la vinculación entre la autoridad sanitaria y la autoridad encargada de la administración y otorgamiento de patentes, para efectos de supervisar las eventuales infracciones a patentes de productos innovadores¹⁰⁶. En la legislación norteamericana esto está cubierto, como hemos visto, en la vinculación entre la autoridad sanitaria y la autoridad de patentes a través de la ley Hatch-Waxman, que implica una serie de garantías y procedimientos en donde la información se transmite de una entidad a otra, de modo que se protege de manera adicional al producto innovador impidiendo la autorización sanitaria a productos que infringen patentes, que se encuentran consignados en un listado público llevado al efecto por la FDA. En nuestro país esta propuesta se encuentra en tramitación legislativa¹⁰⁷, en un proyecto que busca modificar la ley 19.039 de acuerdo a este ejemplo comparado. Es decir, busca vincular la obtención de un Registro Sanitario (acto administrativo que autoriza la comercialización de un producto farmacéutico) con los registros de patentes sobre un determinado principio activo, supeditando ésta al otorgamiento de aquél. Este proyecto contempla el otorgamiento, a favor del productor innovador, de una medida precautoria que suspende la tramitación del Registro Sanitario hasta por el plazo de 1 año, para la cual basta sólo con probar la existencia de un registro de patente. En otras palabras, y a diferencia del régimen general en materia procesal, esta medida precautoria no requiere un análisis previo del mérito de la misma por parte del juez, sino que entrega una presunción de la existencia del derecho basada en el mero registro del producto de que se trate. Para

¹⁰⁶ CÁRDENAS, José Luis, *El Uso de la Información no divulgada y el Linkage en el TLC con EEUU, ¿A qué realmente se obligó el Estado de Chile y cómo ha cumplido?* Revista de Derecho Económico Internacional vol. 1 N° 2, 2011. Documento disponible en <http://dei.itam.mx/archivos/articulo2/Cardenas.pdf>.

¹⁰⁷ Boletín 8183-93, originado por el Mensaje N° 414-359 del 20 de enero de 2012.

revertir esta medida, el afectado debe desvirtuar a través de informes periciales la no infracción de la patente invocada.

Finalmente, tenemos un último elemento relacionado con las patentes sobre productos farmacéuticos, y que ha sido intensamente debatida en el último tiempo en el derecho norteamericano, a propósito de la mecánica de la ley Hatch-Waxman. Se trata de la práctica del *pay for delay*, también llamado *reverse payment*, y que consiste básicamente en los acuerdos alcanzados por los fabricantes de marca y los productores genéricos, mediante los cuales los primeros compensan monetariamente a los segundos a cambio de que éstos no invaliden sus patentes y no ingresen al mercado con productos genéricos durante un período de tiempo determinado, de acuerdo a la ley citada. Desde luego, esta clase de acuerdos es mirada con cierta desconfianza desde una perspectiva de libre competencia, dado que eventualmente generaría perjuicios al consumidor, al no poder acceder a precios competitivos en virtud de dichos arreglos¹⁰⁸. Por otra parte, quienes defienden esta práctica se han centrado en la eficiencia de la misma, al permitir un arreglo directo y rápido de los conflictos entre innovadores y genéricos, así como también por la posibilidad de obviar ciertos períodos finales del término de protección de las patentes, para permitir el ingreso al mercado por parte de los genéricos, cuestión que eventualmente beneficiaría a los consumidores¹⁰⁹.

¹⁰⁸ THOMAS, John R., *Pharmaceutical Patent Litigation Settlements: Implications for Competition and Innovation*, CRS Report for Congress. Documento disponible en <http://www.crsdocuments.com>, p. 9: “Opinions about the effects of reverse payment settlements upon social welfare have varied. Some commentators believe that such settlements are anticompetitive. They believe that many of these agreements may amount to no more than two firms colluding in order to restrict output and share patent-based profits. Such settlements are also said to eliminate the possibility of a judicial holding of patent invalidity, which may open the market to generic competition and benefit consumers”.

¹⁰⁹ *Ibíd.*, p. 10.

En el debate propiamente judicial, el acento se ha puesto en la tensión que se produce entre el derecho de la libre competencia y el derecho de patentes. Es decir, en qué medida los arreglos alcanzados en el terreno de las patentes pueden ser contrarios a la libre competencia, según su propio estatuto. Desde este punto de vista, la jurisprudencia, a pesar de no haber sentado una doctrina fuerte al respecto, se ha inclinado por el análisis del “ámbito de la patente”¹¹⁰ (*scope of patent*). En otras palabras, el argumento pasa por describir el ámbito sobre el cual debe operar exclusivamente el derecho de patentes, no siendo posible hacer un análisis desde la libre competencia sobre los acuerdos alcanzados bajo este otro estatuto. Así, y de acuerdo con la ley Hatch-Waxman, la jurisprudencia ha privilegiado esta clase de acuerdos, aunque no con uniformidad¹¹¹.

¹¹⁰ ROSCH, J. Thomas, *Pharmaceutical Patent Settlements and the Supreme Court*, CBI's 2nd Annual Life Sciences Compliance, Legal, and Regulatory Congress Washington, DC, sep. 21, 2012. Documento disponible en <http://www.fda.gov>, p. 3: “*In contrast, the Eleventh Circuit, in a series of cases, interpreted its jurisprudence to hold pay-to-delay agreements are permissible as long as they do not exceed the scope of exclusionary potential of the patent at the time of the settlement. This has come to be known as the ‘scope of the patent’ test. In its Valley Drug, Schering-Plough, and Andrx v. Elan decisions, the Eleventh Circuit held that neither the rule of reason nor the per se is appropriate for evaluating pay-for-delay agreements because the patent holder has a lawful right to exclude other from the market.*”

¹¹¹ Se han dado casos en los que las cortes rechazan este análisis dentro del derecho de patentes. En Rosch, ob. Cit. (n. 113), p. 4. Actualmente existe un caso relevante en pleno análisis por parte del Corte Suprema de Estados Unidos, para el análisis de esta clase de acuerdos, en el caso *Federal Trade Commission v. Actavis*, cuyo antecedente es una decisión de la Corte de Apelaciones del 11° Circuito. Es interesante notar aquí la cantidad de información e informes en uno y otro sentido. En particular, uno de los informes acompañados a este caso, titulado *Brief Amici Curiae of 118 Law, Economics, and Business Professors and The American Antitrust Institute in Support of Petitioners*, en que resumen la problemática no sólo desde una perspectiva de la propiedad industrial involucrada, sino que también desde el daño a los principios del derecho de la competencia y el subsecuente daño a los consumidores. En p. 2: “*These concerns were at the core of the Hatch-Waxman Act, Congress’s framework for balancing patent and antitrust law in the pharmaceutical industry. A central tool in that balance was the encouragement of generic competition by offering a period of exclusivity to the first generic to challenge a brand firm’s patent, claiming invalidity or non-infringement. The goal of exclusivity was to encourage generic manufacturers to challenge weak patents and enter the market earlier with cheaper drugs. But this carefully crafted scheme has been upended by brand’s payments of millions of dollars to generics to abandon their patent challenges and delay entering the market. These ‘exclusion payments’ or ‘reverse payments’ violate basic antitrust principles, and deprive consumers of low-cost generics,*

Las implicaciones de esta medida para Chile están por verse, si la modificación en comento se materializa. El análisis de la experiencia comparada resulta particularmente útil para prever las distorsiones que podrían ocasionarse de incorporarse las modificaciones que buscan vincular el otorgamiento de un registro sanitario a la no existencia de infracciones de patentes previas. Como podremos apreciar en lo sucesivo, normalmente los organismos antimonopolio de Chile se sustraen de la discusión en torno al uso de un privilegio industrial (en una postura doctrinaria que nos recuerda al argumento utilizado en Estados Unidos del *scope of patent*), por lo que la infracción o abuso del derecho queda sujeto a revisión únicamente si se producen los resultados lesivos a nivel de competencia (reunidos en el DL 211, que analizaremos más adelante). Bajo este punto de vista, podemos vislumbrar sobreposiciones en los ámbitos regulatorios, ya que los acuerdos consistentes en el *reverse payment* podrían exceder el mero ámbito de protección y disposición que otorga una patente. Esto, a su vez, cuestiona el entendimiento de los privilegios industriales como puras formas de propiedad, ya que existen otros bienes jurídicos comprometidos en el uso de dicho privilegio (y por lo mismo existen diversas salvaguardias, como las licencias compulsivas).

Asociado a las patentes de invención, tenemos las **Invenciones en Servicio**. El título VI de la ley se refiere a un caso particular en que pueden ser hechas las invenciones susceptibles de ser patentadas de acuerdo al título correspondiente, ya revisado.

costing billions of dollars a year and ensuring that many Americans are not able to afford necessary medicines”.

En esta materia, la regla general es que quien encargó un servicio que encierra una actividad inventiva, sea a través de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, es el facultado para solicitar el registro de alguna eventual invención, de acuerdo con el artículo 68. Este mismo criterio se aplica al trabajo desarrollado en universidades o centros de investigación, según el artículo 70.

El artículo 69 señala el criterio contrario; es decir, si la actividad a realizar no encierra una función inventiva o creativa, el derecho por la invención le corresponde a quien lo haga. La excepción está contenida en su inciso segundo, al señalar que si para llegar a esta invención el trabajador se beneficia de los conocimientos y medios materiales proporcionados por su empleador, el derecho le pertenecerá a este último, sin perjuicio de la retribución que le cabe respecto al creador.

Una vez analizado el principal privilegio industrial, veremos brevemente las demás formas de protección contenidas en la ley 19.039.

b. Modelos de Utilidad

El título IV de la ley 19.039, artículos 54 y siguientes, se dedica al tratamiento de esta clase de privilegios industriales. Este mismo artículo las define de la siguiente manera: “Se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

Esta forma de privilegio puede asimilarse a las patentes de invención, aunque con ciertas salvedades. El artículo 55 hace aplicables, en lo pertinente, las disposiciones sobre patentes a este tipo de derecho.

Para que un modelo de utilidad pueda ser protegido, debe reunir dos requisitos, de acuerdo al artículo 56: novedad y aplicación industrial. Aquí podemos apreciar que el parámetro es el mismo exigido para las patentes, con excepción de la altura inventiva¹¹².

En cuanto a su duración, según el artículo 57, tenemos que son de 10 años no renovables, de manera que queda en evidencia su posición relativamente menor frente a las patentes. El análisis preliminar comprende un examen de la documentación exigida por la misma ley.

c. Dibujos y diseños industriales

Esta clase de protección se encuentra en un terreno que bien podría considerarse, aun en parte, como derecho de autor, dado que se refieren fundamentalmente a los aspectos ornamentales de los mismos, como veremos. El Título V de la ley 19.039, en su artículo 62 define ambas categorías en sus incisos primero y segundo. En cuanto a los diseños

¹¹² A nivel comparado se entiende de la misma forma. Ver BRACK, Hans-Peter, *Utility Models and their comparison with Patents and implications for the US Intellectual Property Law System*, Boston College Intellectual Property and Technology Forum, 2009. Documento disponible en <http://bcipf.org/wp-content/uploads/2011/07/13-iptf-Brack.pdf>, p. 2: “Utility models are a short-term registered right granted for inventions that often lack the same degree of inventive step that the patent law requires. Utility models are often referred to as ‘small patents’ or ‘pretty patents’ and are sometimes considered to be a type of ‘second-tier protection’. In many systems this registered right is granted without a substantive examination, in contrast to most patent granting procedures, and it often has a shorter lifetime but otherwise gives the same exclusive rights as a patent does”.

industriales, dice su inciso primero: “Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva”. Respecto a los dibujos, el inciso segundo señala: “Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva”.

El parámetro de novedad que se exige respecto a esta clase de protección está dado por el inciso tercero del artículo 62, que señala: “Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos”.

Siguiendo este artículo, sus dos incisos finales nos dan un claro ejemplo de qué tipo de objeto sería parte de una u otra categoría. Así, el inciso cuarto nos dice que los envases pueden ser considerados como diseños industriales; por otra parte, el inciso quinto se refiere a los estampados en géneros, telas o materiales laminares como objetos protegibles a través de la categoría de dibujos industriales. A su vez, el artículo 62 ter nos da lineamientos acerca de causales de irregistrabilidad.

Como hemos señalado al principio, esta categoría incluso puede ser protegida bajo la categoría de derecho de autor. El artículo 62 bis nos remite a la ley que protege esta clase de derechos al señalar: “La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley N° 17.336”. De la redacción de esta norma, se entiende que ambas son protecciones complementarias. Con todo, de manera subsidiaria son aplicables las normas sobre patentes de invención.

El período de protección de estos derechos es, al igual que en el caso de los modelos de utilidad, de 10 años no renovables.

d. Esquemas de trazado o tipografías de los circuitos integrados

El Título VII de la ley recoge estas categorías de protección. En un nivel internacional, ellas están recogidas en el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989, instrumento que sirvió de base a la modificación de este título en nuestra legislación.

El artículo 73 se refiere a los circuitos integrados señalando que se trata de “un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material”.

A continuación, el artículo 74 consagra los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados como “la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación”.

El requisito básico para esta categoría de protección es la originalidad de los mismos. El artículo 75 define este elemento de la siguiente forma: “Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación”.

El derecho otorgado faculta a su propietario para excluir a otros de la producción y venta del objeto de protección, siguiendo la lógica común a los privilegios industriales, con las excepciones contenidas en el artículo 77. A su vez, respecto de esta clase de privilegios le son aplicables, de manera supletoria, las normas relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio ya tratadas.

Su período de protección es de 10 años no renovables.

e. Secretos empresariales e información presentada a la autoridad sanitaria

El Título VIII de la ley recoge estas formas de protección, que resultan de suma importancia en el quehacer empresarial. En general, el secreto empresarial corresponde a cualquier información que, por su valor intrínseco, es mantenida de forma oculta a los

competidores¹¹³. Siguiendo la lógica propia del derecho de propiedad industrial, no existe, en estricto rigor, una facultad excluyente respecto a dicha información, como sí ocurre con las patentes o marcas, sino que existe una expectativa de protección respecto del acceso a dicha información. De esta forma, el incentivo para mantener un secreto no pasa, como ocurre con otros privilegios industriales, por su generación constante, sino que por diversas hipótesis, por ejemplo, el tener información que no alcanza un nivel inventivo que amerite una protección más fuerte a través de una patente, o bien por motivos de competencia¹¹⁴.

En nuestra legislación, el secreto empresarial está definido en el artículo 86 como “todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva”.

A continuación, el artículo 87 se refiere a la infracción de este secreto, señalando que constituye una violación al secreto, la adquisición ilegítima del mismo, la divulgación o explotación sin autorización del titular o el uso de aquellos a los que se ha tenido acceso legítimo pero con obligación de reserva, con el ánimo de obtener provecho propio, de un tercero, o de perjudicar al titular.

En cuanto a la segunda clase de secreto, esto es, a aquella información que se presenta a la autoridad sanitaria para obtener ciertas autorizaciones administrativas, tenemos que

¹¹³ LANDES y POSNER, ob. Cit. (n. 31), p. 354: “A trade secret is an item of information –commonly a customer list, business plan, recipe, or manufacturing process –that has commercial value and that the firm possessing the information wants to conceal from its competitors in order to prevent their duplicating it”.

¹¹⁴ *Ibíd.*, p. 356.

el artículo 89 de la ley establece los casos en que dicha información tendrá el carácter de reservado. La ley señala como entes receptores de dicha información al Instituto de Salud Pública y al Servicio Agrícola y ganadero, para los productos farmacéuticos y los químico-agrícolas respectivamente.

En estos casos es útil tener en mente lo señalado a propósito de las patentes farmacéuticas. El proceso de investigación que antecede al desarrollo de un nuevo medicamento no sólo es costoso en términos monetarios, sino que también lo es en cuanto al tiempo que requiere generar dicha información. A su vez, las instituciones sanitarias requieren corroborar la inocuidad de los compuestos respecto de los que se solicita autorización para su ingreso al mercado. Aquí se genera una colisión de derechos. Desde un punto de vista del productor, está su derecho a beneficiarse del desarrollo obtenido y de la información que deriva o sustenta al mismo; desde la perspectiva sanitaria, es ineludible la obligación de revelar la información, de modo de asegurar que la salud pública, como bien jurídico superior, esté resguardada con el ingreso al mercado de productos de consumo humano, animal o vegetal que sean totalmente inocuos.

Por lo mismo, la ley contempla una serie de obligaciones de no divulgación y utilización de la información presentada por los solicitantes, sin el permiso del titular, por un plazo de 5 años para productos farmacéuticos, y de 10 años para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro sanitario otorgado por la entidad correspondiente. Para que tenga efecto esta protección, debe tratarse de una nueva entidad, de modo que queda marginados aquellos nuevos usos de un producto registrado anteriormente, los

cambios en la dosificación y/o formulaciones del mismo, o aquellas sales, complejos o formas cristalinas basadas en una entidad registrada anteriormente.

f. Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

El Título IX de la ley reconoce y otorga protección a estas categorías. Su artículo 92 nos entrega las respectivas definiciones en los siguientes términos:

Indicación geográfica es “aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico”.

Denominación de origen es “aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto”.

Podemos señalar que un elemento central en ambas definiciones es la evocación al origen de un cierto producto. Es decir, de una forma análoga a lo que ocurre con las marcas comerciales, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen vinculan un origen determinado a la calidad de un producto. En el caso de las marcas, como veremos, se trata de un origen empresarial determinado; en el caso de las provisiones en comento, se refieren a un origen geográfico. Entre ellas, el factor de diferenciación es la existencia

de intervención (por parte de factores naturales y humanos) en la producción del objeto susceptible de protección.

El carácter colectivo de estas categorías de protección queda evidenciado, entre otros, por el artículo 94, que señala: “Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el Registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, siempre que represente *a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley*”. El precepto agrega la facultad de la autoridad nacional, regional, provincial o comunal de solicitar estos privilegios dentro de los territorios de sus competencias.

El artículo 103 ratifica la naturaleza territorial y colectiva de estas categorías, al delimitar la extensión del derecho. Dice esta norma lo siguiente: “Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión “Indicación Geográfica” o “Denominación de Origen” o las iniciales “I.G.” o “D.O.”, respectivamente”.

En esta clase de protección, por tanto, no existe un derecho a excluir entre dos competidores, sino que entre un grupo de competidores, pero su derecho está esencialmente vinculado al territorio para el cual se solicita un registro.

En cuanto a la duración de estos privilegios, de acuerdo con el artículo 100, los registros tendrán una duración indefinida, sin perjuicio de las modificaciones o anulaciones que correspondan según la ley.

V. Las Marcas Comerciales

Habiendo revisado las características generales del derecho de propiedad intelectual e industrial, así como también las características particulares de los derechos consagrados en la ley 19.039, corresponde centrar el análisis en las marcas comerciales como objeto de protección, y luego contrastarla con otras áreas regulatorias con las que guardan cierta relación. Nos referimos especialmente a la normativa que regula y sanciona la competencia desleal; la normativa de protección al consumidor, y las normas relativas a la libre competencia. Asimismo, examinaremos la interacción entre la legislación marcaria y la competencia desleal en un contexto autorregulatorio.

En esta sección analizaremos el concepto y desarrollo actual del derecho de marcas desde un punto de vista teórico y legislativo, tanto a nivel comparado como doméstico.

A. Concepto

Las marcas comerciales guardan una serie de diferencias con las demás categorías de protección que engloba el concepto de "Propiedad Industrial". Su naturaleza las hace partícipe no sólo del estatuto de propiedad industrial propiamente tal, sino que también puede ser entendida, al menos en algunas características, al derecho del consumidor y, en general, al derecho de daños¹¹⁵. No obstante estas diferencias, nos encontramos

¹¹⁵ LANDES y POSNER, ob. Cit. (n. 31), p. 166: *"In some respects trademark law is closer to tort law (indeed, from a technical legal standpoint, trademark law is part of the branch of tort law known as 'unfair competition') than to property law"*.

frente a un privilegio industrial totalmente compatible con otros como las patentes de invención.

Un aspecto esencial en el derecho de marcas es el de distinguir un cierto bien o servicio de sus competidores¹¹⁶. Esta idea ha seguido a las marcas desde antiguo, a pesar de no haber unanimidad en el surgimiento de esta institución¹¹⁷.

Esta idea de distinguir un bien o servicio implica diversos aspectos que trataremos en lo sucesivo. Por lo pronto, implica no sólo una relación entre un bien o servicio determinado y su origen empresarial, sino que también relaciona las expectativas de un consumidor respecto al bien elegido. Al respecto existe un vasto desarrollo teórico desde el punto de vista no sólo jurídico, sino que también desde un punto de vista económico, lingüístico y sociológico, por dar algunos ejemplos de la interconexión de las marcas con otras áreas de análisis del consumo.

¹¹⁶ *Ibíd.*: “*To oversimplify somewhat, a trademark is a Word, symbol, or other signifier used to distinguish a good or service produced by one firm from the goods or services of other firms*”. Ver también LAFRANCE, Mary, *Understanding Trademark Law*, LexisNexis, USA 2005, p. 1: “*Trademark has long been recognized as serving two purposes –protecting consumers from being confused or deceived about the source of goods or services in the marketplace, and encouraging merchants to stand behind their goods or services by protecting the goodwill they have developed in their trademarks*”. El concepto asociado a las marcas, es decir, el *goodwill*, será analizado posteriormente.

¹¹⁷ DUTFIELD & SUTHERSANEN, *ob cit.* (n. 38), p. 135: “*Branding, for instance, has been in use to mark slaves, animals and goods since the early Minoan, Egyptian, Mesopotamian, Etruscan and Chinese civilizations*”. Cabe destacar, sin embargo, que el desarrollo histórico de esta institución se ve mayormente desde la Edad Media y el trabajo de los gremios. Asimismo, la Revolución Industrial trajo consigo un aumento considerable en el uso de nombres distintivos para los productos ofrecidos. En BAINBRIDGE, *ob. Cit.* (n. 21), p. 625: “*In Roman times it was common for pottery to be embossed or impressed with a mark (for example, a representation of a dolphin or the maker’s initials) (...) The Industrial Revolution saw an enormous growth in the use of names and marks in advertising and the modern trademark was born*”.

Es así como nos encontramos con diversas formulaciones de lo que es una marca comercial que reúnen al menos estas características de diferenciación. Podemos señalar, entre otras, que la marca es “un signo que permite diferenciar los bienes o servicios de una empresa frente a los de las demás empresas que operan en el mercado”¹¹⁸.

Si bien el origen histórico del derecho marcario dice relación directa con la protección del productor, el desarrollo posterior ha perfilado a las marcas también como un elemento de protección al consumidor y a la competencia leal en los mercados¹¹⁹. Es decir, durante el surgimiento de las marcas, éstas operaban bajo la noción de derechos naturales de propiedad, tal como hemos analizado al estudiar la teoría de la propiedad intelectual, para hacerlo armónico con un contexto dado de competencia mercantil. De este modo, las infracciones marcarias no estaban consideradas como una lesión al consumidor, como suele analizarse actualmente, sino que estaban dadas por su potencial entorpecedor de la competencia; es decir, como ilícitos de competencia desleal. Para determinar la existencia

¹¹⁸ SCHMITZ V., Christian, *Marcas Comerciales: Su Operatividad con otros Derechos Intelectuales en el contexto de la Innovación*, Revista La Propiedad Inmaterial N° 15, noviembre 2011, p. 32, documento disponible en www.ssrn.com., SSRN id: 1966594. Ver también SCHMITZ V., Christian, *Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales*, Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N° 1, 2012, p. 10, en que el autor cita otras definiciones que, en esencia, apuntan a los mismos requisitos: “*En general las definiciones, tanto de economistas como juristas, recogen los elementos de diferenciación y competencia. Así por ejemplo, Stanton, Etzel y Walker señalan que ‘una marca es un nombre y/o señal cuya finalidad es identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores, para diferenciarlo de los productos rivales’. El jurista Eli Salis define ‘marca como todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra’. Agrega el autor además, que las definiciones legales en el derecho comparado, como podremos analizar en lo sucesivo, también recogen estos elementos esenciales de lo que es una marca.*”

¹¹⁹ A este respecto resulta ilustrativo lo sostenido por MCKENNA, Mark, *The Normative Foundations of Trademark Law*, Notre Dame Law Review, vol. 82 N° 5, documento disponible en www.ssrn.com., SSRN id: 889162, p. 1840-1841: “[T]rademark law was not traditionally intended to protect consumers. Instead, trademark law, like all unfair competition law, sought to protect producers from illegitimate diversions of their trade by competitors. Courts did focus on consumer deception in these cases, but only because deception distinguished actionable unfair competition from mere competition, which was encouraged”.

de esta clase de infracciones, las tácticas de engaño al consumidor servían meramente como indicios de lesión al productor. Por esta razón resulta particularmente importante analizar el entrecruzamiento de estas dos áreas del derecho, que hoy se encuentran consagradas en distintos cuerpos normativos y sujetos a diversos procedimientos de protección y ejecución.

De acuerdo a esto, el origen del derecho marcario es esencialmente una cuestión mercantil, en la que la posición del consumidor es secundaria, y su confusión no es un ilícito *per se*. Las marcas eran miradas como un medio para conectar a los consumidores con el origen de un producto, pero desde una perspectiva del productor, siendo este último susceptible de protección¹²⁰.

La idea normalmente concebida acerca del derecho de marcas nos dice que entre sus fines originarios se encuentran, entre otros, el incremento de información en el mercado con una correlativa disminución en los costos de búsqueda del consumidor¹²¹. Esto, como hemos visto, vincula al derecho de marcas con el derecho del consumidor y de manera más indirecta con el derecho de daños y de la libre competencia.

¹²⁰ MCKENNA, ob. Cit. (121), p. 1843: *“Courts traditionally saw a trademark as little more than a vehicle through which consumers could match products with their producers. Marks were important to producers because customers who were satisfied with a producer’s products could use that producer’s mark to find its products again in the market. (...) Modern law, by contrast, sees a trademark as a repository for value and meaning, which may be deployed across a wide range of products and services”*.

¹²¹ Ibíd., p. 1844: *“It would be difficult to overstate the level of consensus among commentators that the goal of trademark law is –and always has been– to improve the quality of information in the marketplace and thereby reduce consumer search cost. Trademarks, the conventional wisdom holds, are means by which consumers organize information about products and services”*.

Estos fines se asocian con otros tradicionales del derecho de marcas, como el ser un indicador del origen empresarial del producto o servicio; la existencia y aumento del *goodwill* de la marca; indicador de estatus social y como elemento facilitador de la competencia mercantil¹²². La mayoría de estas metas relacionadas se encuentran influenciadas por el marco teórico del análisis económico del Derecho¹²³.

Sin embargo, parece ser que el surgimiento del derecho de marcas está estrechamente vinculado, al menos en su antecedente anglosajón, al desarrollo de la competencia desleal. En otras palabras, estaba orientado específicamente al productor, como medio de asegurar prácticas competitivas leales y ajustadas a un cierto estándar de moral comercial¹²⁴. No obstante esta idea, tenemos que el desarrollo conjunto de estas ramas del derecho pueden presuponer un interés ligado a la defensa del consumidor¹²⁵, al

¹²² DUTFIELD & SUTHERSANEN, ob cit. (n. 38), p. 138 y ss. Estas ideas están basadas también en la potencial eficiencia agregada al mercado a consecuencia de la protección de las marcas, lo que en definitiva beneficiarían al consumidor.

¹²³ MCKENNA, ob. Cit. (121), p 1845-1846.

¹²⁴ *Ibíd.*, p. 1848: *Trademark law, indeed all of unfair competition law, was designed to promote commercial morality and protect producers from illegitimate attempts to divert their trade. Consumer confusion was relevant to the traditional determination of infringement not for its own sake, but because deceiving consumers was a particularly effective way of stealing a competitor's trade. (...) Trademark law primarily sought to regulate the relationship between competitors; any benefits to consumers were secondary*".

¹²⁵ LAFRANCE, ob. Cit. (n. 119), p. 2. La autora señala como antecedente del derecho marcario y la competencia desleal, al derecho de daños (*tort law*): *"The law of trademarks and unfair competition has its roots in nineteenth-century tort law, specifically the common law tort of passing off (also known as 'palming off'), which was concerned with protecting consumers from being deceived by merchants who falsely represented the source of their goods in order to divert sales from their competitors and capitalize on the good reputation of those competitors"*. De la misma forma, BAINBRIDGE, ob. Cit. (n. 21), p. 627: *"Trade marks can be seen as serving two main purposes: first, reflecting the fact that a registered trade mark is an item of property, to protect business reputation and goodwill; and, secondly, to protect consumers from deception, that is to prevent the buying public from purchasing inferior goods or services in the mistaken belief that they originate from or are provided by another trader"*. Si bien el común de la doctrina trata al derecho de marcas y al derecho de daños (más específicamente, a la competencia desleal) como una fusión accidental a través del tiempo, MCKENNA, ob. Cit. (121), p. 1860-61 señala, por el contrario: *"This view of trademark protection as a species of unfair competition was not, as some have suggested, a post hoc conflation of two branches of the law. From the very beginning, trademark cases and those only*

encontrar su origen remoto en el *tort* conocido como *passing off*, es decir, una especie de impostura por parte de un competidor, utilizada para desviar clientela, lo cual es esencial a toda noción de competencia desleal que se conoce actualmente, como veremos más adelante.

Siguiendo esta línea de razonamiento, tenemos que el *passing off* podía manifestarse en dos formas, las cuales tenían un mismo fin, el cual es captarla clientela de manera ilícita: una, en que el competidor imita la marca en cuestión, y otra en que no existe una imitación de marca propiamente tal, sino que se implementa con la imitación de los rasgos distintivos de una marca dada, por ejemplo la envoltura de un producto, así como su color¹²⁶.

De esta manera, podemos resumir como objetivos del derecho marcario, por una parte, el servir como indicador de origen de un bien o producto determinado; y, por otro, el servir como protección al consumidor para no ser engañado en su búsqueda de un determinado bien. El primero de estos objetivos está más vinculado a la regulación propiamente mercantil, que pretende resguardar el derecho del comerciante frente a sus competidores, en tanto que el segundo está enfocado desde una política de regulación pública para proteger al consumidor en tanto agente del mercado con menor información. Como estudiamos al principio de este trabajo, esta clase de regulación viene a cumplir con una corrección general que el Estado busca otorgar al mercado, de manera de evitar los impactos nocivos que tienen las asimetrías de información.

'analogous' to trademark cases were grounded in the same fundamental principle –that no person has the right to pass off his goods as those of another”.

¹²⁶ *Ibíd.*

La importancia económica de las marcas como *vehículos de información* ha sido puesta en relieve por el clásico trabajo de los profesores Landes y Posner¹²⁷. Bajo este punto de vista, el efecto principal de las marcas es análogo al efecto que produce la individualización de una persona a través de un nombre propio¹²⁸. En consecuencia, el énfasis puesto por los autores está en la virtud de una marca de disminuir el *costo de búsqueda* para el consumidor, por lo que la marca, en la medida que, al igual que un nombre propio, no puede ser duplicada, resulta ser un medio de transferencia de información¹²⁹.

Así las cosas, la esencia de una marca comercial, desde el punto de vista del análisis económico del Derecho, está delineada por su capacidad de relacionar un producto determinado con el conjunto de características que le son propias y que permiten que un consumidor evite un costo denominado *de búsqueda*, y que está dado por la búsqueda de los atributos deseados en un producto, a través de la compra sucesiva del mismo. Ya que una marca determinada es capaz de recordarle al consumidor aquellas características deseadas, no existe una necesidad de buscar en otros productos el mismo nivel de satisfacción.

Este fin se logra, por supuesto, si la calidad del producto ofrecido por una firma es constante. Por lo tanto, se produce una retroalimentación entre lo que la marca evoca al

¹²⁷ Ob. cit. (n. 31).

¹²⁸ *Ibíd.*, p. 167.

¹²⁹ *Ibíd.*: “A trademark conveys information that allows the consumer to say to himself, ‘I need not investigate the attributes of the brand I am about to purchase because the trademark is a shorthand way of telling me that the attributes are the same as that of the brand I enjoyed earlier’”.

consumidor y lo que la marca debe representar del productor. El incentivo entonces, para mantener a la marca comercial como un vehículo de información confiable, es a mantener un nivel de calidad consistente en el tiempo que permita este ahorro en el costo de búsqueda del consumidor¹³⁰. Aquí la marca muestra una dinámica propia del sistema de propiedad intelectual que hemos revisado: la inversión inicial para elaborar y fortalecer una marca generará una ganancia a futuro para el productor, pues permitirá subir el nivel de precios en base a la calidad del producto. Al ser la marca un elemento de propiedad de una firma, que lo distingue en el mercado, generará una especie de renta monopólica. Si se da el caso contrario, es decir, si la calidad del producto ofrecido bajo una marca determinada no es consistente, el consumidor no podrá correlacionar su experiencia de consumo pasada con la presente, y tendrá que incurrir en un nuevo costo de búsqueda a fin de hallar aquel producto que satisfaga su necesidad.

De acuerdo con este razonamiento, queda justificada la existencia de protección legal. Esto porque el costo de duplicar una determinada marca es pequeño, y el incentivo a

¹³⁰ Esta característica es descrita por los autores como “autoejecutable”, en *Ibíd.*, p. 168: “*In other words, trademarks have a self-enforcing feature. They are valuable only insofar as they denote consistent quality, and so only a firm able to maintain consistent quality has an incentive to expend the resources necessary to develop a strong trademark*”. A nivel de mercado, la marca comercial tiene características que permiten influir en el comportamiento del consumidor no sólo disminuyendo el costo de búsqueda, sino que también en la disposición a pagar por un producto o servicio de acuerdo a las asociaciones mentales que haga a su respecto a través del símbolo que representa su marca, argumentos muy recurrentes en la tradición del análisis económico del derecho. Ver GRIFFITHS, Andrew, *A Law-and-Economics perspective on trade marks*, en BENTLY, Lionel; DAVIS, Jennifer & GINSBURG, Jane C. (eds.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge University Press, New York 2008, p. 245-246: “*One reason is that a trade mark somehow reduces the transaction costs that consumers would otherwise incur. A second reason is that a trade mark links a product to something else that consumers might find attractive, such as an image, a set of values or a celebrity, and this linkage increases the product’s appeal to consumers. In effect, the trade mark confers an additional intangible attribute upon the product. A third reason is that a trade mark leads consumers to perceive a product in a way that makes them more willing to purchase it or willing to pay more for it. In effect, the trade mark influences the behavior of consumers. A fourth reason is that a trade mark has an intrinsic aesthetic appeal to consumers*”.

incurrir en dicha conducta en ausencia de una prohibición legal es más grande en virtud de la fortaleza y posición de la marca. En esta forma de imitación se manifiestan los dos conceptos asociados a una marca: el *goodwill*, que podemos resumir en el prestigio y el conjunto de características propias del producto denotado por la marca; y el *free-riding*, que es el problema normalmente relacionado al uso indiscriminado de un bien cualquiera, concepto ya estudiado al analizar la naturaleza de la propiedad intelectual. La prohibición legal, por lo tanto, estaría enfocada no sólo a resguardar el ámbito de producción de una firma y la competencia leal en el mercado, sino que a mantener bajos los costos de búsqueda del consumidor estableciendo una forma de comunicación confiable marca-consumidor. Esta ha sido una idea bastante extendida acerca de las marcas comerciales, presentada normalmente en términos negativos, esto es, en torno a lo que la ley debiese prohibir (para estos efectos, la apropiación del *goodwill* ajeno; una forma de *free-riding* en los términos expresados anteriormente)¹³¹.

Se ha dicho, no obstante, que los fines señalados anteriormente son objetivos inmediatos del derecho de marcas. Teóricamente, el fin último es similar al del derecho de la competencia y de la competencia desleal; es decir, mantener un mercado competitivo sin mayores distorsiones. En el caso del derecho marcario, su contribución es a transparentar

¹³¹ DOGAN, Stacey L. & LEMLEY, Mark A., *A search-cost theory of limiting doctrines in trademark law*, en DINWOODIE, Graeme B. & JANIS, Mark D. (eds.), *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, UK 2008, p. 66-67: “Courts commonly describe the goal of trademark law as avoiding consumer confusion, which has the corollary effect of preventing the appropriation of a producer’s goodwill. Both consumers and producers, these courts point out, benefit when the public has access to truthful information about the source of products and services”.

la información disponible a los usuarios finales en relación a los productos y servicios ofrecidos¹³².

En cuanto al incentivo a la competencia, el derecho marcario opera en dos dimensiones. En la primera de ellas, introduce nuevas palabras o diseños, de modo que enriquece el vocabulario disponible en un mercado. En la segunda, acarrea un potencial distorsionador del mismo en la medida en que una protección exagerada de este derecho puede otorgar poder de mercado a un competidor¹³³. Por lo mismo, la ley marcaria debe enfocarse, más que en el aspecto propietario mismo de una marca, en preservar el potencial informativo de la misma. Esto nos lleva de vuelta a la estrecha relación con la competencia desleal, que estaría más de acuerdo con esta línea de pensamiento. Un sistema puramente registral de las marcas, enfocado no tanto en su uso sino que en su apropiación, podría llevarnos a esta clase de consecuencias anticompetitivas.

Asimismo, el derecho marcario, en sintonía con el sistema general de propiedad sobre intangibles, recompensa y fomenta la inversión en el *goodwill*. Sin embargo, esta protección de la reputación y las ideas no es absoluta. En cuanto una conducta competitiva no infrinja una marca, o no lleve a confusión, la regla competitiva admite la utilización de las ideas novedosas derivadas de dicho *goodwill*¹³⁴.

¹³² *Ibíd.*, p. 69.

¹³³ *Ibíd.*, p. 70: “*Overly restrictive trademark law has the potential to stifle competition rather than to facilitate it. Particularly when trademark holders have economic power, giving them absolute control over uses of their marks could erect significant barriers to entry for competitors seeking to describe their own products*”.

¹³⁴ *Ibíd.*, p. 70.

Las teorías que defienden estas limitaciones a la teoría de reducción de costos de búsqueda se agrupan en torno a diversos aspectos que potencian la competitividad. Un ejemplo de esto es la publicidad comparativa. El uso justo de una marca por parte de un competidor, con el objeto de atraer clientela, sería consecuente con una idea competitiva si está basado en antecedentes objetivos respecto a la naturaleza del producto¹³⁵. Lo mismo en el caso de la protección del *trade dress* (el conjunto de características visuales de un producto), cuando se trata de evocar un producto líder por parte de la competencia. En ambos casos tenemos que no hay contradicción con la lógica de los costos de búsqueda, dado que la comparación objetiva de productos, así como la evocación de ciertas características permite una comparación directa por parte del consumidor, todo lo cual permite una decisión más rápida y con una mayor disponibilidad de información.

No obstante, cabe destacar que la construcción teórica del análisis económico del derecho no es necesariamente cierta ni describe con total claridad el comportamiento del consumidor promedio, ya que abusa del paradigma del *homo economicus* como base de análisis¹³⁶. Bajo esta mirada se cuestiona lo esencial del modelo que sugiere que la marca es un vehículo de información: ¿qué información es valiosa? Tal como se ha entendido, la marca es, ante todo, un indicador de origen (análogo a las categorías de protección

¹³⁵ *Ibíd.*, p. 75-76. La jurisprudencia norteamericana pone a la confusión en el centro del análisis sobre qué situaciones pueden vulnerar una marca comercial: “*In Saxlehner v Wagner, for example, the Supreme Court allowed a natural wáter producer to use its competitor’s mark to identify the product that it was copying. Justice Holmes explained that as long as the defendants did not create confusion about the real source of their product, they were free to tell the public what they are doing and to get whatever share they can in the popularity of the [trademarked product] by advertising that they are trying to make the same article and think that they succeed*”.

¹³⁶ Una síntesis crítica del modelo del análisis económico del derecho en ALDRED, Jonathan, *The economic rationale of trade marks: an economist’s critique*, en BENTLY, DAVIS & GINSBURG, ob. Cit. (n. 132), p. 267: *Chicago economics, and so Law-and-Economics, assumes that individuals are self-interested, in a narrow sense: individuals always maximize their own personal material benefits. Law-and-Economics, then, is the world of that caricature, homo economicus*”.

conocidas como indicación geográfica y la denominación de origen). Es decir, es una garantía de que un producto determinado tiene, a su vez, un origen empresarial determinado, con el consiguiente proceso productivo que lo materializa¹³⁷, y no un indicador de la calidad del producto. En este sentido, el productor debe transar un nivel de costos razonables para su producción versus la minimización del daño a su reputación (es decir, la construcción del *goodwill*), lo cual se consigue, las más de las veces, a través de buenas estrategias de marketing, y no tanto de una sólida inversión en la calidad del producto¹³⁸. Así, la superioridad de un bien de marca frente a uno genérico carece de sustento más allá de un buen posicionamiento en el mercado. El análisis económico del derecho asume que una mayor posibilidad de precio en un producto de marca corresponde a una genuina superioridad en la calidad del bien; sin embargo, hay que considerar el punto anterior, esto es, que la marca no nos redirige mentalmente hacia una manera específica de fabricar un producto ni a una persona responsable de aquello¹³⁹.

¹³⁷ *Ibíd.*, p. 269: “*There is no guarantee regarding the product’s function or fitness for purpose, nor that it has been made in a particular way or at a particular location. The firm ‘authorizes’ the product, but this conveys little information because authorization decisions, passive or active, are made by people, and the personnel of the firm may change rapidly. (...) My central concern here is that there appears to be a trade-off between how much information is conveyed by the trade origin, and the degree to which ‘trade origin’ is a portable legal device carried from one set of production, distribution and after-sales arrangements to another. The commercial flexibility embodied in trade marks, so valuable to firms, limits the information that they can convey*”. La respuesta a esta interrogante, podría estar, como el mismo autor sugiere, en la característica “autoejecutable” de las marcas, que hemos señalado anteriormente.

¹³⁸ *Ibíd.*, p. 270. Existe además una marcada tendencia al análisis del consumidor en los términos emocionales de sus decisiones; es decir, en qué medida una decisión de consumo puede sesgarse o modificarse de acuerdo a parámetros que escapan de la idea tradicional del *homo economicus*. Ver, por ejemplo, ARIELY, Dan, *Predictably Irrational*, Harper Collins Publishers, New York 2008, capítulos 3 y 10.

¹³⁹ Para ALDRED, ob. Cit. (n. 138), p. 271, una muestra de esta particularidad es la institución de las importaciones paralelas: “*The separation is further illustrated by practices such as parallel importation. Two pairs of jeans may be identical, manufactured on the same day in the same factory, but one is allowed to bear the trade mark and the other is not, because the proprietor of the trade mark has no authorized their import*”.

Otras críticas dirigidas a la concepción económica del derecho de marcas pasan por el incentivo a las ganancias, y no a la inversión en crear una marca fuerte; y al supuesto de competencia perfecta que sostienen los autores ligados a esta escuela. En cuanto al primero, se estima que una firma sacrificará su reputación en el largo plazo por obtener ganancias altas en el corto plazo. Respecto al segundo punto, es contradictorio con la noción misma de marca, pues en términos de competencia, la marca comercial es un elemento que otorga un cierto poder diferenciador, por ende, un poder de mercado que permite fijar precios no competitivos y aún así obtener ganancias. Adicionalmente, esta forma de competencia imperfecta nos lleva a otra consecuencia: la inercia del consumidor. Es decir, la marca, al ser un vehículo de información, también contribuye a estancar al consumidor en aquello que ya conoce, lo que podría implicar una barrera en la entrada de productos nuevos¹⁴⁰. Frente a esto cobra mayor importancia las concesiones, desde la perspectiva de la competencia desleal, de la publicidad comparativa.

Establecida la función económica de las marcas, así como la crítica general que se le formula, podemos analizar una perspectiva más esencial esta clase de privilegios. Dado que nos enfrentamos a una categoría de propiedad industrial que se orienta fundamentalmente a transmitir información sobre un cierto bien, corresponde examinar en qué medida este aspecto lingüístico complementa la función general de las marcas comerciales.

¹⁴⁰ *Ibíd.*, p. 272.

Dado que nos encontramos frente a lo que son en esencia *signos*, podemos enfocar el estudio de los mismos a través de la semiótica¹⁴¹. Así, tenemos que la estructura de un signo como una marca comercial posee tres elementos: el *significante* (es decir, el fonema, o la forma perceptible de la marca), el *significado* (que corresponde al contenido semántico de la marca, el cual es asociado al *goodwill*), y el *referente* (el producto o servicio al cual se refiere la marca)¹⁴².

Como objeto eminentemente lingüístico, la marca tiene la virtud de incrementar el lenguaje y aumentar el monto de la información disponible en el mercado, como hemos revisado, sin perjuicio de las críticas que esta elaboración teórica suscita. A partir de esta visión, podemos desarrollar dos características propias de las marcas, adicionales a las concernientes al aspecto económico de las mismas, pero no del todo ajenas.

La primera de ellas es la función lingüística propia de las marcas que, como hemos visto, son consideradas desde el potencial enriquecedor del lenguaje, y de su capacidad para transmitir información; la segunda se refiere a la función de confianza que poseen las marcas. Esta función está relacionada con la teoría de la reducción de costos de búsqueda de la marca y apunta al núcleo de la información que transmite, es decir, a su contenido. De acuerdo con esta, es esperable que una marca sea capaz de contener en

¹⁴¹ En ese sentido, BEEBE, Barton, *The semiotic account of trademark doctrine and trademark culture*, en DINWOODIE, & JANIS, ob. Cit. (n. 133), p. 44: “*Semiotics’ fundamental object and instrument of analysis is the ‘sign’, which Charles Sanders Peirce defined quite broadly as ‘something which stands to somebody for something in some respect or capacity’*”. Desde esta perspectiva, la semiótica se encarga del estudio de la estructura interna de los signos.

¹⁴² *Ibíd.*, p. 45.

sí un conjunto de información compleja acerca de atributos no observables de un producto¹⁴³.

Hasta ahora hemos estudiado los fundamentos teóricos del derecho de marcas. Corresponde enfocarnos, en lo sucesivo, en los cuerpos normativos que dan vida a esta categoría de privilegios industriales. En la tradición anglosajona, particularmente en Estados Unidos, como veremos, se privilegia el *uso* de la marca como fundamento de su apropiación, a pesar de existir un sistema complementario de registro. En nuestra legislación, por otra parte, tenemos un fuerte sistema de registro de marcas, que lleva al límite la idea subyacente de propiedad sobre una marca comercial, sin importar su uso en el comercio y con un marcado acento en el carácter de derecho de propiedad del mismo. Un entendimiento enfocado únicamente en la dimensión propietaria de la marca, nos lleva a malinterpretar la naturaleza y utilidad de la misma. Así, se ha entendido en ocasiones, que la marca correspondería a un derecho distinto de las patentes de invención, en el sentido de la utilidad general que proveen y cuál es el interés involucrado en ella, afirmando que la marca comercial mira el sólo interés individual de su creador, y no benefician el interés general, como sí lo harían las primeras¹⁴⁴. Discrepamos parcialmente con esta noción, dadas las funciones de la marca que hemos analizado hasta aquí, y que dicen relación no sólo con el interés individual de quien la crea, sino que también

¹⁴³ KATZ, Ariel, *Beyond Search Costs: The Linguistic and Trust Functions of Trademarks*, Brigham Young University Law Review, 2010, p. 1567-68, señala en una idea heredera del análisis económico del derecho: *“Like names, trademarks’ linguistic function provides efficient means to distinguish between brands. And like names, this really matters because of trademarks’ trust function: their ability to stand for complex sets of unobservable attributes. The two functions are related”*.

¹⁴⁴ En ese sentido, NAVARRO, Enrique, *Protección Constitucional de las Marcas*, en IGLESIAS M., Carmen (coord.), *Propiedad Industrial e Intelectual*, Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae N° 12, 2008, p. 29.

repercute notablemente en el interés general (visualizado a través del consumidor y la libre competencia)¹⁴⁵. Podríamos entender un interés privatista en la marca desde la perspectiva de competencia desleal; no obstante aquello no disminuye la utilidad que una protección marcaria proporciona al funcionamiento del mercado. Por lo pronto, un ejemplo claro del interés general puede ser entendido a partir de las infracciones a los derechos del consumidor y que dicen relación con la información que un proveedor debe entregar en el tráfico comercial. Del mismo modo, y como veremos más adelante, los conflictos judiciales en sede de libre competencia están orientados a reprimir conductas que riñen con el funcionamiento general del mercado, y aun cuando la marca es un derecho de propiedad, su uso abusivo ha sido considerado contrario a la libre competencia, entendido este último como un bien jurídico de interés público.

B. Expresión normativa

De acuerdo a lo señalado anteriormente, corresponde el estudio de las diversas legislaciones que reúnen los principios antes mencionados en torno a la protección de las marcas comerciales.

En primer lugar, analizaremos el Convenio de París que, como hemos señalado anteriormente, data de 1883 y se encuentra incorporado a nuestra legislación interna desde el año 1991. Este acuerdo trata a las marcas comerciales entre los artículos 6 y 10 ter, estableciendo normas mínimas para las partes, sin entregarnos una definición de lo que es marca comercial. En su artículo 6 bis recoge el principio de protección a las

¹⁴⁵ SCHMITZ, *Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales*, ob. Cit. (n. 124), p. 12, que recoge una serie de funciones *secundarias* de las marcas, pero no por ello menos relevantes.

marcas notorias, es decir, aquellas que dentro del territorio de un país es conocida extensamente por el público consumidor de un bien particular, ya que las marcas corresponden a descripciones de bienes o servicios particulares clasificados según su naturaleza por el Clasificador de Niza¹⁴⁶. Así, señala el artículo: “1) Los países de la unión se comprometen (...), a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”.

De la redacción de este precepto queda clara la finalidad acotada de la protección marcaria, al referirse a la posibilidad de confusión no en los estrictos términos de una marca, sino que dentro del contexto en que dos marcas similares o iguales sean utilizadas para una misma categoría de productos o servicios. Agrega este artículo dos modalidades de rechazar la inscripción o uso de una marca que promueva la confusión: una es de un plazo de oposición de no menos de 5 años; y la otra corresponde a la imprescriptibilidad de la acción de nulidad respecto a registros o usos marcarios **de mala fe**, respecto a esta categoría de marcas notorias.

¹⁴⁶ Por Resolución Exenta N° 112, del 20 de marzo de 2012, el INAPI adopta el Clasificador de Niza, producto del Arreglo de Niza de 1957, en su décima edición, para efectos de las inscripciones de marcas de bienes y servicios.

A continuación, el Convenio nos entrega una serie de elementos no susceptibles de ser registrados o utilizados como marcas, correspondientes básicamente a elementos del orden público y simbólico de cada país.

El artículo 6 quater se refiere a la transferencia de la marca, desde la perspectiva de la prohibición de separar las marcas del producto que éstas denotan. El artículo 6 quinquies trata sobre la obligación de las partes de recibir y registrar las marcas obtenidas en otros países miembros. Posteriormente el Convenio se detiene en temas procedimentales y en el artículo 9 y 10 señala diversas obligaciones de embargo en caso de importaciones de productos que lleven una marca con derecho a protección de manera ilícita.

Los artículos 10 bis y 10 ter tratan sobre competencia desleal que, como hemos podido apreciar anteriormente, es un área del derecho estrechamente ligada a las infracciones marcarias. Así, el artículo 10 bis nos dice de manera tautológica: “2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. A continuación este artículo nos entrega ejemplos particulares de actos reñidos con una competencia leal: “3) En particular deberán prohibirse: (i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. El artículo siguiente genera

obligaciones para las partes acerca del acceso a medios judiciales expeditos para resolver los problemas descritos en el artículo precedente. Como podemos apreciar, la forma en que se manifiesta la represión a la competencia desleal está enfocada principalmente a la protección del comerciante y, de manera secundaria, al consumidor.

El siguiente instrumento internacional es el acuerdo ADPIC, también reseñado anteriormente, y que corresponde a las obligaciones asumidas por nuestro país dentro del contexto de la OMC.

En sus artículos 15 y siguientes, este acuerdo regula las marcas de fábrica o de comercio, entregándonos una definición más comprensiva en el mismo artículo: “1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. 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. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”. Esta definición reconoce, además del planteamiento clásico del derecho de marcas, la posibilidad de adquirir distintividad por el uso.

Este artículo consagra otros principios, como la no exigencia de un uso anterior a la solicitud de registro de una marca, y la obligatoriedad de que el procedimiento administrativo que da inicio a la solicitud de registro sea público al menos en cuanto a la solicitud, de manera de permitir a los interesados oponerse al mismo.

El artículo 16 señala el alcance de los derechos de propiedad sobre una marca comercial:

“1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso”.

Luego la disposición hace aplicable el artículo 6 bis del Convenio de París a los servicios. Esta disposición, como hemos reseñado anteriormente, corresponde a la protección de las marcas notorias dentro del público pertinente.

En cuanto a la duración, el artículo 18 impone un mínimo de 7 años para los registros y sus renovaciones futuras. Agrega el carácter indefinido de las renovaciones en esta categoría de protección.

El artículo 19 y 20 se refieren a criterios mínimos de requisitos de uso de las marcas, para efectos de su anulación en los casos en que la ley contemple una obligación de uso para mantener la vigencia. Finalmente, el artículo 21 señala una prohibición general de licenciamiento forzoso de marcas de fábrica o de comercio, así como el derecho de transferir o ceder una marca sin la transferencia de la empresa a la cual pertenezca dicha marca. En cuanto a los demás requisitos de licenciamiento, quedará entregado a cada Miembro.

La regulación europea de marcas se encuentra armonizada en la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, que vino a codificar la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988. El fin último de esta directiva es el de armonizar las disposiciones locales sobre las marcas comerciales, cuestión que queda manifestada en el preámbulo de la misma: *“(10) It is fundamental, in order to facilitate the free movement of goods and services, to ensure that registered trade marks enjoy the same protection under the legal systems of all the Member States. This should not, however, prevent the Member States from granting at their option extensive protection to those trade marks which have a reputation”*.

El artículo 2 de la directiva señala qué clase de signos son susceptibles de protección, siguiendo la misma lógica teórica ya vista: *“A trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings”*. Es decir, el criterio fundamental para la protección de una marca,

independiente de si consiste en una palabra o en la forma de un bien, es su capacidad de distinguir el origen empresarial del mismo.

Teniendo en mente esta descripción amplia de lo que puede registrarse bajo el criterio de distintividad, la directiva a continuación, en el artículo 3 y 4 establecen un amplio catálogo de situaciones en las que una solicitud de registro será rechazada o uno ya registrado puede ser invalidado.

El artículo 3 consagra causales de irregistrabilidad tales como la ausencia de cualquier signo distintivo; la utilización de signos descriptivos acerca de la clase del bien y no sobre un bien en particular; signos que hayan devenido en genéricos, formando parte de una suerte de “dominio público” de referencias; causales asociadas a las formas; signos contrarios a la moralidad pública; signos que induzcan confusión acerca del origen del bien; emblemas o símbolos patrios; si el uso de la marca está prohibido o contiene signos de alto valor simbólico, como los religiosos; si hace uso de emblemas o insignias de aquellas prohibidas por el artículo 6 ter del Convenio de París; o si el registro se solicita de mala fe.

No obstante, para algunas de estas causales, la directiva contempla una excepción basada en el *secondary meaning* o la distintividad por el uso¹⁴⁷.

¹⁴⁷ Aplica a las causales del artículo 3, párrafo 1 en las letras: “(b) trade marks which are devoid of any distinctive carácter; (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services; (d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the

En cuanto al *secondary meaning*, la Corte Europea de Justicia ha delineado los criterios que permiten a una marca ser registrada a pesar de haber sido en algún momento carente de distintividad. Estos criterios sugieren observar el comportamiento del mercado objetivo en donde se desenvuelve dicha marca, los consumidores, la manera en que ésta ha sido posicionada, entre otros¹⁴⁸.

El artículo 4 nos entrega un catálogo adicional de causales de rechazo o nulidad de un registro marcario pero basado en derechos previos de otros titulares y la eventual colisión entre marcas locales y comunitarias. Entre estas causales cabe destacar aquella contenida en el párrafo 1 letra (b), referido al conflicto más notorio de una marca, es decir, la probabilidad de confusión: “[I]f because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks, there exists a likelihood of confusión on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark”.

trade”. Como es posible apreciar, se trata de causales enfocadas a la ausencia o pérdida del valor central de una marca, esto es, su distintividad.

¹⁴⁸ KUR, Annette & DREIER, Thomas, *European Intellectual Property Law. Text, cases and materials*, Edward Elgar Publishing, UK 2013, p. 182. El caso que establece dichos requisitos es *Windsurfing Chiemsee v. Huber & Attenberger*, C-108/97 y 109/97, citado por los autores: “(49) *In determining whether a mark has acquired distinctive character following the use made of it, the competent authority must make an overall assessment of the evidence that the mark has come to identify the product concerned as originating from a particular undertaking, and thus to distinguish that product from goods of other undertakings*”. En cuanto a los elementos de análisis, la Corte señaló lo siguiente: “(51) *the market share held by the mark; how intensive, geographically widespread and long-standing use of the mark has been; the amount invested by the undertaking in promoting the mark; the proportion of the relevant class of persons who, because of the mark, identify goods as originating from a particular undertaking; and statements from chambers of commerce and industry or other trade and professional associations*”.

El artículo 5 de la directiva establece los derechos conferidos por el registro marcario, en términos de exclusión, como es la constante en esta clase de derechos. En general, prohíbe el uso no consentido de la marca, o de una similar, en el curso del comercio. Al igual que la causal de nulidad señalada en el párrafo anterior, el derecho del titular se extiende hasta prevenir que un competidor busque generar esta probabilidad de confusión con el uso de una marca competidora. El párrafo 2 contiene una provisión relacionada a las marcas notorias dentro del territorio de un Miembro. Dado que en la generalidad de los casos, la posibilidad de oponerse al uso de una marca similar está circunscrita a que dicha marca esté pensada para ser utilizada en el mismo ámbito de productos o servicios para los cuales la primera está registrada, es irrelevante si una marca es similar a otra para un producto completamente distinto. Es por eso que existe una clasificación en los productos susceptibles de ser cubiertos por una marca. Cuando hablamos de una marca famosa, sin embargo, aludimos a una marca transversalmente conocida y asociada por los consumidores a un producto determinado. En estos casos, la directiva permite a los Miembros disponer normas que permitan la oposición a una marca que llame a confusión, aun cuando sea para un producto no cubierto por la marca famosa, si esta asociación va en detrimento de esta última, o bien acarrea una ventaja ilegítima a la marca nueva¹⁴⁹.

El artículo 6 de la directiva contiene limitaciones a los derechos conferidos por el artículo 5, reseñado antes. En esta materia podemos notar la incidencia de la lógica de la competencia desleal como límite a los actos prohibidos por un tercero en relación a la

¹⁴⁹ “2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark”.

marca comercial de un competidor. Es así como los derechos conferidos no permiten al titular impedir ciertos actos dentro del comercio, como por ejemplo el uso del nombre y dirección¹⁵⁰, la referencia a elementos objetivos del producto (calidad, cantidad, destino, valor, origen geográfico y otros)¹⁵¹, la referencia a la marca para indicar el destino de un producto o servicio (como piezas de recambio)¹⁵². Asimismo, contiene una cláusula genérica que permite el uso por terceros dentro de los límites de la competencia leal y honesta. Finalmente, no permite impedir a terceros el ejercicio de derechos adquiridos con anterioridad dentro de un Estado determinado¹⁵³.

El artículo 7 consagra el principio de agotamiento del derecho en materia de marcas a nivel comunitario. Así señala: “1. *The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent*”. El párrafo 2 del artículo limita este impedimento a razones legítimas para oponerse a dicha comercialización¹⁵⁴.

El artículo 8 trata la licencia de las marcas; el artículo 9 regula la prescripción en la reclamación de nulidad de una marca, a menos que se haya obtenido un registro de mala fe.

Los artículos 10 y siguientes regulan el uso de la marca desde una perspectiva interesante. Aquí podemos notar la regulación sobre un derecho de propiedad, en

¹⁵⁰ Artículo 6, párrafo 1 letra a)

¹⁵¹ Artículo 6, párrafo 1 letra b)

¹⁵² Artículo 6, párrafo 1 letra c)

¹⁵³ Artículo 6, párrafo 2.

¹⁵⁴ “..., especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market”.

concordancia con la finalidad de la regulación. Como hemos señalado anteriormente, el origen de la regulación marcaria, como la conocemos actualmente, está estrechamente ligada al comercio y, más específicamente, a la competencia desleal. Por ello el carácter de propiedad no está estrictamente asociado al registro, sino que al uso efectivo de la marca en el comercio. Es así como la disposición del artículo 10 establece una posibilidad de sanción por el no uso de la marca de acuerdo al registro solicitado: *“1. If, within a period of five years following the date of the completion of the registration procedure, the proprietor has not put the trade mark to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period period of five years, the trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Directive, unless there are proper reasons for non-use”*. La directiva agrega situaciones en las que una marca se considerará en uso.

A continuación, el artículo 11 establece las sanciones frente al no uso de la marca. Así, el titular de una marca anterior no podrá solicitar la nulidad de una posterior si aquella no ha cumplido con los requisitos de uso indicados en el artículo 10¹⁵⁵; los Estados miembros podrán disponer que no se pueda denegar un nuevo registro marcario por una marca anterior que se oponga, si ésta no ha dado uso a la misma en los términos del artículo anterior¹⁵⁶; e incluso dispone de una sanción que restringe el ámbito de protección de la marca si no es utilizada en los mismos¹⁵⁷.

¹⁵⁵ Artículo 11, párrafo 1.

¹⁵⁶ Artículo 11, párrafo 2.

¹⁵⁷ Artículo 11, párrafo 4.

Entre los artículos 12 y 14, la directiva señala las causales por las cuales una marca puede caducar, en todo o parte según sea el desuso por parte del titular.

La Directiva de la Comunidad Europea en materia de marcas, que data de 2008, vino a reemplazar la del año 1988. Esta última inspiró la legislación actualmente vigente en el Reino Unido, que está contenida en la *Trade Marks Act* de 1994¹⁵⁸.

La estructura de esta ley es similar a la de la directiva antes reseñada. En lo esencial, tenemos que atender a lo que entiende la ley como marca y, posteriormente, las causales de irregistrabilidad. La Parte I de la ley, en la sección 1, señala una definición muy amplia de lo que es una marca comercial: “1.- *In this Act a ‘trade mark’ means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguish goods or services of one undertaking from those of other undertakings*”. La definición reúne los criterios esenciales del derecho marcario: signo susceptible de representación gráfica¹⁵⁹ y capacidad distintiva para un bien o servicio. Agrega esta disposición: “*A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their package*”¹⁶⁰.

¹⁵⁸ BAINBRIDGE, ob. cit. (n. 21), p 638.

¹⁵⁹ *Ibid.*, p. 641: “*The Court of Justice has confirmed on numerous occasions that the requirement that a trade mark is capable of being represented graphically must: ...enable the sign to be represented visually, particularly by means of images, lines or characters, so that it can be properly identified... [It must be] clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective*”.

¹⁶⁰ Hay además una notoria amplitud en cuanto a lo que puede registrarse como marca, incluyendo las combinaciones de colores, sonidos, formas –como la misma ley reconoce– e incluso olores, aunque con mayores limitaciones, al encontrarse de frente con una imposibilidad de representación gráfica. Ver BAINBRIDGE, ob. cit. (n. 21), pp. 642-648.

De acuerdo con la sección 2(1), el derecho se adquiere con el registro de la marca, y partir de la obtención de dicho registro, el titular goza de los derechos consagrados en la ley. Esta idea se ve reforzada en la sección 2(2)¹⁶¹.

En cuanto a las causales de rechazo de un registro marcario, podemos agruparlas en las causales absolutas y las relativas. Las primeras se refieren a casos en los cuales un signo no es registrable *per se*¹⁶², mientras que las relativas se verifican en los casos de colisión entre una solicitud para marca nueva y un registro marcario obtenido con anterioridad.

Las primeras causales indicadas, contenidas en la sección 3(1) letras (a), (b), (c) y (d) apuntan a la concepción básica de marca que está en esta misma ley. Así, se rechazarán las solicitudes de registro de aquellas marcas que no cumplan con el estándar básico de representación gráfica y distintividad, por una parte (letras (a) y (b)); y aquellas marcas que sean meramente descriptivas y términos que hayan perdido distintividad a través de su uso en el comercio (letras (c) y (d)). A continuación, el precepto establece una excepción basada en la adquisición, por parte de un signo genérico, de distintividad a través del uso del mismo, solamente para los casos de las letras (b), (c) y (d) descritos.

Otras causales de rechazo de registro están orientadas a deficiencias en la forma del producto (sección 3(2))¹⁶³, casos en que las marcas son contrarias al orden público o

¹⁶¹ "(2) No proceedings lie to prevent or recover damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing off".

¹⁶² BAINBRIDGE, ob. cit. (n. 21), p. 648. Una excepción a estas causales es la distintividad por el uso o *secondary meaning*.

¹⁶³ *Ibid.*, p. 656: "*The rationale for this could be said to be that certain types of shape can never be sufficiently distinctive to serve as indicator of origin, capable of distinguish the goods or services of one undertaking from those of another undertaking. Another argument for denying protection as*

están diseñadas para engañar al público (sección 3(3) y (6) en el caso de existir mala fe); también se rechazan las marcas consistentes en símbolos patrios (sección 4) y olímpicos (sección 4(5)).

La sección 5 de la ley establece las causales relativas de rechazo. En esta categoría de causales el factor común es la colisión de una solicitud nueva de marca con una anterior – u otro derecho de propiedad intelectual–, sea porque es idéntica (sección 5(1) y (2)(a)) o similar (sección 5(2)(b)) a ésta. También contempla hipótesis de uso injusto de marcas famosas, con la intención de obtener una ventaja comercial (sección 5(3) y (4), que limita el registro a la eventual infracción de ley sobre *passing off*). El carácter relativo de estas causales queda de manifiesto en la sección 5(5), que permite el registro de marcas en estas condiciones siempre que el titular del derecho anterior lo consienta.

La sección 9 reúne los efectos del registro marcario, es decir, la amplitud de la cobertura y qué facultades tiene el titular del registro frente a terceros. La ley señala de manera breve un derecho exclusivo de uso de la marca dentro del territorio. Por el contrario, será considerada una infracción a este derecho cualquier uso no autorizado de la misma, desde que la solicitud del registro es ingresada. Complementa esta sección la inmediatamente siguiente, en que detalla qué se considera una infracción marcaria¹⁶⁴, señalando que corresponde en general al uso de un signo idéntico *dentro del comercio*, y

trade mark to certain types of shape is that potentially unlimited protection could otherwise be afforded to shapes that ought to be protected by design law, patent law or, in some countries though not at present the UK, utility model. (...) Shapes excluded can be thus be described loosely as natural, functional or ornamental”.

¹⁶⁴ “10.- (1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which is registered”.

para los mismos bienes a los cuales identifica la marca infringida. En este contexto, hay una gran similitud entre las hipótesis de infracción y las causales relativas de rechazo de registro marcario ya señaladas. Agrega esta sección como infracción el uso de marcas idénticas para bienes o servicios similares (sección 10(2)(a)) y en casos en que hay similitud de marcas para bienes o servicios idénticos o relacionados, en los que exista **probabilidad de confusión** (*likelihood of confusion*) en el público consumidor, incluida la probabilidad de asociación con la marca infringida (sección 10(2)(b)). Esta última es una identidad incompleta que, con todo, es susceptible de crear confusión en las personas que consumen dichos bienes o servicios. El criterio central en esta clase de infracción es la probabilidad de confusión, que no se restringe a una mera asociación mental en el consumidor, sino que requiere una confusión genuina en torno al origen empresarial del producto¹⁶⁵. La lógica subyacente en estas hipótesis de infracción se aplican también a casos en que la marca infringida es notoriamente conocida (sección 10(3)) y el uso indebido perjudica esta reputación o *goodwill*¹⁶⁶, trayendo consecuentemente una ventaja comercial para el infractor.

¹⁶⁵ BAINBRIDGE, ob. cit. (n. 21), p. 715: “*The average consumer, who perceives the trade mark as a whole and who does not break it down into its constituent parts, makes a global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks based on the overall impression given by them, bearing in mind their distinctive and dominant components. The more distinctive the mark, the greater will be the likelihood of confusion. There is some interdependence between the sign and the trade mark and the goods or services so that the greater the similarity of the sign of the sign and the trade mark, the lesser the similarity of the goods or services would need to be to find infringement and vice versa. The type of confusion required is confusion as to origin; in other words, the average consumer would think the goods or services came from the same or economically linked undertakings*”. Esta idea no sólo constituye el núcleo de la infracción marcario, sino que también es una parte teórica fundamental de la competencia desleal.

¹⁶⁶ La razón de esta clase de protección es evitar la pérdida del carácter distintivo de la marca, es decir, su dilución. BAINBRIDGE, ob. Cit., p. 718: “*The rationale for this provision is that it gives protection where the use of a sign causes damage to a trade mark, for example, by diluting or blurring its distinctive character or by tarnishing or denigrating it. The provision does not depend on any likelihood as to origin. The provision could apply where another undertaking uses someone else’s well-known trade mark for different goods or services, hoping to capture some of the goodwill*

La sección 10(4) contempla hipótesis particulares de infracción marcaria (junto con la sección 10(5)), todos los cuales están contextualizados, como hemos visto, en el uso comercial de la marca.

La sección 10(6) regula la publicidad comparativa como un caso de no infracción marcaria. El criterio para determinar la infracción está marcado por el uso honesto de una marca ajena¹⁶⁷, por ejemplo, para identificar dichos productos o servicios como propios de un titular o licenciatario en relación a otros¹⁶⁸. Esta disposición está dada como una excepción a las hipótesis mencionadas en la sección 10 como casos de infracción.

Desde la sección 11 a la 13, la ley establece casos específicos de no infracción marcaria en los mismos términos dados por la Directiva de la Comunidad Europea reseñada anteriormente, incluido el caso del agotamiento del derecho como causal que impide reclamar el uso de una marca por un tercero. Desde la sección 14 la ley regula el procedimiento a seguir en casos de infracción como los que hemos señalado.

attaching to the trade mark. It may also apply in the case of a parody of the trade mark". En este ultimo aspect cabe destacar el balance que debe existir con otro derecho: la libertad de expresión.

¹⁶⁷ La sección 10(6) señala, en su párrafo segundo: *"But any such use otherwise than in accordance with honest practices in industrial or commercial matters shall be treated as infringing the registered trade mark if the use without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark"*.

¹⁶⁸ El caso más común de publicidad comparativa, y el cual es aceptado en la medida que no traspase los límites de una relación competitiva honesta, es en torno a los precios y/o rendimiento objetivo de un producto. BAINBRIDGE, ob. Cit., p. 722: *"Acceptable comparative advertising can be selective. It can even skew features or prices providing sufficient information is given to make this clear or to allow readers of the advertisement the opportunity to obtain the full picture. However, what it cannot do is to present, as fact, information which is false and the advertiser knows to be false"*.

Cabe destacar, finalmente, que las marcas en la legislación británica están sujetas a un uso efectivo en el comercio, existiendo una causal de revocación de registro basada en el no uso por un período de 5 años (sección 46(1)(a) y (b) para otra forma de desuso), o bien si el nombre registrado se ha vuelto genérico a consecuencia de la inactividad del titular (sección 46(c)), o si el uso dado a la marca puede engañar al público en cuanto a la naturaleza, calidad y origen del producto (sección 46(1)(d)).

En la legislación norteamericana, reunida en el U.S. Code (15 USC Cap. 22, la “Lanham Act”), el principio fundamental es el uso de la marca en el comercio. Es decir, el registro marcario no es el elemento que da origen al derecho de usar una marca ni tampoco es el único instrumento por el cual un producto cuya marca ha sido infringida es merecedor de protección¹⁶⁹. Por lo mismo la redacción del párrafo 1051 deja entrever el carácter facultativo del registro federal de una marca¹⁷⁰, y el uso de la marca es un requisito para obtener dicho registro (párrafo 1051 (a)(3)(C) y (D)). Esta estructura legislativa que privilegia el primer uso de la marca se ha estimado, desde un punto de vista económico, como un desincentivo a la creación de bancos de marcas, o al comportamiento excesivamente orientado a la acumulación de rentas a través del registro de marcas que no se usarán¹⁷¹. Confirma este carácter la existencia de una posibilidad de registro sujeta

¹⁶⁹ LANDES y POSNER, ob. Cit. (n. 31), p. 179: “*Under the common law approach, ownership of a trademark is obtained by using it in commerce, that is, by selling the trademarked product or service to the public. A first-possession rule, of which this is a variant, has several economic advantages*”.

¹⁷⁰ Párrafo 1051 (a)(1): “*The owner of a trademark used in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director, and such number of specimens or facsimiles of the mark as used as may be required by the Director*”.

¹⁷¹ LANDES y POSNER, ob. Cit. (n. 31), p. 179.

a la intención futura de uso de la marca, con un plazo máximo de 6 meses (párrafo 1051 (b) y (d)).

El uso de la marca en el comercio, desde esta perspectiva, está en directa relación con la finalidad misma de esta institución, y con su función social, que es la de vincular un determinado bien con su origen empresarial¹⁷². Si una marca se registra sin un uso efectivo de la misma, no tendrá utilidad alguna y su protección no será necesaria ni deseable, pues otorga un cierto poder en el mercado al titular sin ninguna base económica o comercial que lo justifique.

El párrafo 1052 establece una serie de hipótesis bajo las cuales una marca no puede ser admitida a registro. Entre ellas podemos observar causales similares a las analizadas en la legislación de Europa y el Reino Unido, basadas por ejemplo, en el orden público (a); símbolos patrios (b); el uso del nombre o imagen de una persona en particular, sin su consentimiento, o el uso del nombre de un presidente fallecido mientras viva su viuda, sin su consentimiento (c); la similitud con marcas usadas anteriormente y no abandonadas por su titular, y que su uso conjunto pueda producir confusión o engaño (en este caso es importante notar que, como hemos señalado, el criterio fundamental a la hora de rechazar un registro es si el titular anterior está usando la marca, no si existe un registro previo como ocurre en las legislaciones basadas exclusivamente en el registro como fuente del derecho del titular).

¹⁷² *Ibíd.*, p. 181.

El mismo párrafo, en su letra (e), contempla una serie de causales de rechazo específicas que dicen relación directa con la falta de carácter distintivo de la marca, esto es, si la marca es meramente descriptiva en relación al bien que designa (1); si la describe geográficamente (sin perjuicio de las reglas aplicables a las indicaciones geográficas) (2); si corresponde solamente a un apellido; y, si se refiere a una materia que, como todo, es funcional (5). Finalmente, el párrafo entrega una excepción basada en el *secondary meaning* o la adquisición sobreviniente de distintividad¹⁷³, siempre a través del uso de la marca en el comercio y para estos últimos casos, que podríamos considerar el correlato de las llamadas causales de irregistrabilidad relativas que hemos revisado en la legislación europea.

La extensión de los derechos otorgados no está condicionada al hecho del registro, por lo que no podemos encontrar un catálogo de derechos de exclusividad. Por el contrario, debemos analizar los supuestos de infracción de una marca. El párrafo 114 (1) de la ley¹⁷⁴ consagra las formas de infracción marcaria bajo dos grupos de faltas. La primera de las infracciones se refiere al uso en el comercio de signos que puedan crear confusión¹⁷⁵; la segunda, a la producción misma de signos imitativos de una marca con la intención de

¹⁷³ Párrafo 1052 (f): “(...), *nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. (...)*”.

¹⁷⁴ “Any person who shall, without the consent of the registrant”

¹⁷⁵ “(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive”

ponerla en el comercio¹⁷⁶. El registro podrá servir como prueba para efectos de la responsabilidad civil que corresponda¹⁷⁷, sin que ello importe un impedimento para quien tenga una marca no registrada¹⁷⁸.

Entre las variadas formas de infracción marcaria, cabe destacar el grupo de infracciones que constituyen la dilución de una marca, esto es, la pérdida del carácter distintivo de la misma por acción de un tercero. Esta clase de infracción procede contra marcas famosas¹⁷⁹, y no requiere una similitud en un área específica. Como hemos visto, existen dos categorías de infracción marcaria: aquellas que apuntan a confundir dentro del mismo ámbito para el cual la marca funciona en relación a un producto; y aquellas destinadas a menoscabar una marca conocida transversalmente. En el caso de la dilución, tenemos que la infracción se dirige a una marca famosa, por lo que para configurarse no requiere apuntar a la misma categoría de producto o servicio de dicha marca, ni tampoco requiere producir confusión ni perjuicio económico, sino que sencillamente aprovecharse del *goodwill* construido en torno a una marca notoria. Los criterios para concluir que una marca es famosa dentro del territorio son variados, y tienen relación con la extensión

¹⁷⁶ “(b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive”

¹⁷⁷ En casos en que la infracción marcaria haya sido por uso de una falsificación, la ley contempla la posibilidad de obtener el *treble damage* como indemnización, cuando ha existido una intencionalidad detrás del acto (párrafo 1117 (b)).

¹⁷⁸ Párrafo 1115 que en su sección (a) señala: “(...), *but shall not preclude another person from proving any legal or equitable defense or defect, include those set forth in subsection (b) of this section, which might have been asserted if such mark had not been registered*”.

¹⁷⁹ Párrafo 1125 (c)(1): “*Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner’s mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury*”.

geográfica de la marca, el grado de conocimiento por parte del público consumidor y qué clase de registro tiene, entre otros antecedentes¹⁸⁰.

Dentro del concepto general de dilución cabe hacer una distinción. Podríamos llamar a la primera “dilución por difuminación” (*dilution by blurring*)¹⁸¹, y consiste en la asociación que se realiza entre una marca famosa y otra, perjudicando a la primera en términos de distintividad. Una vez entregados los criterios para que el juez califique una marca como famosa, la ley entrega también el estándar a considerar para determinar cuándo existe una potencial dilución de acuerdo a este tipo general. Así, se debe considerar el grado de similitud entre las marcas aludidas; el grado de notoriedad (inherente o adquirida) de la marca famosa; la medida en que el titular de la marca la utiliza exclusivamente; el grado de reconocimiento de la misma; un aspecto de imputación subjetiva, en relación a su hubo intención de asociar la marca infractora con la marca famosa; y un análisis objetivo de la posible asociación actual de una y otra marca¹⁸².

¹⁸⁰ Párrafo 1125 (c)(2)(A).

¹⁸¹ Párrafo 1125 (c)(2)(B): “*For purposes of paragraph (1), ‘dilution by blurring’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark.*”

¹⁸² El Párrafo 1125 (c)(2)(B) continúa de la siguiente forma: “*(...) In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark; (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark; (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark; (iv) The degree of recognition of the famous mark; (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark; (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.*”

La segunda forma de dilución podríamos señalarla como “dilución por empañamiento” (*dilution by tarnishment*), y no apunta, como la forma anterior, a imitar una marca famosa para obtener beneficios, sino que a imitarla con la finalidad de disminuir su prestigio¹⁸³.

La justificación para la existencia de esta clase de provisiones en la ley pasa por el sentido de la marca desde un punto de vista económico. Así visto, tener dos o más productos bajo una misma denominación perjudicaría los costos de búsqueda del consumidor, al no ser capaz de asociar un determinado signo a un solo producto¹⁸⁴. En cuanto al empañamiento (*tarnishment*), se ha entendido como una especie particular de difuminación, que apunta más bien al abuso de la asociación entre una marca y otra, pero con la consecuencia directa en la reputación de la marca famosa¹⁸⁵. Esta última clase de infracción, desde un punto de vista de la función lingüística que hemos señalado con anterioridad, ha sido entendida también como una lesión a la función de confianza que cumple una marca¹⁸⁶.

¹⁸³ Párrafo 1125 (c)(2)(C): “For purposes of paragraph (1), ‘dilution by tarnishment’ is association arising from the similarity between a mark or trade mark and a famous mark that harms the reputation of the famous mark”.

¹⁸⁴ KATZ, ob. Cit. (n. 145), p. 1579: “Most notably, in *Ty v. Perryman*, Judge Posner provided a search-cost justification for dilution law. According to Posner, the concern with dilution is ‘that consumer search costs will rise if a trademark becomes associated with a variety of unrelated products’, thereby blurring the concise and unequivocal meaning of the trademark. Echoing a similar concern, the Ninth Circuit recently explained that ‘the introduction of the [diluting] mark to the marketplace means that there are now two products, and not just one, competing for association with that word. This is the quintessential harm addressed by anti-dilution law’.

¹⁸⁵ *Ibíd.*: “(...), suppose that it is not an upscale restaurant that calls itself ‘Tiffany’, but rather a striptease joint, and assume, again, no consumer confusion about a common source. Nevertheless, ‘because of the inveterate tendency of the human mind to proceed by association’, writes Posner, ‘every time they think of the word ‘Tiffany’ their image of the fancy jewelry store will be tarnished by the association of the word with the strip joint”.

¹⁸⁶ *Ibíd.*, p. 1580.

La ley contempla, además, las situaciones en las cuales no se aplican los supuestos para la dilución. En general, no pueden ser consideradas como tal los usos justos y no comerciales de la misma, lo que incluye especialmente la posibilidad de la publicidad comparativa en términos amplios¹⁸⁷.

Como señalamos anteriormente, el sistema norteamericano no está estrictamente basado en el registro marcario como fuente del derecho exclusivo de uso de una marca, siendo este último un elemento a considerar como prueba de la posesión de dicho signo distintivo. Lo importante realmente es el uso que se le dé a la marca. Por ello, la ley a continuación contempla la posibilidad de demandar una infracción marcaria por parte de aquellos que no tengan registrada una marca en el llamado Registro Principal (que es el que establece la Lanham Act), estableciendo las exigencias probatorias para estos casos¹⁸⁸.

Adicionalmente, la ley contempla formas de protección en internet. La “Anticybersquatting Consumer Protection Act”¹⁸⁹ incluyó una atribución de responsabilidad civil en el mismo párrafo que comentamos. Esto, dada la creciente importancia del comercio electrónico y las particularidades del mismo en la relación productor-consumidor. Sin embargo, existen diferencias específicas entre el sistema de nombres de dominio y las marcas comerciales,

¹⁸⁷ Párrafo 1125 (c)(3)(A): “Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with– (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner”. A su vez, el párrafo señala como no susceptible de ser catalogado como dilución dos usos más de las marcas. El contenido en el mismo párrafo, (c)(3)(B): “All forms of news reporting and news commentary”, y en (C): “Any noncommercial use of a mark”.

¹⁸⁸ Párrafo 1125 (c)(4).

¹⁸⁹ Párrafo 1125 (d), Cyberpiracy prevention.

como por ejemplo en el estándar de lo que podríamos considerar “similar”, la forma en que un dominio está vinculado a uno o más productos en contraste con el sistema marcario que está estrechamente asociado a un clasificador de bienes y servicios, entre otras diferencias¹⁹⁰.

Así, la ley prohíbe el uso comercial, como nombre de dominio, de una marca famosa, por parte de un tercero con el objeto de obtener ganancias ilegítimas de aquel uso, y el uso de nombres de dominio idénticos o “confusamente similares” que tiendan a diluir una marca distintiva o famosa al momento de dicho uso¹⁹¹. Para que se haga efectiva dicha responsabilidad, la ley exige la demostración de mala fe por parte del infractor, para lo cual entrega diversas directrices (en un listado no taxativo) a fin de probarla, como por ejemplo la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial anteriores, la intención de desviar clientela a través de dicha vía, y otras¹⁹². No obstante, la ley

¹⁹⁰ SINGH, Snehlata, *Conflicts between Trademarks and Domain Names: A critical analysis* (septiembre 2011). Documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 2045222, p. 11: “*Ian Tollet lays down three major differences in the registration of domain names and trademarks. Firstly, unlike trademarks, the concept of ‘confusingly similar’ does not exist in the domain names. It is absolutely possible for two domain names to be extremely closely similar. Say there is a possibility of existence of www.abcd.com and www.ab-cd.com. In case of trademarks, even a little similarity may result in the refusal to register the mark. For instance, a beverage manufacturing company could not register the trademark ‘Koka Kola’ as it resembles the well known trademark ‘Coca Cola’. Secondly, unlike domain names, the registration of trademarks is subjected to the classification system meaning identical trademarks are used to identify different products and services can exist. A domain name can be owned by one person only irrespective of the goods and services offered by the owner of the domain name. And thirdly, national boundaries are not recognized by the domain name system.*”

¹⁹¹ Párrafo 1125 (d)(1)(A): “*(i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and (ii) registers, traffics in, or uses a domain name that– (I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark; (II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark...*”.

¹⁹² Párrafo 1125 (d)(1)(B). Existen casos en la jurisprudencia norteamericana en los que podemos entender el análisis que se sigue para determinar la existencia de mala fe por parte de un usuario de un nombre de dominio específico. En el caso *Coca-Cola Co. v. Purdy*, 382 F. 3d 774, Corte de

contempla una exención de responsabilidad basada en el genuino desconocimiento por parte del infractor, de infringir una marca; es decir, si actuaba de buena fe¹⁹³. Como sanción, se puede obtener la cancelación del dominio o su transferencia forzosa al titular de la marca infringida¹⁹⁴.

Han surgido además, otras doctrinas delineadas jurisprudencialmente en torno al uso de marcas en internet, que se han considerado poco acertadas en cuanto a los fines perseguidos por la misma Lanham Act, como la llamada doctrina de la “confusión inicial”, que se ha aplicado en algunos casos que involucran nombres de dominio. En general, esta doctrina no apunta a la probabilidad de confusión (que es la médula de la Lanham Act), sino que ve infracciones incluso cuando una marca competidora ha captado algo de atención por parte de un consumidor, sin confundirlo en una forma tal que lo desvíe ilegítimamente de su intención inicial de compra¹⁹⁵. El problema que asoma en esta

Apelaciones del 8° Circuito, de 2004, se discutió respecto de un usuario que registró una serie de nombres de dominio muy parecidos a marcas famosas en Estados Unidos (Coca Cola, Pepsi, McDonald’s) para redirigirlos a un sitio sobre su rechazo al aborto; en otro caso, “Nike Inc. v. Circle Group Internet, Inc., 318 F. Supp. 2d 688 –Dist. Court, ND, Illinois 2004, por otra parte, el demandado registró como dominio la frase “Just do it”, famosa por ser utilizada como parte de la campaña comercial del demandante, a sabiendas de que era una expresión conocida en el comercio. El demandado discutió en torno al presunto estado de buena fe en que usó dicha expresión como nombre de dominio, con escaso éxito. Como señala el fallo: “*Defendant’s awareness of plaintiff’s JUST DO IT mark, which it admits is famous and distinctive, as well as its practices of using to divert web users to its own homepage with a domain name and content wholly different from and unrelated to the JUST DO IT mark, establishes beyond question that defendant acted in bad faith and is not entitled to benefit from the ACPA’s safe harbor provision*”.

¹⁹³ Párrafo 1125 (d)(2)(B)(ii).

¹⁹⁴ Párrafo 1125 (d)(2)(D)(i).

¹⁹⁵ ROTHMAN, Jennifer E., *Initial interest confusión: Standing at the crossroads of Trademark law*, Cardozo Law Review, vol. 27:1, 2005, p. 121-122: “*Some courts use the term ‘initial interest confusion’ to mean two different things: (1) confusion prior to the time of sale; and (2) initial interest regardless of any likely confusion. When used in the latter circumstances the term ‘initial interest confusion’ is truly a misnomer. Allowing trademark infringement actions on the basis of confusion occurring prior to the time of sale is sometimes justifiable under the Lanham Act and the principles behind trademark law; however, allowing a finding of trademark infringement when there is no likely consumer confusion has no basis in the law or policies that support trademark protection. (...)*

construcción jurisprudencial es claro: la amenaza a la libre competencia, dado que así otorga una cuota de poder de mercado a un competidor que no parece estar justificada por el sentido real de la ley marcaría.

Finalmente, corresponde estudiar la legislación nacional sobre marcas comerciales, contenida en el Título II de la ley 19.039. Como podemos apreciar de las disposiciones de este título, la tendencia normativa es muy similar a las experiencias comparadas aquí expuestas, las cuales tienden, a su vez, a homogeneizarse de acuerdo a los instrumentos internacionales para así facilitar el comercio e inversiones entre los diversos países.

El artículo 19 entrega una amplia definición en su primera parte: “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”. Queda claro que la estructura normativa en torno a las marcas en nuestro país persigue la protección de signos que sean capaces de distinguir, al igual que todos los ejemplos legislativos analizados anteriormente. Asimismo, entrega un catálogo de los signos susceptibles de ser protegidos como marcas, siguiendo la lógica de poder ser representados gráficamente.

Allowing trademark infringement or unfair competition actions in such circumstances violates the plain language of the Lanham Act, contravenes the goals and logic behind protecting trademarks, harms free and fair competition, limits public information and consumer choices, and violates the First Amendment”.

La segunda parte del artículo consagra la posibilidad de registrar una marca que no es en sí misma distintiva, pero que ha adquirido tal carácter a través del uso de la misma, esto es, el ya comentado *secondary meaning*: “Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional”. La jurisprudencia administrativa ha admitido esta posibilidad de acuerdo a esos parámetros¹⁹⁶.

En los dos incisos siguientes, la norma contempla la posibilidad de registrar frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas a un registro marcario (como accesorias, carácter ratificado por el artículo 19 bis B, que no permite la cesión de una frase de esta clase sin la cesión del registro principal al que acceden), y un mandato de no discriminación en el otorgamiento del registro marcario en base a la naturaleza del producto o servicio que se quiera designar con la marca, respectivamente.

La ley permite que dos o más titulares puedan registrar una misma marca, debiendo operar de consuno y en base a un reglamento elaborado por ellos mismos, que contemple los criterios de uso y control de la marca (artículo 19 bis).

¹⁹⁶ Con fecha 25 de agosto de 2006, el Departamento de Propiedad Industrial (hoy INAPI), hizo suyo el informe N° 137897, a propósito de un juicio de oposición en contra de la solicitud de registro de la marca mixta “NUTRA BIEN!”, que rechazó las tres oposiciones planteadas. El informe señala: *“Todo lo expuesto anteriormente permite concluir que ha quedado demostrado que el conjunto NUTRA BIEN! ha adquirido lo que en doctrina se denomina un “significado secundario” o “secondary meaning”, en inglés, esto es, que el público consumidor asocia en forma exclusiva la citada marca, con un determinado origen comercial o fuente, en el caso de autos, con el negocio de la empresa solicitante. En este tipo de casos, la marca puede ser registrada, toda vez que la asociación que efectúa la generalidad del público consumidor evidencia, de hecho, el carácter distintivo de la marca en cuestión, que sobrepasa el significado primario u obvio de los términos que la componen”*.

El artículo 19 bis C viene a reafirmar la idea principal del derecho marcario, que es el de proteger básicamente el carácter distintivo de un signo. Así, las marcas compuestas, es decir, aquellas que estén formadas por un conjunto de elementos que en sí mismos son descriptivos o genéricos, son protegidas solamente como un todo, como la combinación de dichos elementos, no pudiendo traspasarse dicha protección a cada elemento aisladamente considerado.

Dado que el sistema de propiedad industrial chileno se basa, como vimos anteriormente, en la existencia de un registro, podemos notar, al igual que en la legislación europea, que existe una tipificación clara de la extensión en la protección otorgada por esta vía. En otras palabras, se perfila el privilegio industrial como un genuino derecho de propiedad, de manera exclusiva y excluyente. Así, el artículo 19 bis D señala en qué consiste la obtención de un registro marcario: “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”. Como hemos visto, la marca es protegida dentro de un ámbito, que es el aquel que corresponde al bien o servicio para el cual se solicita de acuerdo al Clasificador originado en el Arreglo de Niza que adopta nuestra legislación¹⁹⁷, por lo que el derecho de exclusividad y de exclusión aquí consagrado, como la norma indica, tiene límites bien definidos.

Agrega el inciso segundo de esta disposición: “Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso

¹⁹⁷ Decreto 236 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado el 1 de diciembre de 2005, artículo 2; artículo 23 de la ley 19.039.

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 hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”. El inciso tercero complementa esta última idea: “Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión”.

Estos dos incisos nos señalan el estándar que debe seguirse para calificar la proximidad de una y otra marca. La idea radica en la inducción a error o confusión, que es un estándar similar al ya analizado para otras legislaciones (como el *likelihood of confusion* norteamericano). La facultad del titular encuentra un límite claro en la institución del agotamiento internacional del derecho, consagrado en el artículo 19 bis E, que no faculta al 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 expreso consentimiento”.

Asimismo, la ley chilena contempla un catálogo de causales de irregistrabilidad marcaria en su artículo 20, las cuales obedecen a diversos motivos. Por una parte, y de manera análoga a las causales de irregistrabilidad absolutas, podemos señalar las contenidas en las letras a), b), d), i) y k) como regla de clausura. Las primeras se refieren tanto a símbolos nacionales como a denominaciones que por definición pertenecen al dominio público (ligadas al ámbito científico o de salud pública) y a la imposibilidad de registrar como marca la forma o color de un producto, o un color en sí mismo. La causal de la letra

b) establece una prohibición en torno al uso del nombre de una persona natural sin su consentimiento, sin perjuicio de abrir dicha posibilidad respecto a personajes históricos cuya muerte haya acaecido al menos 50 años antes de la solicitud del registro.

La causal de la letra e) y f) se refieren a signos que carecen de los requisitos normalmente aceptados para una marca, esto es, su carácter distintivo. La primera de estas letras se refiere a los signos genéricos o meramente descriptivos, o de uso general en el comercio. La segunda está enfocada en los signos que se prestan para inducir a error o engaño en cuanto al origen, calidad o género de los productos o servicios. La letra j) complementa estas causales basadas en la poca distintividad o su posibilidad de inducir a error, pero respecto a la procedencia o atributos de un producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen.

Las letras g) y h) nos recuerdan a las causales relativas. Esto, porque a pesar de constituir causales de rechazo del registro, contemplan una excepción al primer rechazo de acuerdo a los supuestos de hecho que mencionan. En otras palabras, su capacidad de ser marca no está condicionada exclusivamente por su distintividad intrínseca, como ocurre en las causales absolutas, sino que en la existencia de derechos anteriores.

La letra g) establece una causal de rechazo basada en la similitud gráfica o fonética de una marca con otra registrada en el extranjero, cuando ésta es notoria en el sector del público que consume normalmente dicho producto o servicio. Sin embargo, este rechazo no es absoluto, pues una vez rechazada la solicitud, se abre un período de 90 días para que el titular de dicha marca en el extranjero solicite su inscripción en Chile. En caso

contrario, se abre un nuevo plazo de 90 días, pero esta vez para que aquel que intentó registrarla y fue rechazado lo haga. Si esto último no ocurre, la marca queda disponible para ser solicitada por cualquier persona.

Esta letra además permite que una marca registrada en Chile y cuya fama o notoriedad sea transversal (es decir, que vaya más allá del producto o servicio particular que designa) se oponga al registro de un signo idéntico o similar solicitado para distinguir productos, servicios o un establecimiento comercial o industrial distinto y no relacionados. Esta posibilidad requiere que estos guarden algún tipo de conexión con los productos o servicios o el establecimiento al que designa la marca notoria, y conjuntamente, que esta asociación lesione los intereses del titular de la marca notoria. El requisito de fama o notoriedad exigido por la ley también está delineado, y queda relacionado con el grado de conocimiento por parte del sector del público que habitualmente consume dicho producto o servicio o tiene acceso al establecimiento cuya marca es protegida anteriormente.

La letra h), por su parte, establece otro grupo de causales relativas. La primera está orientada a la protección de una marca anterior en relación a una nueva solicitud de una marca idéntica o similar, sea gráfica o fonéticamente, y para productos, servicios o establecimientos idénticos o similares de una misma clase o similar.

Esta protección se hace extensible a marcas **no registradas** pero que estén siendo efectivamente utilizadas en el curso del comercio con anterioridad a la solicitud de nuevo registro. Una vez rechazada una solicitud bajo esta causal, se abre un plazo de derecho preferente para el usuario de dicha marca, de 90 días, para solicitar el registro de la

misma. De no hacerlo una vez vencido el plazo, dicha marca podrá ser solicitada por cualquiera, sin perjuicio de un derecho preferente del solicitante rechazado, también por 90 días, para solicitar su registro.

La importancia de las causales de rechazo contenidas en las letras g) y h), desde un punto de vista de competencia desleal, es manifiesto. A través de estas dos causales podemos establecer una prohibición general de competencia desleal a través de la infracción marcaría. Asimismo, podemos verlas como análogas a las disposiciones de la legislación norteamericana que distingue dos formas de dilución de una marca, como hemos visto. La letra g) apunta a las dos formas comparadas de dilución, esto es, la dilución por difuminación, en tanto permite el rechazo en la medida que una marca intenta asociarse con una marca anterior notoria utilizando como parámetro de protección precisamente el grado de fama o notoriedad de una marca (es decir, una protección orientada totalmente al titular de la marca, usando en consecuencia la probabilidad de confusión del consumidor como un parámetro de medición del daño que puede generar la asociación de una marca y otra), lo cual iría en contra de una de las finalidades de la protección legal, que es mantener la distintividad de un signo; y la dilución por empañamiento, en otra configuración normativa específica para las marcas notorias o famosas en Chile, que exige la constatación de un perjuicio para la marca famosa por el hecho de asociarse con ella una marca nueva. La letra h) complementa con una causal de rechazo más general y que se verifica con la mera colisión de una solicitud con una marca ya registrada, y amplía más aun el ámbito de protección al hacerlo aplicable a marcas que, si bien no están registradas, sí están siendo usadas en el comercio, con lo cual

reconoce en cierta medida la utilidad principal de una marca, más allá de la existencia de un sistema de registro estricto¹⁹⁸.

A continuación la ley consagra el derecho de prioridad de solicitud para marcas registradas en el extranjero, estableciendo un plazo de 6 meses al efecto. En cuanto a la duración del derecho sobre la marca, el artículo 24 señala un plazo de 10 años, renovable por períodos iguales sin agotamiento de esta facultad. A diferencia de otras legislaciones analizadas, la ley chilena no contempla causales de caducidad de la marca basadas en su no uso en el comercio, cuestión que resalta la idea de propiedad sobre la marca por sobre la finalidad de distinguir productos **en** el comercio.

El artículo 26 establece como sanción a la infracción de las causales señaladas como de rechazo, la nulidad de la marca. El plazo para solicitar la nulidad de la marca es variable: será de 5 años para los casos generales, y será imprescriptible para casos en que los registros marcarios hayan sido obtenidos de mala fe. Adicionalmente, el artículo 28 señala un catálogo de conductas susceptibles de ser sancionadas con multa variable entre 25 y 1000 UTM, para: a) uso malicioso y con fines comerciales de una marca igual o semejante a una inscrita (sin perjuicio de la permisión legal de las importaciones paralelas o agotamiento internacional del derecho del artículo 19 bis E); el uso con fines comerciales de una marca no inscrita, caducada o anulada pero utilizando el distintivo de una marca registrada (“M.R.” o la letra “R” encerrada en un círculo); el uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a ello, salvo que se destine a envasar productos distintos y no relacionados con aquellos que protege la marca. La

¹⁹⁸ Cuestión que, como vimos, está consagrada como principio general en el artículo 2 de la ley 19.039.

reincidencia dentro de los 5 años siguientes a una multa será sancionada con el doble de la primera multa aplicada.

En los casos de marcas no registradas y utilizadas por dos o más personas al mismo tiempo, el artículo 30 soluciona la situación disponiendo que cualquiera de ellos podrá inscribirla, pero sin perseguir responsabilidades ulteriores por parte del otro usuario sino después de transcurridos 180 días desde dicha inscripción. En los casos en que una marca es anulada, el titular de la marca infringida y por la cual aquélla se anuló no podrá perseguir la responsabilidad del titular de la marca anulada sino hasta transcurridos los mismos 180 días señalados, contados desde que la sentencia quedó ejecutoriada.

Como protección complementaria, el Título X de la ley establece una serie de disposiciones para que el titular cuyo derecho ha sido lesionado accione en contra del infractor. Así, el artículo 106, dispone en términos generales: “El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente”, agregando a continuación las posibilidades: a) cesación de los actos lesivos; b) indemnización de daños y perjuicios; c) adopción de medidas para evitar que prosiga la infracción; d) publicación de la sentencia que condene al demandado, a costa de éste.

Complementando la letra b) del artículo antes citado, la ley establece una elección para el demandante, a fin de computar el daño reclamado. El artículo 108 consagra lo que se ha denominado “sistema del triple cómputo”, de inspiración alemana,¹⁹⁹ en materia

¹⁹⁹ BARRIENTOS, Marcelo, *El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la ley de propiedad industrial*, Revista Ius et Praxis vol. 14, N° 1, Talca 2008, pp. 123-143: “La triple alternativa o cómputo (Dreifache Schadenberechnung) que hemos reproducido de la ley chilena en la materia,

indemnizatoria. Así, entrega la determinación de los perjuicios al demandante de acuerdo a dos criterios. El primero, sencillamente seguir las reglas generales. El segundo en tanto, ofrece una triple alternativa de cuantificación de los daños: “a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción; b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o c) 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”. Esta forma de computar los daños tiene relación con la idea de enriquecimiento injustificado²⁰⁰. Así visto, todas guardan relación con reparar en el sentido de que el enriquecimiento del infractor pasa por no haber incurrido en los gastos en los que sí incurrió el titular de la marca en crearla y potenciar la relación entre ésta y un estándar constante de calidad del producto, todo lo cual se puede resumir en un aprovechamiento del *goodwill* asociado a la marca.

Adicionalmente, la ley contempla medidas precautorias y prejudiciales a fin de asegurar el resultado de la acción interpuesta por el titular de un derecho afectado, y de esta forma terminar la infracción durante la tramitación de un juicio civil.

A partir de las causales de rechazo y de las facultades y derechos de exclusividad del titular de una marca, podemos entender mejor el sentido de la ley chilena. Desde luego, las causales de rechazo que hemos visto con profundidad apuntan a evitar una

tiene su origen en la doctrina jurisprudencial alemana de 1895, conocida como ‘caso Aristón’, desde donde se copió por prácticamente todas las legislaciones de Marcas y Patentes del mundo romano-germánico, específicamente allí donde hubiera derechos de exclusiva como los de patentes, modelos de utilidad, marcas, modelos, por nombrar algunos”.

²⁰⁰ *Ibíd.*

intromisión dañosa para un productor cuya marca es percibida por el público consumidor como distintiva de su producto. El nivel de conocimiento del consumidor en estos casos sirve más bien como un medio para configurar una infracción marcaria, por lo que cabe preguntarse ¿a qué apunta dicha infracción?

Esta cuestión nos lleva al concepto principal de la protección marcaria: el *goodwill*, que a lo largo de este trabajo hemos asimilado a la reputación de una marca. Las infracciones marcarias, bajo este punto de vista, están fuertemente orientadas a proteger un intangible que es propio de la marca de un productor. Complementando esta idea, desde un punto de vista de competencia desleal, la infracción principal es la modificación ilícita de la conducta de un consumidor²⁰¹. Si consideramos que la marca, al distinguir un producto determinado, transmite información, la esencia de la infracción marcaria pasa por evitar que un competidor utilice un mensaje confusamente similar para dirigirse al público. Por lo tanto, la protección está orientada en mayor medida a proteger el mensaje que se transmite, que es en definitiva lo que permite al consumidor conectar mentalmente un signo distintivo a determinados atributos de un producto, principalmente su calidad. Desde una perspectiva marcaria, no está orientada al consumidor, sino que a proteger al productor de una apropiación indebida de la misma (lo que se considera una suerte de

²⁰¹ Estas finalidades, en la experiencia comparadas, han sido entendidas en un conjunto como parte del derecho marcario cuando se analiza la *confusión* del consumidor como elemento que permite configurar una infracción marcaria. Las causales de rechazo y que permiten la solicitud de nulidad de una marca, en general, apuntan a fines similares al buscar evitar la coexistencia de signos que tengan un potencial de confundir al consumidor. Ver LEMLEY, Mark & MCKENNA, Mark, *Irrelevant Confusion*, Stanford Law Review vol. 62, Jan. 2010, p. 422: “*Trademark law traditionally aimed to prevent competitors from diverting consumers who, had they not been deceived, would have purchased from the trademark owner*”.

free-riding, propio del aprovechamiento del derecho de propiedad ajeno)²⁰². Lo anterior, considerando que el *goodwill* es, en términos amplios, el conjunto de características de un determinado producto o servicio que se transmiten al público consumidor a través de la marca. Desde un punto de vista económico, como hemos estudiado anteriormente, se justifica la protección del *goodwill* en la medida en que creará incentivos a mantener un nivel de calidad estable en los productos, lo cual conlleva una inversión respecto de la cual es fácil aprovecharse sin haber soportado dicho gasto, a través de la asociación entre marcas competidoras.

La apropiación de este *goodwill* por parte de un competidor nos lleva a los conflictos relacionados con la competencia desleal²⁰³, que analizaremos más adelante.

²⁰² BONE, Robert G., *Hunting Goodwill: A history of the concept of Goodwill in Trademark law*, Boston University Law Review vol. 86, 2006, p. 549: “Goodwill in this view denotes the special value that attaches to a mark when the seller’s advertising and investments in quality generate consumer loyalty –a capacity to attract consumers over time. Trademarks are repositories or symbols of this goodwill, and trademark law prevents others from appropriating it by using a similar mark”.

²⁰³ *Ibid.*, pp. 550-551: “The logic of misappropriation argument is deceptively simple: a defendant who attracts consumers by using the plaintiff’s goodwill. It does not matter whether consumers are confused or even whether the defendant’s use diverts business from the plaintiff. Nor does it matter whether plaintiff’s goodwill is impaired or diminished in any way. It is enough that, in the famous metaphor of *International News Services v. Associated Press*, the defendant ‘reap[s] where it has not sown.’ In other words, the wrong, both moral and legal, consists in free riding, that is, benefiting from something of value that another has invested in creating”.

VI. Regulación, autorregulación y jurisprudencia

Al comienzo de este trabajo analizamos el concepto de “Capitalismo regulatorio” como marco teórico de la regulación económica en un contexto de mercado. Asimismo, esbozamos las ideas principales en torno a los fundamentos de la regulación. Una de las maneras en que normalmente se entiende la regulación es como una forma de intervención estatal orientada a corregir fallas en el mercado. Ahora bien, el funcionamiento de un mercado no necesariamente es corregido por un acto de autoridad, sino que también surgen nuevas formas horizontales de regulación (o autorregulación), y por lo mismo la conceptualización como un “Capitalismo regulatorio” en lugar de un “Estado regulatorio”, como pudimos apreciar en el inicio de este trabajo. En esta sección analizaremos las principales formas de regulación y autorregulación relacionadas con la propiedad industrial y, más específicamente, con los conflictos marcarios de acuerdo a los fines que hemos señalado en la sección anterior. En este orden de ideas, abordaremos de manera sucinta los principios del derecho antimonopólico, de la protección al consumidor, la existencia y funcionamiento del CONAR como órgano autorregulatorio, y la competencia desleal como complemento de las infracciones marcarias. La diferencia de enfoques se puede establecer a partir de cuál es el interés preponderante en la protección de bienes socialmente valiosos, como la libre competencia y la protección al consumidor (los cuales son parte de una estructura de *enforcement* mixta, en que tanto el sector público como el privado pueden accionaren contra de ciertas conductas). Finalmente, examinaremos algunos fallos relevantes que dan cuenta de la construcción jurisprudencial en torno a los principios consagrados en la ley.

a. Libre Competencia

Como área regulada, la libre competencia es posterior al comercio basado en marcas, y claro, cumplen finalidades diversas aunque relacionadas en muchos aspectos. Por lo pronto, diremos que en ambas se procura obtener un nivel de competencia que impida la distorsión del mercado²⁰⁴.

Lo anterior se basa en que, para una economía de mercado, en que la disponibilidad de la información es crucial para los consumidores, mantener un nivel de distintividad contribuye a no distorsionar la decisión de consumo²⁰⁵. Ahora bien, la libre competencia en sí misma es una herramienta que garantiza, como su nombre lo indica, la libertad de los competidores²⁰⁶. En otras palabras, su función principal es la de proteger la libertad en

²⁰⁴ Se ha señalado, sin embargo, que la relación entre el derecho de propiedad intelectual –en general– y la libre competencia es algo contradictoria, por los fines que promueve. Al estar basada esta última en la idea de poder de mercado, es posible entender que dicho poder de mercado, aun en escalas pequeñas, es conferido por el catálogo de privilegios industriales. Ver LEMLEY, Mark & MCKENNA, Mark, *Is Pepsi Really a Substitute for Coke? Market Definition in Antitrust and IP*, The Georgetown Law Journal vol. 100, 2012, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 2038039, p. 2058: “*In short, a world that recognized the market power apparently conferred by IP rights would impose many more restrictions on IP owners than our cases do today, as a matter both of antitrust doctrine and IP law. And, we would be a lot more worried about the anticompetitive effects of IP rights generally. The IP-antitrust relationship would look a lot more like a persistent conflict, and antitrust would limit IP rights more than it currently does*”. También ha sido enfatizado el carácter contradictorio en relación a los fines particulares de cada ley. Ver HOPE, Elinar & MAELENG, Per (eds.), *Competition and Trade Policies: Coherence or Conflict?*, Routledge, New York 2005, p. 56: “*There is a tension between intellectual property and antitrust policies. Antitrust policy is intended to protect consumers; the intellectual property laws are designed to protect the owners of intellectual property rights*”; BUCCIROSSI, Paolo (ed.), *Handbook of Antitrust Economics*, The MIT Press, USA 2008, p. 519: “*One body of law promotes higher prices by excluding some potential competitors, while the other body of law promotes lower prices by prohibiting some conduct that limit competition*”. Cabe destacar que esta colisión se manifiesta con mayor fuerza en otras áreas de la propiedad intelectual, como el derecho de autor y las patentes. A su vez, para este último caso existe una provisión general desde la perspectiva de libre competencia en orden a prohibir estrategias individuales o concertadas de abuso de posición dominante, particularmente a través de las licencias compulsivas, que ya analizamos.

²⁰⁵ GHIDINI, Gustavo, *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Edward Elgar Publishing, UK 2010, p. 156.

²⁰⁶ La dificultad para acotar esta definición es una constante en la doctrina. Ver BLACK, Oliver, *Conceptual Foundations of Antitrust*, Cambridge University Press, New York 2005, p. 6: “*It is a*

el acceso al mercado como beneficio indirecto al consumidor; la protección de los privilegios industriales está orientada, por otra parte, a cuidar los intereses del productor en torno a su forma de posicionarse en el mercado.

Ahora bien, desde un punto de vista económico, el derecho de marcas se funda específicamente en la ventaja que otorga la capacidad de un signo de ser distintivo, por lo que ha sido entendido como una ventaja pro-competitiva, ya que disminuye la brecha de información entre los productores y consumidores, evitando las distorsiones en la decisión de éstos²⁰⁷. Es decir, las dos, cada una de acuerdo a su lógica interna (una que en el caso del contexto de propiedad intelectual e industrial ha sido conceptualizado como “competencia monopolística”²⁰⁸), procuran corregir fallas en el mercado, que es el fundamento convencional en la necesidad de regular en materia económica. Lo anterior considerando que, al menos actualmente, el derecho de libre competencia está enfocado en el proceso competitivo como una manera de favorecer al consumidor tanto en calidad

scandal of antitrust that neither its practitioners nor its theorists agree –in so far as they consider the question at all– on what competition is. Opportunistically, insouciantly or ignorantly, we still lurch among the five definitions that Bork identified decades ago: the process of rivalry; the absence of restraint over one firm’s economic activities by another firm; the state of the market in which the individual buyer or seller does not influence the price by his purchases or sales; the existence of fragmented industries and markets; and –Bork’s preferred definition– a state of affairs in which consumer welfare cannot be increased by moving to an alternative state of affairs through judicial decree”.

²⁰⁷ GHIDINI, ob. Cit. (n. 204), p. 160-161.

²⁰⁸ Ghosh, Shubha, *Dilution and Competition Norms: The Case of Federal Trademark Dilution Claims Against Direct Competitors*, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal vol. 24, 2008, document disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 1012645, p. 574: “One way to remedy this mischaracterization is to focus on market structure. This has been the tactic of some scholars, particularly Professor Christopher Yoo, borrowing from the economics literature on industrial organization. Professor Yoo’s strategy is to recognize that markets defined by intellectual property rights (such as copyright) tend to have a structure distinct from that of perfect competition, which is defined by the entry and exit of firms responding to price signals. (...) Professor Yoo has also argued that the literature on impure public goods shows that alternative market structures can be used to define and organize markets for different types of products and services protected by intellectual property law”.

como en precios, y, por otra parte, a través del derecho marcario podemos evitar las distorsiones ocasionadas por la imposibilidad de los consumidores para diferenciar bienes y buena y mala calidad (el efecto descrito por George Akerlof como “el mercado de los limones”), evitando además incurrir en costos excesivos, ya que los consumidores no tendrían que negociar en torno al bien que consumen cada vez que lo hacen con cada productor que lo ofrece²⁰⁹.

En síntesis, los principios buscados por el derecho de la libre competencia son: i) la eficiencia asignativa (*allocative efficiency*); y ii) lograr el bienestar del consumidor²¹⁰. Estos fines son alcanzados a través del proceso competitivo en libertad, que es en resumidas cuentas el bien jurídico que protege esta área del Derecho. Este proceso competitivo implica un intento de alcanzar la superioridad de un productor sobre otro para obtener la preferencia de un grupo de consumidores²¹¹, con ausencia de tácticas que entorpezcan el ingreso o permanencia de uno de ellos en el mercado, por lo que dichas decisiones deberían quedar entregadas al mecanismo de precios y, por supuesto, a la calidad de cada producto. En este último sentido, el derecho marcario y las provisiones para evitar su infracción, promueven el vínculo entre la calidad de un producto y el origen empresarial del mismo, contribuyendo al logro de dichas metas.

²⁰⁹ *Ibíd.*, p. 587.

²¹⁰ CRANE, Daniel, *The Economics of Antitrust enforcement*, en HYLTON, Keith N. (ed.), *Antitrust Law and Economics*, Edward Elgar Publishing, UK 2010, p. 2.

²¹¹ Tomando como definición general la expuesta en MONTI, Giorgio, *EC Competition Law*, Cambridge University Press, New York 2007, p. 22: “According to Professor Wish, ‘[c]ompetition means a struggle or contention for superiority, and in the commercial world this mean a striving for the custom and business of people in the market place’. (...) Rivalry among firms is the means through which a number of socially desirable ends –e.g. economic efficiency, economic freedom or consumer welfare– are pursued”. En complemento a esta idea, agrega: “[M]ost economists support a second conception of competition based on the effects of the behavior of firms on economic welfare”.

Otro concepto medular en el derecho de libre competencia, y que funciona como un primer indicador de los problemas y fallos del mercado que requieren solución, es el “poder de mercado”, y que consiste en líneas muy generales, en el potencial de abuso que un actor en el mercado tiene sobre otros y que se traduce en su posibilidad de aumentar los precios más allá del simple juego de la oferta y la demanda, con la consecuente exclusión de los actores menos relevantes del mercado²¹².

Dado que el funcionamiento del mercado es de interés público, pues no sólo lesiona intereses particulares de uno u otro productor, sino que del público consumidor en general, la ejecución de la ley está encargada a agencias regulatorias. En el caso chileno, dicha facultad, sin perjuicio de la posibilidad de los particulares de accionar entre ellos, está entregada a la Fiscalía Nacional Económica, en nombre del interés público. El Tribunal que conoce de estas materias, por su parte, es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), y el cuerpo normativo que da vida a este derecho está contenido en el Decreto Ley 211 de 1973, refundido en el DFL N° 1, publicado el 7 de marzo de 2005.

De esta ley es importante destacar los artículos 1 y 3. El primero de ellos señala, en su primer inciso: “La presente ley tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los mercados”. En cuanto al contenido específico –y problemático– de estos conceptos, nos remitimos a lo señalado anteriormente. El artículo 3 de la ley contiene el tipo infraccional general en esta materia: “El que ejecute o celebre, individual o

²¹² *Ibíd.*, p. 125: “There are four ways to think about market power. The first equates market power with the ability to increase prices (the neoclassical approach), the second equates market power with commercial power, the third sees market power as the ability to exclude rivals so as to gain the power to increase price, and the fourth sees market power as a formal jurisdictional test”.

colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso”. Este artículo además contiene una enumeración no taxativa de hechos que pueden considerarse infracciones a la libre competencia y que podemos resumir en: a) actos de colusión (para fijar precios u otras condiciones de comercialización, limitar la producción, asignarse cuotas o zonas de mercado, excluir competidores o afectar procesos de licitación); b) abusos de posición dominante; y c) prácticas predatorias o de competencia desleal.

Sin perjuicio de que hemos indicado que tanto la propiedad industrial como la libre competencia promueven fines orientados hacia el beneficio del consumidor, existen excepciones. Como hemos visto, en líneas generales, las marcas comerciales promueven un cierto intercambio de información, cuestión que favorece las decisiones de consumo mejor informadas y, por tanto, menos distorsionadas. Más adelante estudiaremos los casos en que el ejercicio de un derecho de marca ha sido visto como un entorpecimiento a la competencia (debido principalmente al carácter casi absoluto del derecho de propiedad que confiere una marca, basado en el sistema de registro). Esta es una distorsión ocasionada por el uso de la marca. Sin embargo, existe otro caso en que la *función* de la marca es distorsionada. Ello ocurre en el mercado farmacéutico local²¹³, en

²¹³ Un reciente estudio elaborado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), *Estudio sobre los efectos de la bioequivalencia y la penetración de genéricos en el ámbito de la libre competencia* (septiembre 2013), documento disponible en www.fne.cl, da cuenta de la distorsión que genera en un mercado como el chileno, en que todavía no hay un sistema bien definido de certificación de equivalencia terapéutica, la introducción de marcas comerciales no cumple la finalidad convencional atribuida a esta herramienta, esto es, a transmitir al consumidor un conjunto de características relativas a la calidad del producto o servicio, sino que logra el efecto contrario.

que, ante la inexistencia de una política regulatoria sólida en materia de certificación de calidad (bioequivalencia o equivalencia terapéutica), la introducción y desarrollo de las marcas pueden generar un efecto inverso al deseado según lo analizado hasta ahora. Es decir, contra lo que cabría esperar, entorpecerían el proceso de decisión de consumo, al no reflejar dicha marca un estándar de calidad determinado. Se ha estudiado, además, el efecto de las marca en aquellos sectores de servicios altamente especializados (*knowledge-intensive services*), en los que predomina la experticia y habilidad de quienes los proveen y que por su propia naturaleza son de difícil protección a través de las formas convencionales de propiedad intelectual (aludiendo a la más fuerte de todas, la patente). De forma análoga a lo que ocurre con el mercado de los medicamentos, la marca cumple en definitiva un rol atenuante en lo que dice relación con la sustituibilidad de un producto o servicio, cuestión que en el caso de los medicamentos es particularmente útil en ausencia de una patente que asegure la exclusividad comercial de los mismos. En cuanto a los servicios especializados, se ha obtenido un resultado similar. Como resultado de lo

Dicho de otra forma, la marca en este contexto no es el vehículo de información (la exigencia de certificación de equivalencia lo es), sino que es el elemento distorsionador, pues no necesariamente entrega información acerca de la calidad o eficacia del producto genérico. Esta observación parte de una postura acerca de la función que cumplen las marcas muy similar a la que hemos reseñado a lo largo del presente trabajo. Así, en p. 13-14: *“Dentro de una determinada categoría de mercado, la existencia de una marca permite diferenciar un producto de sus posibles competidores, entregando información al consumidor. El objetivo de dicha diferenciación, normalmente, se encuentra asociado a una disimilitud en la calidad o en algún otro atributo del producto que quiera comunicarse, evitando su confusión con los bienes ofrecidos por los demás productores”*. En cuanto a la exigencia de certificación de equivalencia, el estudio señala que: *“Así, en la medida que no exista una certificación clara de la calidad del producto que se está ofreciendo, la que generalmente debe realizar un tercero distinto del oferente, la introducción de una marca puede producir diferencias de precios que carecen de un fundamento real en las distintas calidades de los bienes que compiten, distorsionando el criterio de elección de los consumidores en perjuicio de éstos”*. A nivel comparado, los problemas relativos al abuso del derecho de marcas se asocia más bien a técnicas destinadas a mantener la exclusividad otorgada en un inicio por la respectiva patente, y también se han planteado casos de *passing off* respecto de la presentación de los medicamentos. Ver TERMINI, Roseann, *Copyright and Trademark issues in the pharmaceutical industry – Generic compliance or brand drug imitating– “Copycat or compliance”*, Pennsylvania Bar Association Quarterly, January 2013, p. 43.

anterior, un mercado que ofrece poca capacidad de diferenciación expresa también un bajo incentivo a la investigación y desarrollo de productos de mayor calidad y viceversa²¹⁴. Las consecuencias de estas prácticas deben, en todo caso, analizarse de acuerdo a los principios de la libre competencia y en cada caso, atendiendo al mercado relevante particular de que se trate.

Cabe agregar que la dinámica de acción en este tribunal es eminentemente infraccional, es decir, está orientada a detectar y terminar con las prácticas antes descritas, y no a indemnizar al o los competidores (o consumidores) afectados por dichas prácticas, sin perjuicio de que estos últimos pueden iniciar la acción o denunciarla. El artículo 30 de la ley entrega la competencia de la acción indemnizatoria a los tribunales civiles, y dicha acción se tramita bajo el procedimiento sumario (cuestión reiterada en la ley 20.169, de Competencia Desleal, como veremos). Los hechos sobre los cuales falla el TDLC serán la base para fallar sobre la indemnización.

b. Derecho del Consumidor

Otra área regulada es la del Derecho del Consumidor. Los fundamentos para esta clase de regulación son básicamente los mismos esbozados cuando nos referimos a la libre competencia. Es decir, tanto la libre competencia, como actualmente se concibe, como el derecho del consumidor buscan, muy sucintamente, el bienestar del consumidor. Ahora

²¹⁴ Esto incentiva a su vez la inversión en la creación de una estrategia de marketing basada en la marca más que en el producto mismo. Ver CRASS, Dirk & SCHWIEBACHER, Franz, *Do Trademarks diminish the substitutability of products in innovative knowledge-intensive services?*, Discussion Paper N° 13-061, Center for European Economic Research, mayo 2013. Documento disponible en <http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13061.pdf>, p. 9: *"In industries with established architectural designs in which products offer similar functional attributes, product and package design are frequently the main mean for differentiation (...) Design strengthens brands and diminishes competitive pressure when the functional characteristics of competing products are similar"*.

bien, la perspectiva regulatoria y de ejecución (*enforcement*) de ambas es diversa. En el caso del derecho del consumidor, lo que busca la ley es proteger a una de las partes más débiles en una relación comercial, esto es, al consumidor, estableciendo criterios mínimos aplicables, disminuyendo el evidente problema de asimetrías de información entre uno y otro grupo, y además estableciendo sanciones para los casos en que estas finalidades no se cumplan. Por supuesto que esto conlleva a decisiones de consumo más cercanas a lo óptimo, asignando de mejor manera los recursos, por lo que podríamos decir con relativa seguridad que la función de las marcas como objeto de protección sí contribuye a lograr esta finalidad, pues en esencia transmite información valiosa al consumidor respecto del bien o servicio que pretenda ofrecerse.

En Chile la protección al consumidor está reunida en la Ley N° 19.496, del 7 de marzo de 1997. Esta ley está enfocada en la protección exclusiva de la figura del consumidor, esto es, de la persona que adquiere como usuario final un bien o servicio (artículo 1 N° 1). A lo largo de la ley, se establecen mínimos aceptables de información que un proveedor debe entregarle a un consumidor, sancionando los actos poco objetivos (en los términos de “Información básica comercial” y “Publicidad” del artículo 1 números 3 y 4 respectivamente). La libertad del consumidor establecida en el artículo 3 letra a), está referida a la elección de un bien o servicio, por lo que es bastante útil el contexto general de libre competencia y, en particular, el funcionamiento óptimo del derecho marcario, en orden a garantizar niveles de diferenciación e información adecuados.

El Título III de la ley sanciona actos contrarios a la información que deben entregar los proveedores a los consumidores. Dentro de este, cabe destacar el artículo 28 A, que

señala: “Asimismo, comete infracción a presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en lo consumidores respecto a la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores”.

Esta ley contempla dos vías de acción, dependiendo de si el afectado es un consumidor particular o si es un grupo de consumidores, determinados o no. El primer caso es de competencia del Juzgado de Policía Local correspondiente, y de acuerdo a su procedimiento propio; en el segundo caso, del interés colectivo, y del tercero, esto es, del interés difuso, son competencia del tribunal civil competente y puede ser iniciado por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) o de alguna Agrupación del Consumidores legalmente constituida (artículo 51).

Existe una disparidad de atribuciones en cuanto a la ejecución de la ley en las dos agencias gubernamentales que existen en nuestro país (FNE y SERNAC, según hemos visto), así como una dispersión tanto a nivel de principios como normativo, para dos áreas reguladas de nuestra economía que requieren ser visualizadas globalmente, ya que normalmente los atentados contra los consumidores se originan en prácticas individuales o concertadas a nivel de productores. Es decir, el fallo de mercado que es propio de la libre competencia se traduce en fallos de mercado propios del derecho del consumidor.

En la experiencia comparada, hay ejemplos de consolidación de agencias para la ejecución de la ley en estas materias²¹⁵. Así, diversos diseños institucionales llevan a una concentración diferente en las facultades de ejecución establecidas, logrando un objetivo conjunto de protección en materia de libre competencia y protección al consumidor. Se han establecido, así, tres modelos ideales de ejecución: i) modelo de agencias separadas, como ocurre en nuestro país; ii) modelo de agencias parcialmente integradas; iii) modelo de agencias integradas²¹⁶.

Como hemos señalado, tanto la libre competencia como el derecho del consumidor guardan una estrecha relación en cuanto a los fines que persiguen, para lo cual la supervisión tanto a nivel de productores como a nivel de la interacción productor-consumidor debe propender a un nivel de bienestar general socialmente aceptado²¹⁷. Por lo mismo, el examen del diseño normativo debe orientarse a la ejecución más eficaz de la ley. Para cada modelo existen pros y contras. En el caso del modelo integrado, se evita una dispersión normativa y se abordan los problemas de competencia y consumidor desde una perspectiva global, por lo que la actuación institucional podría ser mejor que en casos de separación de agencias, aunque entre sus puntos desfavorables podemos señalar la posibilidad de que un enfoque regulatorio opaque al otro, no ajustándose a las particularidades de las industrias específicamente reguladas en relación a la protección general que requiere un consumidor. En esta materia no existe un consenso sobre cuál es

²¹⁵ CSERES, K. J., *Integrate or Separate. Institutional design for the enforcement of Competition Law and Consumer Law*, Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper N° 2013-03, January 2013, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 2200908.

²¹⁶ *Ibíd.*, p. 6.

²¹⁷ *Ibíd.*, p. 11: “*Competition law and consumer protection share the common goal of providing consumers with access to a range of competitively priced goods and services in markets free of unfair and deceptive practices*”.

la mejor manera de enfrentar los fallos de mercado relativos a la competencia y al consumo; sin embargo, la necesidad de contar con una estructura de ejecución más o menos equivalente es clara²¹⁸.

c. Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR)

Esta corporación de derecho privado sin fines de lucro reúne a las entidades relacionadas con la actividad publicitaria en Chile. En este contexto, vela por la ética en la publicidad de bienes y servicios desde una perspectiva autorregulatoria. Posee un Código de Ética Publicitaria cuyas infracciones son conocidas por este órgano, en tanto Tribunal Arbitral de Honor.

El potencial autorregulador dentro del contexto de mercado fue señalado al principio de este trabajo, como una característica particular del llamado “Capitalismo regulatorio”. Lo interesante desde el punto de vista autorregulatorio es que ofrece estándares de conducta al cual un grupo de competidores se somete voluntariamente, y que normalmente son más estrictos que la regulación emanada desde la autoridad. Por lo mismo, cabe destacar el rol que cumple el CONAR en esta materia, examinando el contenido del Código de Ética y su aplicación jurisprudencial.

El Código, al inicio, realiza una declaración de objetivos, en donde aborda las finalidades que persigue. Allí menciona su carácter autorregulatorio en cuanto a publicidad y las comunicaciones comerciales, señalando además: “Este Código establece normas de conducta ética que resguardan el interés del público y promueven normas de sana

²¹⁸ En el estudio anteriormente citado, pp. 17-19, se encuentran clasificados los países de la Unión Europea de acuerdo a los tres modelos institucionales ya señalados.

competencia. Estas normas deberán ser respetadas por todos aquellos que se relacionen con la publicidad, ya sea como avisadores, agencias, medios de comunicación, profesionales independientes o proveedores de servicios”.

El Código entrega varias definiciones, entre las cuales cabe destacar la de “Aviso o mensaje publicitario”²¹⁹, “Publicidad”²²⁰ y “Público o consumidor”²²¹. Es importante notar que estos conceptos están fuertemente vinculados al carácter esencialmente informativo que posee una marca comercial, y la repercusión de la misma en las conductas de consumo.

El principio ético fundamental es el de “sana competencia” (artículo 2), de cuya infracción el Código hace responsable al avisador y la agencia. Asimismo, el Código prohíbe el abuso de confianza del público o su falta de conocimiento, así como valerse del temor o supersticiones de manera injustificada (artículo 3).

Es importante destacar que, como bien señala a lo largo este Código, la preocupación por las prácticas publicitarias honestas es lo fundamental. Por lo mismo, se puede observar una clara disposición a limitar o prohibir las manifestaciones publicitarias que puedan

²¹⁹ “Se define como una comunicación, por lo general pagada, a favor de una marca, producto, servicio, industria o causa, realizada a través de cualquier vehículo, medio de comunicación o canal de expresión, incluyendo entre otros: envases, etiquetas, folletos, catálogos, correo directo, telemarketing, internet, vitrinas, instalaciones y material de punto de venta, y publirreportajes”.

²²⁰ “Toda actividad o forma de comunicación dirigida al público o a un segmento del mismo, con el propósito de influir en sus opiniones o conductas, a través de cualquier medio, incluyendo promociones, *placement* y otras actividades o eventos realizados con fines promocionales, comerciales y/o de competir con otras alternativas”.

²²¹ “Las personas a las que se dirige el mensaje publicitario o a las que éste alcance. Para la aplicación de este Código, se presume que el público en general tiene **un grado razonable de experiencia, conocimiento y buen sentido, y posee una razonable capacidad de observación y prudencia**”. (El destacado es nuestro)

constituir competencia desleal, salvando aquella publicidad basada en información objetiva, en el artículo 4²²².

El *goodwill*, elemento fundamental en el análisis de una marca, y que ya referimos anteriormente como un sinónimo del prestigio que encierra una marca (comunicando atributos de un producto o servicio más allá de toda forma explícita de expresión, y que asegura la fidelidad de un grupo de consumidores), también es reconocido y definido expresamente por el Código en su artículo 5 como el elemento de conexión entre el productor y el consumidor, distinguiendo entre el *goodwill* considerado en materia publicitaria²²³ y comercial²²⁴, admitiendo además la posibilidad de que una persona natural reconocida o destacada pueda reclamar para sí un *goodwill* adquirido.

Este mismo artículo contempla una prohibición general de aprovecharse del *goodwill* de un competidor. En otras palabras, asociado a las definiciones de *goodwill*, el Código

²²² “El avisador será respetuoso respecto de los productos o servicios publicitados por un competidor. La denigración de un competidor constituye no sólo una falta al honor profesional del avisador sino que conduce también a un debilitamiento de la confianza que el público dispensa a la publicidad.

En tal sentido, los avisos no deben menoscabar ni denigrar directamente ni implícitamente a ninguna marca, producto o servicio, ya sea poniéndolo en ridículo, menospreciándolo o de cualquier forma.

No se considerarán denigración las manifestaciones recogidas en el mensaje publicitario que sean exactas, verdaderas y pertinentes”.

²²³ “Se entiende por *goodwill* en la publicidad, el territorio de expresión que una marca (compañía, producto, servicio, empresa o persona) ha definido para sí y que puede estar constituido por imágenes, símbolos, música, efectos sonoros, personajes, textos, slogans, presentación visual, etc., los que a su vez son reconocidos por el consumidor, y que su construcción se extiende en el tiempo como consecuencia de acciones de comunicación realizadas en forma sistemática”.

²²⁴ “En el ámbito comercial, también se entiende por *goodwill* aquel valor intangible fundado en la **imagen adquirida o la reputación, que provee una identidad diferenciadora o una ventaja competitiva, asociada a la fortaleza o el prestigio de una marca**”. (El destacado es nuestro)

prohíbe las prácticas de competencia desleal²²⁵, prohibiendo las prácticas de utilización injustificada o peyorativa de los signos distintivos, el aprovechamiento del *goodwill*, previniendo el efecto de *free-riding* que puede producirse en perjuicio de una marca conocida. No obstante, el Código exige requisitos de permanencia en el tiempo y de una manera distintiva de marcar presencia por parte de una firma, para poder reclamar el *goodwill* asociado a ella.

Los artículos 14 y 15 reúnen prohibiciones relativas a la publicidad comparativa, que es también una cuestión íntimamente vinculada a las prácticas desleales entre competidores. El artículo 14 sienta el principio general, que concibe a la publicidad comparativa como aquellas estrategias publicitarias en que una firma reclama cierta superioridad frente a sus competidoras, a través de la comparación, **explícita o implícita**, de las características, atributos y beneficios del bien o servicio que publicita. Esta clase de publicidad está generalmente permitida, siempre y cuando se mantenga dentro de los márgenes éticos aceptables y se base en antecedentes objetivos²²⁶, exigiendo requisitos específicos para

²²⁵ “Los avisos no deben hacer uso injustificado o peyorativo del nombre, iniciales, signos gráficos, visuales o auditivos distintivos de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio.

Los avisos no deben aprovecharse del *goodwill* o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del *goodwill* o imagen adquirida por una marca o una campaña publicitaria.

Del mismo modo, la publicidad no hará uso injustificado ni se aprovechará de la imagen de personas públicas o conocidas.

Para reclamar *goodwill* deben cumplirse una serie de condiciones, entre las cuales se encuentran la forma de combinar determinados elementos en la publicidad; la presencia permanente de dichos elementos en el tiempo y/o con una inversión considerable de recursos; todo con el objeto de dar identidad y carácter a una marca, logrando ser reconocida entre los consumidores.

El resultado de esa cierta “forma o manera” constituye el *goodwill* de esa marca, respecto del cual podrá reclamarse exclusividad y protección”.

²²⁶ El artículo 14, en su inciso cuarto, señala: “La publicidad comparativa debe apoyarse en antecedentes objetivos que puedan ser comprobados fehacientemente y no debe sustentarse en exageraciones u otras licencias publicitarias que se permiten a las declaraciones genéricas no acotadas”.

que pueda considerarse que no infringe los límites de la ética publicitaria²²⁷. El artículo 15, por su parte, alude a una forma específica de publicidad comparativa, la cual es aquella basada en el precio, ya que este elemento es esencialmente volátil, por lo que exige ciertos estándares de publicidad y veracidad en los anuncios comparativos en términos de precio y las ofertas realizadas.

Es relevante, además, la actividad jurisprudencial del CONAR, en su función de Tribunal Arbitral de Honor, ya que ratifica la eficacia y utilidad de la manifestación autorregulatoria dentro de un mercado.

d. **Marcas y nombres de dominio (NIC)**

Corresponde referirnos someramente a la existencia de una reglamentación para los nombres de dominio en internet. En Chile se trata exclusivamente de aquellos dominios con el sufijo “.cl”, que son administrados por NIC Chile, por delegación de la IANA. Cabe destacar que no es requisito inscribir un nombre de dominio en internet; no obstante, NIC Chile lleva un registro de todos aquellos registrados bajo este sufijo. El principio aplicable en esta materia es el de *first-come first-served*, es decir, el primero en solicitarlo (de

²²⁷ Agrega el artículo 14 en sus incisos octavo y noveno: “La publicidad comparativa será aceptada siempre que respete los siguientes principios y límites:

A. Que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad;

B. Que compare de modo veraz, objetivo y demostrable una o más características de los bienes, servicios o marcas comparadas, entre las que podrá incluirse el precio.

C. Que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor, o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor;

D. Que no constituya competencia desleal, denigración o menosprecio de la imagen o la marca de otra empresa o industria.

Tratándose de bienes de consumo, la comparación debe ser hecha con modelos fabricados en un mismo período, siendo reprobable la confrontación entre productos de épocas diferentes, a menos que se trate de una referencia para demostrar evolución, lo que, en tal caso, debe ser explicitado”.

acuerdo con la Reglamentación del funcionamiento de NIC Chile, en su artículo 7, pueden solicitar un nombre de dominio CL personas naturales o jurídicas con domicilio en Chile) es quien eventualmente quedaría habilitado para el uso de dicho dominio, sin perjuicio de la publicidad que exige cada solicitud, con el consiguiente plazo para que cualquier otro interesado solicite el registro (artículo 10).

Por lo mismo, esta reglamentación no contempla causales de rechazo de los nombres de dominio, sino que se reconduce a través de causales de revocación de los nombres de dominio. Así, el artículo 20 dispone que toda persona, natural o jurídica, que estime afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio, podrá solicitar la revocación del mismo, cuestión que se resuelve mediante arbitraje.

Las causales de revocación están consagradas en el artículo 22. Como regla general establece la revocación de nombres de dominio cuyo registro fue abusivo o realizado de mala fe. Agrega tres requisitos para considerar que una inscripción ha sido abusiva: a) que sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o un nombre por el cual el reclamante sea reconocido; b) que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos respecto a éste; y c) que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

Como podemos apreciar, el tratamiento reglamentario de los nombres de dominio, al menos en la posibilidad de ser revocados, se asemeja mucho a las marcas comerciales, protegiendo aquellas marcas reconocidas, y entendiéndose que la reglamentación no

ampara el *free-riding* sobre el *goodwill* alcanzado por una marca, aun cuando ésta no haya sido inscrita anteriormente en los registros de NIC Chile.

A continuación, el artículo entrega un listado no taxativo de conductas que evidencian la mala fe del asignatario del dominio cuya revocación se solicita: “a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio; b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta; c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia; y d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante”.

La redacción de esta parte del artículo es similar a las disposiciones norteamericanas sobre la ciberocupación (*cybersquatting*) que hemos reseñado antes con ocasión de las marcas comerciales, esto es, a la utilización de nombres de dominio a sabiendas de que un tercero tiene un mejor derecho sobre el mismo.

El artículo agrega tres causales, en una enumeración no taxativa, por las que podríamos considerar que un asignatario de registro no ha obrado de mala fe, basados en términos generales, en el uso justo (*fair use*) del dominio, sin ánimos de confundir, obtener ganancias ilegítimas ni hacer un uso comercial del mismo.

Como veremos, la jurisprudencia arbitral de NIC Chile tiende a darle un tratamiento similar al de las marcas comerciales, a los nombres de dominio, por lo que es claro que podemos hablar, en materia informática, de competencia desleal bajo los mismos parámetros que utilizamos para el comercio fuera de la línea.

Además de los conflictos relativos a los nombres de dominio, existe un creciente campo de análisis en conflictos originados en los motores de búsqueda en internet. Sobre este punto volveremos al tratar la jurisprudencia relacionada a actos de competencia desleal.

e. **Competencia Desleal**

En el presente trabajo hemos abordado la propiedad industrial y, en particular, el derecho de marcas, desde las superposiciones que se producen entre éste y otras áreas regulatorias, como la libre competencia, los conflictos en materia publicitaria y en el ámbito de los nombres de dominio. En todos ellos hemos encontrado situaciones tipificadas, con mayor o menor exactitud, que comparten un núcleo común y muy fácilmente identificable: constituyen actos de **competencia desleal**. Por lo tanto, podemos concluir preliminarmente que los actos de competencia desleal no sólo se encuentran en esta área particular del derecho (consagrada en su propia ley), sino que dentro del ámbito específico del derecho marcario (en cuanto a las infracciones

marcarias), de la libre competencia, de la publicidad y en los conflictos relativos a los nombres de dominio.

Como vimos antes, la libre competencia, la protección al consumidor y el derecho marcario cumplen roles diversos pero complementarios en un mercado. Por una parte, buscan mantener un entorno en donde no existan barreras a la entrada o salida de actores en el mercado a nivel estructural; y por otra, buscan que la asimetría de información se reduzca al mínimo. El rol que cumple el derecho marcario en particular es de suma importancia para lograr esta finalidad, ya que como hemos podido estudiar en secciones anteriores, su función principal es comunicar al consumidor, no sólo el origen empresarial de un determinado producto o servicio, sino que un conjunto de cualidades del producto que podemos resumir en el término *goodwill*. Hemos señalado, además, que normalmente las infracciones marcarias se traducen en un aprovechamiento de este *goodwill* por parte de un tercero, en una actitud que podemos reconocer como *free-riding* respecto de una reputación ajena respecto a la cual no se invirtió nada.

Ahora corresponde revisar brevemente los conceptos de la competencia desleal que, a diferencia de la libre competencia y el derecho del consumidor, no es parte de aquellos cuerpos normativos de interés público, por lo que su ejecución queda radicada principalmente en el afectado y su capacidad o interés por obtener una reparación a propósito de actos mercantiles desleales efectuados por un competidor, en el entendido de que la competencia desleal corresponde a un área del derecho más bien cercana a la

familia del derecho de daños, con un fin eminentemente reparatorio²²⁸. No obstante esta orientación teórica, cabe señalar que la competencia desleal, como cuerpo normativo, no se agota en una mera finalidad reparatoria, sino que también implica acciones tendientes a prevenir actos reñidos con la ética mercantil, así como también a reparaciones en naturaleza, como podemos observar en nuestra legislación.

A propósito de la libre competencia hemos señalado que uno de sus pilares, y el medio a través del cual se manifiesta es, valga la redundancia, la competencia, es una constante pugna entre productores por captar una sección cada vez mayor del público consumidor. Respecto a este estado de cosas no hay novedad ni problema alguno, pues es la actividad consustancial a cualquier tipo de empresa²²⁹. Dicho de otro modo, la competencia es, desde un punto de vista económico, deseable y tolerada por nuestra

²²⁸ Una explicación en el derecho norteamericano que podemos extrapolar a nuestra realidad con relativa similitud en SHILLING, Dana, *Essentials of Trademarks and Unfair Competition*, Wiley, New York 2002, p. 191: “[A] crime is something that is considered an offense against the public as a whole, and therefore is prosecuted by the state. A tort is something that is considered an offense against one or more private parties, and therefore can become the subject of a lawsuit by the parties who allege that they suffered some kind of damage because of the wrongdoing of the tortfeasor”. En nuestro medio, podemos rescatar la explicación contenida en BANFI, Cristián, *Responsabilidad Civil por Competencia Desleal. Estudio de Derecho chileno y comparado*, Legal Publishing Chile, 2013, p. 2 (prólogo de Hernán Corral): “Por cierto, habrá algunas conductas que serán ilícitas por vulnerar directamente las bases del sistema de competencia libre. En ese caso, será el Derecho Público el encargado de determinar los actos que son considerados atentatorios contra la libre competencia y las sanciones que ellos merecen”. A diferencia del sistema de competencia desleal, cuya vinculación sugiere que su infracción se dirige hacia un competidor o grupo de competidores determinados, la libre competencia protege, como su nombre lo indica, un orden estructural en lo económico sin consideración a los individuos dañados, sin perjuicio de su capacidad para accionar en la sede competente. En ob. Cit., p. 30: “La competencia desleal es un tema propio del derecho privado civil y comercial. La preocupación primordial del ordenamiento jurídico es proteger a los contrincantes frente a actos abusivos e ilícitos per se, para cuyo efecto consagra y confiere acciones preventivas y resarcitorias, como son aquellas previstas en la LCD (Ley de Competencia Desleal)”.

²²⁹ CONTRERAS, Óscar, *La Competencia Desleal y El Deber de Corrección en la Ley Chilena*, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2012, p. 22: “El resultado de esta aspiración –captar la clientela– no es reprochable en sí y no puede ni debe constituir un ilícito sancionable, puesto que la desviación de la clientela ajena constituye el objeto mismo de la competencia y contribuye a dar eficiencia a las empresas, maximizando el beneficio de los consumidores y del mercado en su conjunto”.

sociedad, que funciona en torno a una economía en donde la competencia por otorgar mejores bienes y servicios al menor costo posible redundaría en un excedente para el consumidor, a pesar de que el proceso competitivo deje fuera del mercado a un sinnúmero de agentes económicos. En este sentido, el daño competitivo es social y jurídicamente tolerado²³⁰.

La competencia desleal corresponde, entonces, a aquella parte de la legislación orientada a proteger al productor de sus competidores cuando éstos se mantenían en el proceso competitivo mediante prácticas deshonestas, que sobrepasan esta esfera permitida de daño competitivo. Posteriormente el enfoque se amplió y una finalidad pro-consumidor fue considerada en esta clase de regulación²³¹. En el derecho anglosajón, como hemos visto, su origen estuvo estrechamente vinculado al derecho marcario, por lo que muchos casos de competencia desleal pasan precisamente por las infracciones marcarias, como podremos ver en alguna jurisprudencia relevante posteriormente.

²³⁰ BARROS, Enrique, *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*, Ed. Jurídica de Chile, 2007, p. 1047 y ss.: “En general, el límite de la culpa por la cual se responde es más bien tolerante, porque la lógica de la competencia exige amplios ámbitos de libertad: por ejemplo, para mostrar las ventajas de los propios productos o servicios en comparación con los ofrecidos por los competidores”.

²³¹ DE VREY, Rogier, *Towards a European Unfair Competition Law. A clash between legal families*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2006, p. 3: “Originally, the focus was on the protection of the honest trader against the malpractices of his competitor. This focus has over the years shifted to encompass the protection of consumers who have been damaged by the unfair trading practices of a trader”; desde el punto de vista del surgimiento del derecho marcario bajo el mismo principio que la competencia desleal, MCKENNA, ob. Cit. (n. 121), p. 1899-1900: “Traditional trademark protection, as I have characterized it above, focused on producers’ attempts to steal away customers from those in close competitive proximity. Producers’ property interests were defined with respect to the markets in which they operated because the ‘property’ traditionally recognized was in the mark owner’s business and not in the mark itself. Consistent with this understanding of trademark law, courts defined trademark rights to give the mark owner the exclusive right to use a mark in a particular trade. Court in this tradition refused to find infringement, even for use of an identical mark, when the defendant did not use that mark to compete directly with the plaintiff”.

Con todo, la protección actualmente otorgada por la competencia desleal es amplia, refiriéndose en general a los actos contrarios a las prácticas honestas en el mercado, a la protección de la propiedad intelectual e industrial y, particularmente, los actos destinados a lesionar el *goodwill* de los competidores²³². Todas las definiciones doctrinarias apuntan, como elemento central de la competencia desleal, además del empleo de tácticas desleales en el comercio, a su finalidad: desviar clientela²³³. En todo a esta idea se construye como regla general de protección el impedimento de dicho desvío por medios reñidos con una práctica leal en el comercio, ya que de otra forma sería total y completamente lícito. En efecto, el proceso competitivo lesiona intereses de aquellos agentes menos eficientes, que van siendo desplazados del mercado por aquellos capaces de adecuarse a las condiciones del mismo, siempre cambiantes y, hoy por hoy, orientada a generar una mayor satisfacción al consumidor, lo que deriva en una pugna por ofrecer productos bien equilibrados desde una perspectiva calidad/precio. Las marcas comerciales son un elemento inherente en el proceso de construcción de fidelidad y del valor que proyecta un producto o servicio determinado.

Se han sistematizado en innumerables ocasiones los actos que pueden considerarse como de competencia desleal. Para efectos de este análisis, señalaremos las

²³² CONTRERAS, ob. Cit. (n. 226), p. 29.

²³³ *Ibíd.*, p. 29-30: “*Henri Capitant define a la competencia desleal como ‘un delito civil que en ocasiones coincide con un delito penal, consistente en que una persona cuya profesión suponga tener clientela (comerciante, industrial, médico), quite a otra de la misma profesión todo o parte de su clientela mediante actos lesivos de los principios de honestidad que son ley de la profesión’ (...)* Eugène Pouillet advierte: ‘(...) es aquella que emplea medios torcidos, fraudulentos, formas que la rectitud y la honestidad reprueban. (...) [S]u fin es siempre el mismo: el desvío de la clientela de otros’ (...) Alcides Darras apunta que la competencia desleal es el ‘acto practicado de mala fe a los efectos de producir una confusión entre los productos de dos fabricantes o de dos comerciantes, o que sin provocar la confusión descarga el descrédito sobre un establecimiento rival’”.

clasificaciones de Ghidini y de Emmerich²³⁴. En el primer caso, tenemos una clasificación sostenida en los perfiles funcionales de la actividad concurrencial de la empresa, agrupadas de la siguiente manera: i) función distintiva (capacidad de diferenciarse entre sí); ii) función promocional (afectada por actos de denigración, comparación desleal, publicidad engañosa y aprovechamiento del *goodwill*); iii) función distributiva (libre acceso al mercado y distribución equitativa del mismo); iv) función de política personal; y v) función de investigación y desarrollo. En el segundo caso, la clasificación pasa por el interés lesionado por el acto de competencia desleal, teniendo entonces actos que: i) lesionan el interés del consumidor; ii) lesionan el interés del competidor; y iii) lesionan el interés público²³⁵. En este último caso vemos una superposición entre las expectativas de protección de la competencia desleal y de la libre competencia, siendo esta última aquella que protege los actos de lesión al interés público en nuestra legislación.

En Chile, la ley 20.169, de 16 de febrero de 2007, consagra la legislación que prohíbe la competencia desleal. Antes de ella, teníamos lo dispuesto en el Convenio de París, que trata sobre la competencia desleal, como pudimos estudiar anteriormente, y en cuanto a aplicación jurisprudencial, eran las Comisiones Antimonopolio las que sancionaban esta clase de conductas, basados en el DL 211. No obstante la falta de una legislación específica sobre competencia desleal, a través de los organismos antimonopolio se generó abundante jurisprudencia en torno a las prácticas desleales, muchas veces

²³⁴ Citadas por CONTRERAS, ob. Cit. (n. 226), pp. 80-81.

²³⁵ El profesor BARROS, ob. Cit. (n. 233), p. 1049, puntualiza la evidente dificultad de tipificar conductas contrarias a la ética, ya que éstas responden principalmente al ingenio de quien los comete, por lo cual el camino legislativo común es establecer una cláusula general de prohibición, como ocurre en nuestra ley, además de reunir ciertas conductas definidas. Agrupa, además, los ilícitos en tres grupos principales, a saber: i) entorpecimiento malicioso o por la fuerza de la actividad del competidor; ii) el engaño al público o a persona determinada; y iii) apropiación de los atributos comerciales (nombre, identidad, productos, marcas).

excediéndose en el ámbito de aplicación de la legislación particular sobre libre competencia²³⁶, y por cierto, se podía lograr un efecto similar al de la ley 20.169 por aplicación de las reglas generales sobre responsabilidad civil contenidas en nuestro Código. Por lo demás, a raíz de las modificaciones en materia de libre competencia, la función del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia restringió notablemente la competencia que antes tenían las comisiones, de modo que su competencia está supeditada a la existencia de actos de competencia desleal que tengan como finalidad alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado relevante.

Como el artículo primero de la ley 20.169 señala, tiene por objeto “proteger a competidores, consumidores y, en general, a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal”. El artículo 2 complementa esta noción de competencia desleal señalando que una conducta podrá ser considerada de competencia desleal incluso si además son calificables como infracción según otras leyes y de acuerdo a sus propios procedimientos, como el DL 211, la ley 19.496 sobre protección al consumidor, la ley 17.336 sobre propiedad intelectual y 19.039 sobre propiedad industrial.

El artículo 3 entrega una regla prohibitiva de carácter general respecto a lo que debemos considerar como competencia desleal en los siguientes términos: “En general, es acto de

²³⁶ *Ibíd.*, p. 1052: “[L]as antiguas Comisiones Antimonopolio asumieron una amplia jurisdicción en materias de competencia desleal, con independencia de si las conductas tenían un efecto reflejo en la estructura competitiva del respectivo mercado. Así, se controlaban y sancionaban conductas desleales como las siguientes: Actos de confusión tendientes a embrollar al consumidor, generalmente usando marcas o modelos similares a los líderes del mercado; Actos de denigración destinados a perjudicar la imagen de los competidores; Actos de imitación de nombres, modelos o diseños; Apropiación de la reputación ajena, mediante utilización de nombres o modelos similares a los líderes del mercado; Publicidad comparativa engañosa, tendiente a resaltar un producto o perjudicar a la competencia, sin ser veraz, objetiva y demostrable a los consumidores, Estas conductas aparecen comúnmente vinculadas a conflictos de propiedad marcaría”.

competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”. Esta definición amplia consagra los elementos esenciales de la doctrina de la competencia desleal como acto que busca, en resumidas cuentas, desviar clientela. A contrario sensu, la norma exige un deber de corrección en torno a las prácticas mercantiles²³⁷.

Desde un punto de vista de imputación, la definición entregada por la ley es clara al requerir la mala fe de quien comete un acto de competencia desleal. Es decir, el estándar exigido por la ley es que la conducta sea realizada dolosamente, o al menos con una negligencia asimilable al dolo²³⁸. Esto se refleja, además, en la finalidad con que se ejecutan dichos actos, que no es solamente desviar clientela, sino que además dañar al competidor más allá de los límites socialmente aceptados como propios de un sistema económico competitivo.

El artículo 4 de la ley establece tipos específicos de competencia desleal, en una enumeración no taxativa. Este listado contempla básicamente conductas de engaño o aprovechamiento de la reputación ajena, además de conductas de divulgación de información errónea o falsa, comparación no objetiva, interferencia en contratos ajenos, el abuso de derechos (en el ejercicio de acciones con el fin de entorpecer), la imposición de cláusulas abusivas. Entre ellas, y para las finalidades de este trabajo, corresponde

²³⁷ CONTRERAS, ob. Cit. (n. 226), p. 102: *“El deber de corrección exigible antes expuesto para los agentes del mercado no considera únicamente el interés de los empresarios y de los consumidores, sino que también el del mercado en general, por cuanto los actos contrarios a la buena fe o a las buenas costumbres mercantiles son considerados como económicamente ‘ineficientes’ para el mismo y, en razón de ello, resultan contrarios al interés social”*.

²³⁸ En este sentido, BANFI, Cristian, *Breve Revisión de la Responsabilidad por Interferencia de Contratos del Competidor en Chile a la luz del Common Law*, Revista Chilena de Derecho Privado N° 19, diciembre 2012, *passim*, y , BANFI, ob. Cit. (n. 234), *passim*.

destacar las que tienen directa relación con los problemas de infracción marcaria, que corresponden a las letras a), b) y c). La primera de ellas señala como conducta susceptible de sanción: “Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero”; la segunda señala: “El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos”, y finalmente la tercera se refiere a: “Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva”.

Estas conductas tipificadas nos llevan a los principios originales del derecho marcario y su vinculación con la competencia desleal, a través de conductas denominadas en la tradición anglosajona como *passing off* (o *palming off*)²³⁹, y que consisten en confundir al consumidor en torno al origen de un determinado bien o servicio, y otras conductas relativas al aprovechamiento del *goodwill* de un competidor, con el efecto *free-riding* ya tantas veces señalado.

²³⁹ BANFI, ob. Cit. (n. 234), p. 24: “En este ordenamiento jurídico (anglosajón) el término ‘competencia desleal’ fue empleado originariamente para indicar que la equidad impedía la exhibición de un trabajo propio como si fuese del competidor: ‘nadie tiene derecho a presentar sus bienes como si fuesen los de otra persona’. Este acto corresponde al *passing off*, el que confunde y engaña al consumidor común y corriente”.

El artículo 5 de la ley entrega un catálogo de posibilidades de acción en contra de un acto de competencia desleal, que pueden ejercerse conjunta o separadamente, y que apuntan a obtener reparaciones tanto en naturaleza como por equivalencia. Así, hay acción de cesación o prohibición del acto; acción declarativa del acto de competencia desleal; acción de remoción de los efectos producidos por la conducta lesiva, mediante la publicación de la sentencia condenatoria; acción de indemnización de acuerdo a las reglas generales del Código Civil sobre responsabilidad extracontractual. Las primeras tres acciones son de corta prescripción (1 año), mientras que la indemnizatoria prescribe según la regla general de 4 años. Las acciones de esta ley se tramitan ante el tribunal civil competente y de acuerdo a las reglas del procedimiento sumario.

A diferencia de la legislación sobre libre competencia, el interés por mantener el debido respeto en los tratos mercantiles recae casi exclusivamente en los competidores, de modo que por regla general, la acción de competencia desleal es conocida por el juzgado civil competente (es decir, no se requiere que el acto tenga un potencial distorsionador del mercado, sino que simplemente debe alejarse del estándar normativo ya señalado). Sin embargo, y como hemos podido apreciar del estudio conjunto de diversas áreas de regulación, existe una superposición en muchos aspectos, según la cual una misma acción desleal puede tratarse desde una perspectiva de estructura de mercado (según la finalidad que persiga y el impacto que tenga), o bien desde una perspectiva del consumidor afectado, quedando también la opción de que sea el competidor afectado, por la vía civil, quien busque el cese o la reparación de los efectos de dicho acto. En todos estos casos nos encontramos con que existen leyes diferentes, que obedecen a principios

distintos y enfocan su posibilidad de ejecución (*enforcement*) desde distintos bienes jurídicos relevantes, así como también una competencia dispersa en distintas sedes jurisdiccionales. No obstante esta dispersión normativa, un primer elemento común es que todas buscan mantener un cierto nivel de funcionamiento en el mercado que propenda a beneficiar las transacciones con la mayor cantidad de información (veraz) disponible, de manera que una acción en una de estas sedes generará un beneficio reflejo en otras áreas (así, por ejemplo, los actos de publicidad comparativa engañosa no sólo perjudican al competidor cuya marca está siendo lesionada, sino que también perjudica al consumidor, y eventualmente provocará efectos anticompetitivos. Cualquiera que sea quien accione primero, el cese de los efectos nocivos de dicha práctica repercutirá en todos los contextos relevantes).

Desde una perspectiva propiamente civil, otro elemento articulador de las prácticas desleales y las infracciones marcarias, es el principio general del *enriquecimiento sin causa*. Este principio, de larga data en nuestra tradición jurídica²⁴⁰, es análogo a lo que en economía se conoce como *free-riding* y que hemos señalado como uno de los puntos centrales del análisis de la propiedad intelectual e industrial en la tradición del análisis económico del derecho. De acuerdo a lo expuesto, un elemento que justifica la existencia de derechos de propiedad de naturaleza excluyente sobre los intangibles es el de evitar que otros se enriquezcan del esfuerzo de quien crea una obra o invención, o quien usa una marca comercial para potenciar un producto o servicio. De este modo, el *free-riding*

²⁴⁰ CAFARRENA, Elena, *El enriquecimiento sin causa a expensas de otro en el Derecho Civil Chileno*, memoria de prueba, Universidad de Chile 1926, documento disponible en tesis.uchile.cl; ÁLVAREZ-CAPEROCHIPI, José Antonio, *El Enriquecimiento sin causa*, Ed. Comares, Granada 1993, p. 11; PEÑAILILLO, Daniel, *El Enriquecimiento sin causa. Principio de Derecho y Fuente de Obligaciones*, Revista de Derecho y Jurisprudencia tomo XCIII N° 2, Santiago 1996, p. 73.

es una amenaza desde la teoría económica, y en el terreno del derecho privado, el principio del enriquecimiento sin causa persigue el mismo efecto, esto es, repudiar el enriquecimiento a expensas de otro que, con motivo de dicho enriquecimiento, se empobrece. Es así como se ha visto este principio, además, como fuente de obligaciones²⁴¹.

El uso de una marca ajena, o de la *reputación ajena*, en los términos de la ley 20.169, requiere desde un punto de vista de atribución de responsabilidad, que sea cometida a propósito por el infractor. Como hemos dicho, en el contexto competitivo existe un espacio necesario para la agresión comercial, y esto es socialmente tolerado en la medida que no exceda un deber genérico de corrección basado en las buenas costumbres mercantiles. Sin embargo, la agresividad competitiva es distinta del aprovechamiento del esfuerzo ajeno, cuestión que deriva en este principio de derecho, que repudia el enriquecimiento *sin causa* a expensas de otro, que se empobrece a raíz de dicho enriquecimiento.

Cabe precisar que esta clase de enriquecimiento no necesariamente conlleva una apropiación material, sino que puede consistir en una transferencia jurídicamente no permisible de valor²⁴². En nuestro caso de estudio, tenemos que hay un bien intangible,

²⁴¹ PEÑAILILLO, p. 72-73: “Y en cuanto fuente de obligaciones consiste en una atribución patrimonial sin una justificación que la explique, de modo que constatado, se impone la obligación de restituir”.

²⁴² WEINRIB, Ernest, *The normative structure of unjust enrichment*, en RICKETT, Charles & GRANTHAM, Ross (eds.), *Structure and justification in Private Law. Essays for Peter Birks*, Hart Publishing, US 2008, p. 27: “The existence of value presupposes someone’s having a right to the thing, whether labour or property, that has value. To take part in an exchange in which one gives and receives something of value, one must have a right to what one gives and be capable of acquiring a right to what one receives. Having a right gives the right-holder an entitlement to realize that value through exchange and to receive that value as the quantitative equivalent of the right’s infringement. In Hegel’s words: ‘As the full owner of the thing, I am owner both of its value and of its use’”.

que es la marca comercial, y ella encierra un valor, al que hemos hecho referencia como el *goodwill*, de manera que cuando la ley habla de *aprovechamiento de la reputación ajena*, estamos hablando, en estricto rigor, de la posibilidad de apropiación de valor que ofrece una marca comercial. En este orden de ideas, la competencia desleal, sea por actos de confusión o interferencia, está compuesta por actos cuya finalidad es la de arrebatar clientela por medios ilegítimos, lo cual nos dirige a un fin último: el enriquecimiento del infractor a costa de sus competidores. Cuando hablamos de infracciones marcarias (así como también en materia de nombres de dominio), tenemos que el infractor pretende valorizar sus propios productos a través del uso no autorizado de una marca conocida, o al menos, una marca cuyo desempeño le ha traído la preferencia del público relevante. En ese sentido, además de la apropiación de la marca (que no necesariamente pasa por usar *la misma* marca), existe una apropiación del *valor* de la misma, sin contraprestación alguna, de modo que se da en los hechos una situación en la cual hay un empobrecimiento (desvío de clientela), un enriquecimiento (la atracción de clientela a favor del infractor), una correlación entre ambas, y una ausencia de causa, en el sentido de que no hay una justificación jurídica tolerable (como sí lo sería en el caso de licenciamiento o cesión de la marca en cuestión)²⁴³.

Tanto en el caso de la ley 19.039 como de la ley 20.169, podemos notar finalidades similares, al menos en lo que toca al terreno indemnizatorio. Por una parte, tenemos que la ley de competencia desleal opera bajo una lógica de responsabilidad extracontractual; por otra parte, la ley de propiedad industrial se enfoca en las hipótesis infraccionales

²⁴³ Los elementos propios del enriquecimiento sin causa en PEÑAILILLO, ob. Cit. (n. 241), p. 74 y ss. Su importancia en ese sentido radica en que, como fuente de obligaciones, permite que el afectado pueda obtener la restitución en la medida de su empobrecimiento.

subyacentes al registro y uso de una marca que pueda entorpecer el tráfico comercial por vía de confundir al consumidor. No obstante, en esta última existe, además, una alternativa reparatoria por vía civil, establecida en su artículo 108, como hemos analizado anteriormente. De acuerdo a lo expuesto en torno al enriquecimiento sin causa y el desplazamiento jurídicamente no soportado de valor como fuentes de una obligación bien clara, esto es, la de restitución, podemos establecer ciertas similitudes entre una y otra vía de acción. Podemos destacar, en primer lugar, que ambas vías de acción no son excluyentes entre sí, dado lo dispuesto en el artículo 2 letra c) de la ley 20.169.

Desde un punto de vista indemnizatorio, en consecuencia, debemos dirigirnos al elemento fundante en todo sistema de responsabilidad: el daño²⁴⁴. En términos generales, el daño corresponde a todo detrimento o perjuicio sufrido por culpa de otro²⁴⁵. Así visto, en ambos cuerpos normativos tenemos hipótesis reparatorias que apuntan a resarcir un daño causado. Los términos amplios de la ley 20.169 nos llevan, como podremos apreciar en la jurisprudencia comentada más adelante, que la lógica de responsabilidad extracontractual subyacente se está construyendo en torno a la noción clásica de culpa como infracción a un estándar general de conducta (el deber general de corrección que señala la ley). En este contexto, los ítems reparatorios son los ya conocidos: daño emergente, lucro cesante y daño moral, en aquellos casos en que se sostiene la idea de que una persona jurídica (normalmente titular de una marca comercial) es susceptible de ser dañada en esta dimensión.

²⁴⁴ BARROS, Enrique, ob cit. (n. 235), p. 215.

²⁴⁵ Ibíd., p. 220; CORRAL T., Hernán, *Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual*, Ed. Jurídica de Chile, 2003, p. 138; DIEZ Sch., José Luis, *El Daño Extracontractual. Jurisprudencia y Doctrina*, Ed. Jurídica de Chile, 1997, p. 17 y ss.

Por su parte, la ley 19.039 tiene una dimensión civil en cuanto a la persecución del infractor, establecida, como hemos visto, en el Párrafo 1 de su Título X. Dentro de esta sección, el artículo 108 establece el ya mencionado sistema de *triple cómputo* indemnizatorio. Es decir, para solicitar la indemnización, el actor puede seguir las reglas generales de responsabilidad civil, o bien solicitar una de tres opciones establecidas en ella. Ahora bien, ¿corresponden dichas opciones a hipótesis de lucro cesante?

Como hemos señalado, un principio articulador, desde un punto de vista civil, es el del principio general de prohibición del enriquecimiento sin causa. Desde este principio, entendiendo como tal cualquier desplazamiento patrimonial (como hemos visto, una transferencia de valor) no tolerado por el ordenamiento jurídico, podemos entender globalmente la finalidad de la ley 20.169. En efecto, si atendemos a la definición genérica de acto de competencia desleal contenida en su artículo 3, corresponde a una desviación de clientela *por medios ilegítimos*. En un contexto marcario, los actos de desviación de clientela por infracción de una marca corresponden a una lesión en un nivel más abstracto, es decir, al nivel del *goodwill* asociado a la marca. La clientela, desde este punto de vista, es un activo ligado al *goodwill* (considerando que la fidelización de la misma se potencia, en no pocas ocasiones, a través del fortalecimiento de una marca, lo cual es un trabajo sistemático). Apropiarse o confundirse con una marca genera una desviación de clientela no soportada por el ordenamiento en la medida en que constituye una transferencia ilegal de valor generado por un titular a otro, quien se lo apropia para sí y lucra con él. De allí surge la obligación de reparar que se ha configurado desde la óptica extracontractual. En otras palabras, podemos señalar que el deber general de corrección en la ley de competencia desleal corresponde a una prohibición genérica de un

enriquecimiento injustificado (identificado con la desviación de clientela *por medios ilegítimos*, los cuales a su vez redundan en el factor subjetivo de imputación de responsabilidad) y cuya infracción genera la *obligación* de resarcir, de acuerdo a las reglas generales, todo valor apropiado ilegítimamente (valor traducido en las categorías clásicas de daño emergente, lucro cesante y daño moral, siendo este último resistido en la jurisprudencia hasta el día de hoy en lo tocante a relaciones entre personas jurídicas, no obstante ser susceptible de redistribuirse, como categoría indemnizatoria, entre las dos primeras, ya que el daño a la imagen –a la marca– puede medirse, por ejemplo, en la disminución de ventas o la pérdida de valor o distintividad de la marca).

Volviendo al artículo 108 de la ley 19.039, podríamos entender que dichas formas de cómputo del daño susceptible de ser reclamado por vía indemnizatoria corresponden a formas de lucro cesante. El lucro cesante ha sido entendido a partir del entendimiento del daño material como aquello que se pierde o se ha *dejado de lucrar*²⁴⁶. No obstante formar parte del ítem indemnizatorio llamado *daño material*, resulta ser el más problemático a la hora de probarlo, pues encierra en sí un inevitable componente hipotético, de manera que

²⁴⁶ Esta idea tendría su origen en el derecho romano clásico; sin embargo, habría sido desarrollada posteriormente. Su formulación original se encuentra en el Digesto 46.8.13, "*id est quantum mihi abest quantumque lucrare potui*". Ver RODRIGO Alarcón, Azahara, *Evolución histórica de la figura del lucro cesante*, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, N° 7, 2003, p. 648. El profesor BARROS, en ob. Cit. (n. 235), p. 257 señala: "*Si ocurre una disminución patrimonial (por pérdida de valor de los activos o aumentos de los gastos o pasivos), se dice que se ha producido daño emergente. Así, es daño emergente la destrucción de una cosa por el hecho ajeno o si se debe incurrir en gastos de hospital para la curación de una herida sufrida en un accidente. Si el daño consiste en que se impidió un efecto patrimonial favorable (porque no se produjo un ingreso o no se disminuyó un pasivo), el daño es calificado de lucro cesante. Hay lucro cesante, en consecuencia, si una persona deja de percibir ingresos por el hecho de estar inmovilizada a consecuencia de un accidente, o si el hecho culpable ha impedido que la víctima se libere de una obligación*"; DIEZ, en ob cit. (n. 249), p. 166: "*A su turno, la jurisprudencia conceptualiza al lucro cesante como lo que se dejó de percibir a consecuencia del delito o como la 'diferencia entre la entidad del patrimonio tal como estaba en el momento de la injuria y la que tendría por medio del aumento que no se ha realizado, por causa directa del hecho ilícito, y que sin él, ciertamente se hubiese obtenido'*".

su reparación podría fácilmente exceder la finalidad reparatoria de la indemnización, constituyendo un enriquecimiento que, por vía de exceso, tampoco es tolerado por el ordenamiento jurídico²⁴⁷.

Así las cosas, nuestra posición es concordante con la sostenida por el profesor Barrientos²⁴⁸, en orden a considerar que lo que realmente existe en las hipótesis del artículo 108 de la ley 19.039 es una sola reparación del lucro cesante, y dos supuestos de enriquecimiento injustificado. La letra a) del mencionado artículo señala como alterantiva reparatoria: “Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción”. Esta letra es clara en cuanto a la finalidad reparatoria de la norma, esto es, a corregir con un ingreso *eventual* del lesionado. Así, quien accione bajo esta letra deberá probar la existencia y, más importante todavía, el *quantum* que satisface esta forma de lucro cesante, de manera tal que dicho ingreso eventual sea concreto para efectos de medir el monto a indemnizar. Para ello, se podrá contrastar con la disminución cuantificable de ventas asociadas a una marca en beneficio del infractor.

En las dos letras siguientes, la norma, a pesar de establecer hipótesis de lucro cesante, se refiere en concreto a actos positivos de enriquecimiento que se corresponden a un *quantum* indemnizatorio bien específico. En otras palabras, estas hipótesis reúnen los

²⁴⁷ BARROS, ob cit., p. 262: “A diferencia de lo que usualmente ocurre con el daño emergente, el lucro cesante tiene siempre un elemento contingente, porque se basa en la hipótesis, indemostrable por definición, de que la víctima habría obtenido ciertos ingresos si no hubiese ocurrido el hecho que genera la responsabilidad del demandado. El lucro cesante siempre plantea la pregunta, analizada a propósito del requisito de certidumbre del daño, acerca de los límites entre la ganancia probable y el daño puramente eventual”. En la misma línea, CORRAL, ob. Cit. (n. 249), p. 148: “El lucro cesante es un daño que presenta dificultades de precisión, aun cuando se trate de perjuicios patrimoniales, ya que se trata de daños derivados de una previsión hipotética. El juez debe ser cauto para que esta partida no se transforme en una indemnización no fundamentada”.

²⁴⁸ Ver nota 205.

requisitos convencionales del enriquecimiento injustificado, esto es, la existencia de un enriquecimiento (un desplazamiento de valor), un empobrecimiento correlativo, y ausencia de causa jurídica que respalde dicho desplazamiento. En lo que se refiere a la cuantificación del valor efectivamente desplazado sin causa, la letra b) se enfoca a *las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción*, es decir, a la apropiación de valor generado por el titular de una marca (que aquí hemos asimilado al *goodwill*, que envuelve el desarrollo y la inversión destinada a fidelizar clientela al relacionar un signo distintivo a un conjunto de características sobre un producto o servicio). En un sentido análogo, la ley de competencia desleal identifica estas apropiaciones de valor con la desviación, *por medios ilegítimos*, de clientela, similitud que queda más clara si nos referimos específicamente a actos de confusión o imitación de marcas. La letra c), a su vez, señala como *quantum 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*. Aquí la norma identifica el desplazamiento patrimonial con la ganancia que no percibió el titular de la marca, y que hubiera podido percibir como consecuencia de la negociación entre éste y el infractor, de una licencia de la misma. Pero a diferencia de la hipótesis de la letra a) mencionada, no tiene como centro de análisis el daño sufrido por el lesionado, sino que el enriquecimiento obtenido injustamente por el infractor y de esa manera permite revertirlo²⁴⁹.

²⁴⁹ BARRIENTOS, ob. Cit.: “*Soluciona con esta opción la ley de marcas chilena un problema puntual del juicio de indemnización, cual es la prueba de la imputabilidad del empobrecimiento para el demandante. La acción en este caso no evita que el desplazamiento no se produzca, más bien da un remedio para impedir que se consolide definitivamente el enriquecimiento, si el mismo se ha verificado sin causa*”.

f. **Jurisprudencia**

Habiendo estudiado, tanto desde un punto de vista teórico como positivo, la estructura del derecho marcario en relación con las regulaciones relacionadas en el mercado y su estrecha vinculación con la competencia desleal, siendo este último cuerpo normativo de carácter más bien privado en cuanto a su ejecución, corresponde examinar en qué medida los conflictos marcarios se han enfocado como disputas sobre competencia desleal, o bien cómo algunas conductas consideradas como desleales han tenido su fundamento en alguna clase de infracción de derechos de propiedad industrial, y dentro de estos, a las marcas comerciales. Para esto revisaremos brevemente algunos fallos que resultan ilustrativos en ciertas conductas desleales. La dispersión normativa en este ámbito, como hemos podido apreciar en la cantidad de estructuras regulatorias y de ejecución que persiguen fines similares, es evidente, y ello queda de manifiesto en que los fallos que analizaremos tienen su origen en diversos órganos, como el que vela por la libre competencia (Comisiones Antimonopolio o TDLC según sea el caso), el organismo autorregulatorio (CONAR) que emite sus fallos éticos, los fallos arbitrales en materia de nombres de dominio emitidos por NIC, y la jurisprudencia civil (que ha sido más bien escasa) en estas materias.

En primer lugar, analizaremos algunos fallos en materia de libre competencia en que se dan diversas situaciones en relación con las marcas comerciales.

- I. En Dictamen de la Comisión Preventiva Central **N° 785** del 7 de noviembre de 1991, en la que “HILOS CADENA S.A.” reclama sobre la falsificación y venta al detalle de un producto que elabora y comercializa “Hilos Cadena S.A.” bajo marca

registrada por ella, encontrándose frente a una situación que perjudica su calidad e imagen ante los consumidores de hilos.

Se trata de un caso de competencia desleal en el que un competidor imita los elementos propios de la marca de otro competidor. Como alega el reclamante, esto podría asimilarse a los casos de dilución por empañamiento. Sin embargo, la CPC se abstiene de fallar el asunto pues, sin determinar si hay efectivamente un acto de competencia desleal, señala ser incompetente a la luz de las disposiciones de la ley 19.039.

- II. En Dictamen de la Comisión Preventiva Central **N° 1145** del 5 de enero de 2001, Bishara e Hijo Compañía Ltda., denuncia a Productos Autoadhesivos Fixo S.A., dado que esta última comercializa curitas autoadhesivas bajo la marca mixta “Fixo-Band”, cuyo diseño es igual o similar al de la marca mixta “Santicas”, que está registrada por el denunciante. Agrega que existe una serie de tácticas de publicidad engañosa a fin de introducir el producto al mercado, basándose en el prestigio de su marca. El denunciado interpone excepción de incompetencia y acota que la CPC ha sido constante en declararse incompetente en materias frente a las cuales hay un cuerpo normativo susceptible de ser ejecutado, y distingue aquellos casos en que la CPC sí ha conocido de infracciones globales a los signos distintivos (el *trade dress*) cuando no hay registros de por medio. Señala además que hubo un cambio en el diseño posteriormente, por lo que corresponde el análisis de contraste actual de ambas marcas, y no aquel basado en el primer diseño.

Este caso podría constituir una infracción marcaría en los términos que hemos señalado anteriormente, desde una perspectiva de aprovechamiento por

asociación, a fin de beneficiarse del *goodwill* del competidor líder en un cierto mercado. Por lo demás, el denunciado no niega los hechos sino que opone excepción de incompetencia de acuerdo a la colisión normativa que se produce entre la ley 19.039 y el DL 211. Es decir, en términos amplios, la libre competencia comprende los actos de competencia desleal, como éste, basado en infracción marcaria; no obstante, la CPC prefiere mantener la autonomía y especificidad de la ley de propiedad industrial, acogiendo la excepción de incompetencia interpuesta.

- III. En Resolución de la Comisión Resolutiva N° 643, de 3 de abril de 2002, que revoca el dictamen N° 1156 de la CPC de 8 de mayo de 2001, se plantean problemas bastante interesantes acerca del registro de mala fe de una marca notoria y el uso del mismo con el fin de engañar al consumidor. La empresa Calvin Klein Trademark Trust denuncia a Michelangelo Sociedad Anónima Comercial e Industrial por actos de competencia desleal.

Señala en la denuncia que Calvin Klein es el nombre de uno de los diseñadores de nacionalidad estadounidense más reconocidos, y diversas empresas en las que ha participado llevan su nombre. Desde 1968, el signo “Calvin Klein” está en uso como marca en EEUU, lugar desde el cual su connotación se expandió a lo largo de todo occidente, de modo que ha llegado a ser mundialmente conocido, y que dicha marca, así como sus diversos logos, están registrados en muchos países del mundo, Chile incluido, salvo en ciertas clases en las que su solicitud se encontró con la oposición de la denunciada.

Años antes, la denunciada habría adquirido de parte de quien fuera el presidente del Instituto Textil de Chile, la marca “Calvin Klein” para identificar productos de la

clase 24 y 25 (textiles y vestuario respectivamente). En su momento, quien registró la marca, declaró no tener conocimiento de la existencia de ninguna persona dentro del territorio nacional con el nombre de la marca que solicitaba. Una vez en poder del denunciado, éste la registró en una serie de clases más, argumentando que dicha marca correspondía a una “fantasía”. En los juicios de nulidad posteriores, alegó su buena fe en torno a las declaraciones emitidas por el primer titular. De esta forma, el denunciado otorgó licencia a Comercial A&A para utilizar dicha marca en el comercio a través de etiquetas, publicidad, logos, entre otros. Adicionalmente, la señora del gerente de la denunciada registró la marca “Donna Klein” para distinguir vestimenta femenina, utilizando la frase “Donna Klein para Calvin Klein”. Los antecedentes de hecho descritos por el denunciante evidencian, por supuesto, que existe una serie de actos de competencia desleal por parte del denunciado.

Por su parte el denunciado solicita el rechazo de la denuncia por haber precluido el derecho a denunciar estas infracciones. En subsidio, solicita el rechazo argumentando que de acuerdo con la ley 19.039, en armonía con el artículo 19 N° 25 de la CPR, permiten concebir una marca como un derecho de propiedad, el cual sería un derecho real de acuerdo con el artículo 582 y siguientes del Código Civil, por lo que gozaría de todas las facultades y prerrogativas propias de este estatuto real. Por ende, el uso que le ha dado el denunciado a dicha marca no es sino una manifestación del conjunto de derechos que le asiste. Agrega que no vulnera ninguna disposición sobre libre competencia o competencia desleal, ya que en las mismas etiquetas incluye la leyenda “Hecho en Chile”. Acompaña

además antecedentes según los cuales el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial ordena la cancelación del registro marcario del denunciado.

En el dictamen de la CPC se establece que la imitación de signos distintivos, con el riesgo de confusión para el consumidor, corresponde a una materia que amerita un pronunciamiento, dado que afecta el normal funcionamiento del mercado. Es decir, los actos de aprovechamiento del *goodwill* ajeno, que son de por sí desleales, sí tienen una repercusión en el mercado que requiere atención, pues distorsiona los niveles de información disponibles. Así, la CPC declara que se han incurrido en conductas de competencia desleal por parte de los denunciados²⁵⁰.

No obstante, la Comisión Resolutiva razona de otro modo. Constata por una parte, la existencia de mecanismos propios de solución de conflictos de propiedad industrial en la ley 19.039 y, por otra, que las materias objeto de la denuncia no son aquellas que ameritan la intervención de los órganos antimonopolios, al “no consistir en arbitrios que tengan por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la

²⁵⁰ Las conductas de aprovechamiento de la reputación ajena, en la jurisprudencia del TDLC, se han supeditado al potencial distorsionador de la conducta. Es decir, el análisis se efectúa desde la perspectiva de los efectos de la conducta en el mercado, y no en la conducta en sí misma. Por ejemplo, la Sentencia **N° 59/2007**, en que Laboratorio Knop demandó a Laboratorio Maver dado que este último imitó su producto “Paltomiel” en su conjunto, por lo que el Tribunal constata el hecho de que esta práctica es desleal en el sentido de buscar confundir al consumidor promedio. No obstante aquello, el Tribunal rechaza la demanda de acuerdo a este análisis del mercado relevante: “Que, de esta manera, Maver, empresa que no detenta poder en ninguno de los mercados mencionados en la presente sentencia, habría imitado un producto que goza de gran prestigio, mediante el simple expediente de emular su denominación, la forma del envase y la gráfica de su rotulado, lo que a juicio de este Tribunal, no resulta apto para lograr alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante”. Algo similar ocurre en la sentencia **N° 60/2007** de 9 de octubre de 2007, en que Bayer demanda a Maver por la imitación del producto “Tabcin”. En este caso, el TDLC rechaza la acción por estar prescrita; sin embargo, el hecho de que Bayer no comercializara dicho producto en nuestro país impide hablar del aprovechamiento de un cierto *goodwill*, dado que no hay una clientela a la que confundir, al menos en el mercado local. Si bien es una conducta de imitación similar a las conductas clásicas del *passing off* que generan dilución de una marca, estas no consiguen el efecto señalado, esto es, de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado, por lo que no constituiría una barrera de entrada para el demandante, ya que éste tiene inscrita su marca y tenía el Registro Sanitario para la comercialización del producto.

libre competencia siendo materias propias de otros estamentos, siendo éstos los llamados a velar por su cumplimiento” (Considerando sexto). Agrega que el uso anterior del titular de dicha marca no es un atentado a la libre competencia sino que una manifestación del derecho de propiedad. En definitiva, revoca el dictamen de la CPC y rechaza el requerimiento del Fiscal Nacional Económico.

Estas resoluciones incluyen en el análisis marcario la naturaleza misma del derecho de propiedad sobre un intangible, lo cual es interesante desde un punto de vista teórico, ya que marca la extensión y el carácter absoluto del derecho que comentamos. Anteriormente en este trabajo cuestionamos si realmente hablamos de “propiedad”, en los mismos términos en que nos referimos a los derechos reales, cuando hablamos de “propiedad intelectual o industrial”, dada las profundas diferencias de contenido entre una y otra forma de bienes. En este caso, podemos ver que la interpretación hecha por los denunciados y por la CR responde a una visión tradicional que no distingue entre los derechos reales convencionales y los derechos sobre intangibles, que constituyen en último término piezas de información (y que no repara en el artículo 583 del Código Civil, que indica que sobre los bienes incorporeales hay *una especie* de propiedad).

Así tenemos que de acuerdo con esta interpretación, el uso de una marca, el aprovechamiento a través de ella del *goodwill* ajeno, no es una manifestación de competencia desleal sino que la manifestación de una facultad absoluta de excluir, cosa que no puede predicarse de un derecho incorporeal como una marca, ya que perfectamente el uso de una y otra parte puede realizarse, sin que exista una posibilidad fáctica de excluir del uso a uno de ellos más allá de la normativa legal. En consecuencia, el uso malicioso de una marca, aun cuando esté

registrada, no puede enfocarse como parte de una facultad absoluta, sino que debe ponderarse con otros bienes jurídicos dignos de protección, como es la libertad en el mercado, las reglas básicas de competencia leal y, particularmente, la posibilidad de que los consumidores tomen decisiones de consumo bajo la mínima asimetría posible de información. Este uso de una marca reconocida lesiona a la vez estos tres aspectos del intercambio económico, por lo que resultaría más adecuado enfocar la explotación de una marca desde un punto de vista del *enforcement* público y no desde una noción privatista de los derechos.

IV. En Resolución de la Comisión Resolutiva **N° 705**, de 25 de agosto de 2003, que revoca dictamen de la CPC N° 1261 de 25 de julio de 2003, se plantea un problema similar al anterior en la manera de concebir la naturaleza de los derechos de propiedad industrial. La empresa Siemens Milltronics Process Instruments Inc., denuncia a Raúl Antonio Sigren por conductas desleales. La empresa Milltronics es extranjera y se dedica a la fabricación y venta de instrumentos de alta tecnología para el control de procesos industriales. Durante los años 90, en su interés por comercializar sus productos en Chile, tomó contacto con el denunciado a fin de constituir a la empresa que representaba, Tecnagent, en el distribuidor exclusivo de sus productos en el país, con lo que lo autorizaba a utilizar la marca para dichos efectos. Una vez que Milltronics decide poner término al contrato, el denunciado registra como marca el signo “Milltronics”, enviándole posteriormente cartas al nuevo distribuidor de Milltronics para que se abstuviera de realizar actos que involucraran la marca que ellos habían registrado.

La CPC considera que estos actos constituyen una conducta de competencia desleal, dado que el registro de la marca fue ideado precisamente con la intención

de entorpecer la continuidad del negocio de la marca en Chile a través de un nuevo distribuidor.

Sin embargo, la Comisión Resolutiva argumenta desde otro punto de vista. Señala que los actos llevados a cabo por el denunciado corresponden nada más que a una manifestación de sus facultades como titular de una marca comercial de acuerdo a las provisiones de la ley 19.039, y que estamos frente a un conflicto entre particulares. Cabe destacar que los criterios, de acuerdo a esta resolución, para determinar si un conflicto de propiedad industrial debe ser revisado en sede de libre competencia: “Que, excepcionalmente, estas materias son de competencia de los órganos de la libre competencia cuando: a) se está en presencia de una empresa o persona con poder de mercado y que utilice los privilegios que emanan de dicho derecho de propiedad industrial para abusar del mismo, con la finalidad de entorpecer la libre competencia; b) se trate de actos que constituyan clara e inequívocamente una competencia desleal, en los que queda de manifiesto la mala fe de un agente económico, esto es, cuando un competidor inscribe un determinado privilegio equivalente a los de la competencia, con la manifiesta intención de entorpecerla”.

Como señalamos a propósito del fallo anterior, el entendimiento de la naturaleza de los derechos de propiedad industrial se asemeja a la teoría de los derechos reales, cuestión que impide una adecuada ponderación de los fines de cada cuerpo normativo y soslayando la posibilidad de que una infracción marcaría distorsione el mercado por las lesiones que ocasiona tanto en la competencia como en el consumo, al parecer basado en la noción de poder de mercado.

V. En Dictamen de la Comisión Preventiva Central N° 1257 de 14 de julio de 2003, se establece nuevamente una distinción de criterios para determinar si un caso relativo a infracción de marcas comerciales puede constituir un atentado contra la libre competencia de manera simultánea. La empresa extranjera Comertex S.A., solicita un pronunciamiento de la Comisión acerca de la legitimidad de la distribución, comercialización y publicidad de sus productos en Chile, directamente o a través de un tercero autorizado, bajo la marca "PINTO", aun cuando existe un registro marcario anterior en nuestro país. Este registro se debe a un acto que califican como de competencia desleal, ya que fue efectuado por un socio comercial con el cual no prosperaron las negociaciones para introducir la marca en Chile. Por su parte, el aludido señala que la inscribió como parte del proceso de tratativas para introducir la marca en Chile, pero que al no prosperar dicha alianza, esperaba el pago de los gastos efectuados para lograr dicho objetivo antes de transferir la marca de vuelta. El titular extranjero de la marca atribuye este acto a la mala fe del titular chileno.

La Comisión estima en definitiva que este conflicto obedece más a un contexto comercial entre particulares, y que debe ser atendido en la sede correspondiente de acuerdo a la ley 19.039. Señala como criterio de aplicación de las reglas del DL211 lo siguiente: "Excepcionalmente estas materias son de competencia de los órganos de la defensa de la libre competencia y sancionables, por tanto, desde el punto de vista del Decreto Ley N° 211 cuando se está en presencia de una empresa o persona con poder de mercado y que utilice los privilegios que emanan de dicho derecho de propiedad industrial para abusar del mismo, con la finalidad de entorpecer la libre competencia". En otras palabras, la Comisión pone como

criterio central de análisis la noción de “poder de mercado” que ya hemos reseñado para establecer si otro tipo de actos pueden constituir una infracción de la libre competencia. Los derechos de propiedad industrial, de acuerdo con su naturaleza, no otorgan ni presumen un poder de mercado, sino que otorgan un derecho de exclusión en torno a la duplicación o mal uso de un objeto susceptible de protección²⁵¹. No obstante aquello, la Comisión establece que los casos en que un competidor impide la entrada de otro a través del registro marcario podría constituir una vulneración al DL 211, así como los actos de competencia desleal: “Tal situación se produciría si, por ejemplo, el dominante en un mercado determinado inscribiera la marca de un potencial competidor extranjero que quisiera instalarse en Chile, estableciendo de esa manera una barrera de entrada. También lo son cuando se trate de actos que constituyan clara e inequívocamente una competencia desleal que afecte a la libre competencia, en general, como bien jurídico protegido por este Decreto Ley”. De acuerdo con esta idea, la Comisión rechaza la acción, pues el elemento principal para este análisis no pasa solamente por dilucidar cuándo hay una competencia desleal, sino que la conducta debe ser cometida por un actor dominante en el mercado.

- VI. En el Dictamen de la Comisión Preventiva Central N° 1211 de 29 de julio de 2002, se trata también el problema de la posible obstaculización de un competidor por parte de otro a través de los registros marcarios. Se trata de la marca “O’Neill”, conocida por la vestimenta deportiva que producen y comercializan

²⁵¹ Como indica HOVENKAMP, Herbert, *Response: Markets in IP and Antitrust*, University of Iowa Legal Studies Research Paper Number 12-20, October, 2012, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 2028314, p.2139: “Most IP rights are too narrow to confer much in the way of market power (...). The power of IP rights is ‘boundary exclusion’ but only rarely ‘market exclusion’”.

alrededor del mundo, cuya marca estaba registrada en Chile por un tercero no vinculado con el titular de dicha marca en su país de origen (EEUU). Se plantea la posibilidad de que este registro se haya hecho de mala fe y con el ánimo de entorpecer la entrada al mercado del productor extranjero bajo su marca conocida. De manera paralela se estaban tramitando demandas de nulidad del registro en la sede correspondiente. Con todo, la CPC estima que el hecho de que un conflicto de esta naturaleza tenga su forma de resolución de controversias bajo una determinada autoridad, lo anterior no obsta a que pueda intervenir la autoridad en materia de libre competencia. Señala, además, que es posible que, a pesar de estar registrada una determinada marca en Chile, una persona o empresa pueda adquirir en el extranjero y comercializar en Chile los bienes de la misma marca, siempre que sean productos originales: “Cobra mayor valor esta determinación, si el producto de que se trata posee fama y notoriedad puesto que ello conlleva un aprovechamiento sustentado en una labor de penetración y conquista de mercado cuyo esfuerzo y costo fue asumido por el dueño de la marca original, casos ambos que se presentan en la especie y constan de los antecedentes tenidos a la vista”. De este modo establece la legitimidad de que el titular extranjero de la marca pueda introducir y comercializar sus productos, a pesar de existir un registro de un tercero en Chile²⁵².

²⁵² La superposición entre infracciones marcarias y libre competencia se manifiesta, entre otros aspectos, como lo aquí señalado, que se puede entender en general como el problema suscitado por las *importaciones paralelas* y el principio del agotamiento del derecho. GHIDINI, ob. Cit. (n. 204), p. 174: “*The second monopolistic aspect which –in the classical distinguishing function framework– can apply to trademark rights is the fact that as the exclusive protection conferred by these rights covers the whole of the country in which the trademark is registered, it may enable the owner to isolate that territory (market), in particular by preventing the entry of original products marketed by the owner itself or its licensees in other countries. This may allow the trademark owner to hinder free international circulation of goods, usually with the goal of exploiting the price differences which*

No obstante, la Comisión Resolutiva, en Resolución N° 697 de 16 de julio de 2003, revoca el dictamen anterior, señalando que no se detectan acciones destinadas a impedir o limitar la libre competencia que sobrepasen los derechos que confiere la ley y la Constitución al titular de una marca debidamente registrada, por lo que declara su incompetencia para conocer de este asunto.

- VII. En cuanto a las importaciones paralelas, también han existido controversias de las mismas en relación con la publicidad engañosa, como ocurre en la sentencia del TDLC N° 58/2007 de 14 de agosto de 2007. En este caso, el titular chileno de las tintas marca Epson emitía publicidad en que señalaban como criterio de reconocimiento de las tintas originales, un sello que le agregaba al producto con la leyenda “reconoce tu original por estos tres sellos”. Un importador y comercializador de dichas tintas demanda, dado que lo hacía directamente desde Asia (siendo igualmente originales), demandó a Epson Chile debido a que dicha publicidad era engañosa, pues inducía a los consumidores a confusión acerca de la procedencia del producto que importaba y comercializaba. El Tribunal establece el criterio de análisis en torno a la publicidad engañosa, señalando: “[U]na

can arise on isolated national markets”. Para estos casos, como hemos podido ver anteriormente, la ley establece medidas como las del agotamiento del derecho, que en el caso de Chile opera a nivel internacional. Tanto las Comisiones como el TDLC han establecido en su jurisprudencia también la legitimidad de las importaciones paralelas, siempre que sean productos originales, entre otros, en dictamen N° 277 de la CPC, de fecha 27 de mayo de 1981; en sentencia 5/2005 del 5 de mayo de 2005, y Resolución 38/2011 de 22 de diciembre de 2011: “20. La jurisprudencia reiterada de los organismos de la competencia y de este Tribunal, ya citada, ha establecido que pueden importarse legítimamente en forma directa productos auténticos y originales, aún cuando las correspondientes marcas estén registradas en Chile por terceros; 21. (...) [S]i el tercero importador ha traído al país productos ilegítimamente comercializados o falsos pues, de existir alguna infracción, ésta será de naturaleza penal, civil, comercial o marcaria, y no de aquellas a las que se refiere el Decreto Ley N° 211. Esto en ningún caso debe entenderse que habilita a dicho titular para utilizar una marca registrada como barrera a la entrada de legítimos competidores, con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante, circunstancia que constituiría una conducta anticompetitiva”.

campaña publicitaria se considera contraria a la libre competencia cuando es engañosa –sea o no comparativa–, y resulta idónea para alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el respectivo mercado”. Como podemos apreciar, el análisis del TDLC, tal como en las Comisiones, está centrado en dilucidar si un comportamiento genera una distorsión en términos de posición dominante (o poder de mercado), y no en la conducta en sí. Agrega: “Que, en opinión de este Tribunal, para que una publicidad sea considerada engañosa, la información que contiene debe ser falsa o tergiversada, debe recaer en uno de los elementos característicos del producto o servicio publicitado, y debe lograr –o tender a lograr– algún efecto relevante en la determinación de la compra o contratación de un bien o servicio, induciendo erróneamente a adquirir un producto que, de no haber mediado tal publicidad, no se habría adquirido”. Se estima que la frase de propaganda induce a error, ya que para un consumidor promedio es difícil determinar si un cartucho de tinta es original o no, por lo que se debe considerar falsa pues induce a los consumidores a creer que aquellas que no cuentan con el sello son efectivamente falsificaciones. Esta conducta podría constituir un atentado contra la libre competencia, al constituir una barrera artificial a la entrada de competidores. No obstante aquello, el Tribunal no puede formar convicción sobre si efectivamente esta publicidad causa los descensos en las ventas del demandante, y tampoco puede determinar que esta conducta tenga por objetivo alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante por parte de Epson Chile, aun cuando objeta la conducta, que en sí misma sí puede tener características de buscar obtener o abusar de dicha posición, por lo que la previene de continuar haciendo dicha publicidad.

VIII. En Dictamen de la Comisión Preventiva Central N° 1217 de 13 de septiembre de 2002, ratificado por Resolución N° 668 de la Comisión Resolutiva de 6 de noviembre de 2002, a diferencia de los casos examinados anteriormente, los órganos antimonopolio sí conocen los conflictos marcarios, pero marcando los criterios ya vistos anteriormente, es decir, el conflicto marcario y de competencia desleal pueden ser analizados desde la libre competencia solamente si además atentan contra esta. La empresa Citroen Chile denuncia el envío de cartas de cese y desistimiento por parte del titular de la marca "Picasso" para artículos de la clase 12 (vehículos), para que no utilice esta marca en los automóviles que pretendía comercializar en Chile. Se discute la existencia de una práctica desleal orientada a impedir la entrada al mercado por parte del denunciante.

No obstante, la CPC y la CR concluyen que esta clase de comunicaciones no son sino una manifestación de las facultades que le otorga la ley 19.039 a un titular de una marca debidamente registrada, y que la entidad de dicha conducta no la hace reprochable desde la perspectiva de la libre competencia. Es relevante además para las Comisiones, el hecho de que el titular de la marca en Chile lo era desde mucho antes de la entrada del vehículo al país.

IX. Este criterio se ha reiterado en otras sentencias, como la del TDLC N° 23/2005 de 19 de julio de 2005, en que la empresa Dakota S/A Brasil denuncia las prácticas presuntamente abusivas de un titular chileno de la misma marca. Alega por ende un aprovechamiento de la reputación y notoriedad de su marca en el mercado. El Tribunal precisa los requisitos para que una acción lesione la libre competencia, los que son de carácter copulativo: "que se haya realizado actos de competencia desleal y que dichos actos tengan por objeto alcanzar, mantener o

incrementar una posición dominante”. Los hechos narrados no dan cuenta de la barrera a la entrada que puede significar esta práctica, por lo que no la considera reprochable desde este punto de vista: “pues no se vislumbran motivos que permitan suponer que con ellas se haya abusado del derecho marcario en términos tales que pudiera afectar la libre competencia en el mercado relevante en cuestión”²⁵³.

- X. No obstante los casos señalados anteriormente, hay otros casos en que los órganos antimonopolio sí consideran que un abuso del derecho marcario constituye una infracción, a su vez, contra la libre competencia. En el Dictamen de la Comisión Preventiva Central **N° 623** de 23 de octubre de 1987, la sociedad Nuovo Scapolo D'Oro Importaciones denuncia a Comercial Akita por actos de competencia desleal. Ambos eran competidores en la comercialización de productos sanitarios importados desde Italia, de marca “Cidneo”. Posteriormente, la denunciada registra a su nombre la marca “Chidneo” para artículos de la clase 11 (sanitarios), enviando sucesivas cartas de cese y desistimiento a la denunciante, impidiendo de esta forma que continuara importando los productos de dicha marca al país. Se establece que la marca registrada por la denunciada es la transcripción fonética de la marca italiana, por lo que queda clara la intención al registrar una marca similar. La CPC razona en este sentido al señalar: “[P]or el simple hecho de no poder usar esta última (Nuovo Scapolo) una marca ajena, “CHIDNEO”, se le está imposibilitando la venta en Chile de productos importados bajo el nombre de una marca similar “CIDNEO”, lo que de conformidad con los antecedentes en estudio, configura un acto tendiente a

²⁵³ El mismo criterio se usa en Sentencia TDLC **N° 68/2008** de 18 de junio de 2008.

monopolizar por Akita Limitada, dicha actividad, atentándose, en consecuencia, contra la libre competencia, que no es el valor económico protegido por la ley de marcas”. Es decir, la CPC entiende que esta conducta está orientada a desplazar del mercado a la empresa denunciante, de manera que, independiente de ser una manifestación de los derechos consagrados en la ley propia de marcas, estamos frente a conductas que entorpecen o restringen la entrada al mercado no sólo de la denunciante, sino que de cualquier otro competidor interesado en importar los productos de dicha marca desde Italia de manera legítima, como hemos podido apreciar acerca de la validez de las importaciones paralelas²⁵⁴.

²⁵⁴ La CPC ha detectado prácticas que pretenden restringir las importaciones paralelas mediante el abuso de los derechos marcarios también en otras resoluciones, como el Dictamen **N° 886** de 22 de diciembre de 1993, refiriéndose a propósito del tema planteado anteriormente sobre la relación entre libre competencia y el problema de las importaciones paralelas de productos protegidos con una marca: *“De igual modo, el distribuidor exclusivo de un producto extranjero no puede impedir que los importadores que adquieran el mismo producto también en el extranjero, lo comercialicen en el país. La representación o distribución exclusiva es un contrato entre un proveedor y el distribuidor, que no afecta a terceros que adquieran los productos legítimos por otro intermedio”*. A diferencia de los casos planteados anteriormente, aquí sí se detectó de conductas susceptibles de ser sancionadas bajo el estatuto de libre competencia, ya que el comportamiento de la denunciada corresponde a tácticas destinadas a impedir el ingreso al mercado o desplazar del mismo a su competidor. Un criterio similar es seguido en Dictamen **N° 1095** de 28 de enero de 2000, en que la CPC concluye: *“En virtud de lo expuesto precedentemente y de acuerdo con lo resuelto por esta Comisión en casos similares, los registros de la marca ‘ASTRA’ a nombre de Distribuidora Menard, a que se ha hecho referencia, no impiden la libre importación y/o comercialización en el país, por parte de Astra S.A. Industria e Comercio o por cualquier otra empresa brasilera, marca que fue puesta por ésta en dichos productos y que, además, constituye la parte principal de su razón social”*; en Dictamen **N° 1110** de 14 de abril de 2000, en que considera que las maniobras orientadas a impedir la libre importación y comercialización, directamente por un titular extranjero o por cualquiera constituyen actos contrarios a la libre competencia. Ahora bien, cabe destacar que en ningún caso se pronuncian sobre la validez o nulidad del registro marcario, ni de la extensión o posibles abusos de las facultades que confiere la ley al titular de un registro; las Comisiones analizan exclusivamente los efectos a nivel competitivo de una conducta, con independencia de los juicios de nulidad pendientes; en Dictamen **N° 1141** de 24 de noviembre de 2000; Dictamen **N° 1054** de 3 de diciembre de 1998, ratificada por Resolución N° 562 de 28 de enero de 2000, en que reitera que los actos de registro marcario con el objeto de impedir la importación y comercialización de un producto extranjero constituyen actos contrarios a la libre competencia; Dictamen **N° 1136** de 1 de septiembre de 2000, que señala: *“[N]o resulta legítimo que terceros, incluso amparados en la propiedad de una marca comercial, impidan la comercialización en Chile de productos legítimos producidos en otro país, aun cuando éstos ostenten una marca igual o similar a la registrada en el país, toda vez que, como ocurre en la especie, la marca de que se trata es anterior en su*

- XI. De manera similar, en Dictamen **N° 810** de 29 de julio de 1992, la Comisión Preventiva Central ordena el cese de prácticas desleales de un servicio técnico automotriz que se producían en contravención a un dictamen anterior de la misma CPC. Denuncia la empresa BMW que el servicio técnico Mascaró Hermanos utiliza en algunos documentos la expresión “BMW servicio oficial”, cuestión que se estima lesiva de la libre competencia en tanto busca hacer creer al público consumidor que se trata de un servicio técnico autorizado desde el país de origen de la marca, de modo de obtener cierto liderazgo en el mercado. La CPC lo conmina a rectificar la conducta, para la cual puede aludir a la marca BMW sólo en relación a los repuestos originales y vehículos que vende, pues utilizar otras expresiones llaman a confusión al consumidor. Este dictamen fue ratificado por la Comisión Resolutiva en Resolución N° 379 de 6 de octubre de 1992.
- XII. Un caso particularmente interesante en que se refleja la colisión entre los derechos conferidos por una marca y las distorsiones en el mercado que ello puede generar, se da en el Dictamen **N° 1040** de la Comisión Preventiva Central. La empresa francesa Carrefour solicita un pronunciamiento acerca de su legítimo derecho a operar en el país con la marca que lo identifica, así como sus siglas y logos. Esta empresa, se señala, funciona alrededor del mundo desde hace varias décadas, y en el año 1998 pretende instalarse en Chile constituyendo la sociedad Carrefour Chile S.A., momento en el cual se percatan de la existencia de registros marcarios sobre la denominación “Carrefour”, el logo “C” y la sigla “ED”, que distinguían el negocio de origen francés, a nombre de comercial McKenna y Cía

*inscripción en su país de origen, sus productos son legítimos y ha mantenido una posición en el mercado atribuible al manejo que se ha hecho de su producto y no a la utilización o aprovechamiento de otra marca igual o parecida”, ratificada por Resolución N° 597 de la CR; y Resolución **N° 21/2007** del TDLC, de 28 de agosto de 2007.*

Ltda. La consultante estima que esta situación se debe a una estrategia progresiva del aludido de apropiarse de los símbolos distintivos de Carrefour. Adicionalmente, y durante los juicios de nulidad impulsados por Carrefour, McKenna solicitó el registro de 30 nuevas marcas “Carrefour” en diversas clases y se opuso a cada solicitud efectuada por Carrefour.

Posteriormente, McKenna se desiste de todas las solicitudes y se dedica a dilatar los juicios de nulidad. Señala el consultante la trayectoria de las empresas detrás de dichos registros marcarios, asociadas al rubro supermercadista, y que la única razón por la cual se apropian sistemáticamente de las marcas de Carrefour es la de retrasar la entrada de éstos al mercado nacional.

La CPC señala el objetivo de su intervención que es, como hemos podido apreciar en otras resoluciones, el objetivo del uso de un derecho y no el derecho en sí: “Así, la Resolución 169 de la H. Comisión Resolutiva, de fecha 28 de Marzo de 1984, originada en una denuncia de INDUGAS y SICOSA en contra de la Cía. De Fósforos de Chile S.A., estableció que no interesaba a esa Comisión ‘la validez o la nulidad de las marcas inscritas por la denunciada, sino la finalidad de tales registros’... ‘realizados precisamente para entorpecer, como ocurrió, la comercialización de los fósforos importados de esas mismas marcas’”.

De los antecedentes analizados, la CPC determina que la conducta desplegada por McKenna busca la misma finalidad de la jurisprudencia citada, esto es, impedir el ingreso de la firma Carrefour al país apropiándose de los registros marcarios correspondientes. Entre otros argumentos señalados por la CPC, es interesante la atención que se da al hecho de que McKenna nunca utilizó los registros marcarios de que era titular. Señala además la CPC: “Es incuestionable

que constituye una seria traba para el ingreso de la firma francesa Carrefour al mercado nacional, el hecho que no se le permita hacerlo bajo la marca que distingue a esa empresa y a sus supermercados en todos los países en que aquella opera desde hace varios años y que es internacionalmente conocida”. Este argumento considera la importancia del uso y reconocimiento internacional de una marca, en relación a un sistema como el que impera en Chile, que puede generar situaciones descritas anteriormente como “bancos de marcas”, ya que el registro marcario no requiere un uso efectivo en el comercio, como sí ocurre en alguna legislación comparada. En consecuencia, la CPC estima que existe una práctica contraria a la libre competencia al tratar de impedir o entorpecer la entrada al mercado por parte de la firma Carrefour.

Esta determinación fue ratificada por la Comisión Resolutiva en Resolución **N° 543** de 9 de junio de 1999. Sostiene la CR que a la luz de los antecedentes sobre el funcionamiento de la marca Carrefour en el mundo, y las actividades a las que se dedican en Chile tanto McKenna como sus mandantes, no pueden alegar el desconocimiento de la firma Carrefour y sus marcas asociadas. Agrega que los registros de McKenna fueron anulados por el Departamento de Propiedad Industrial precisamente en consideración a la fama y notoriedad de la marca, señalando que “su titularidad y uso por parte de un tercero, inducirá a error o confusión al público consumidor”, señalando además que “dada la expansión internacional de la firma francesa ‘Carrefour’ en el rubro de supermercados y la vinculación de la marca con productos de misma denominación, es dable concluir que el mantener un registro de la marca ‘CARREFOUR’ por parte de una persona distinta de su verdadero creador, constituirá un atentado a la competencia leal,

supuesto contenido en la letra j) del artículo 20 de la ley 19.039”. Por lo tanto vuelven a considerar el daño que le ocasiona a la firma extranjera el no poder ingresar haciendo uso de la denominación que le ha dado prestigio en diversos países, lo que en la práctica es una barrera de entrada. La CR establece la gravedad de los hechos en abstracto, diciendo: “Que el Decreto Ley N° 211, de 1973, sanciona las conductas que tiendan a eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia, infracción que se consuma aun cuando las conductas no hayan producido en el hecho sus efectos, bastando que ellas tiendan a producirlos”. En consecuencia, la CR declara la existencia de actos contrarios a la libre competencia, sancionando tanto a McKenna y Cía Ltda., como a Comercial e Industrial Cabildo Ltda., por dichas conductas²⁵⁵.

- XIII. Se han sancionado también conductas que no pasan por el impedimento o entorpecimiento del ingreso al mercado, sino que propiamente de aprovechamiento de la reputación de una determinada marca (el *goodwill*). En Dictamen N° 1162 de 8 de junio de 2001, la Comisión Preventiva Central conoce de denuncias cruzadas entre Unimarc y Nestlé por diversas conductas potencialmente lesivas de la libre competencia. La CPC acoge solamente aquella deducida por Nestlé, quien alegaba que Unimarc, a través de ventas atadas, vendía un café de marca propia atado a una lata de café de la marca Nescafé, aprovechándose de su reputación para obligar al consumidor a adquirir un

²⁵⁵ Un criterio similar es utilizado en el Dictamen de la CPC N° 1092, de 14 de enero de 2000, confirmado por Resolución N° 565 de la CR, en relación a la inscripción en Chile de la marca “Continental” por un tercero ajeno a la compañía aérea, con la intención de impedir su entrada al mercado local haciendo uso de su marca. La CPC considera antecedentes relacionados a la actividad del denunciado, quien trabajaba indirectamente para Pan-Am, competidora directa de la denunciante, razón por la cual no podía ignorar la reputación de la marca “Continental” en el rubro aéreo.

producto por el cual no tenía interés. Señala la CPC: “Esta conducta constituye una forma de ‘venta atada’, figura que debe ser reprochada desde el punto de vista de la libre competencia en tanto implica, en primer lugar, una imposición al consumidor que se ve obligado a adquirir ambos productos y, en segundo lugar, constituye competencia desleal, en la medida que se aprovecha de la fama y prestigio que posee el producto más antiguo (NESCAFÉ), con el propósito de obligar al consumidor a adquirir su propio producto, de marca desconocida por su reciente incorporación al mercado. Dicho proceder puede además generar confusión en el consumidor en cuanto a la procedencia del producto”. Se reprocha además otra conducta, consistente en la exhibición de productos propios y de marca de forma intercalada en la estanterías, de manera de confundir al consumidor nuevamente, pero ya no a través de ventas atadas, sobre la procedencia de los productos ofrecidos. Este dictamen fue ratificado por Resolución N° 649 de 9 de mayo de 2002, por la CR.

- XIV. El TDLC ha sancionado también conductas como la publicidad comparativa cuando es contraria a la libre competencia, es decir, cuando el agente que la ejerce detenta poder de mercado. En sentencia N° 8/2004 de 22 de septiembre de 2004, Laboratorios Lafi solicita un pronunciamiento acerca de las estrategias publicitarias de Laboratorios Novartis, con la que busca desacreditar un producto elaborado por aquélla en las comunicaciones que mantiene con los profesionales del área médica. El mercado relevante está constituido por la venta del producto con el principio activo puesto en duda, el cual era comercializado por tres laboratorios, siendo la denunciada aquella con posición dominante en el mismo al tener 2/3 del porcentaje de ventas. El Tribunal señala como criterio para

determinar la existencia de publicidad comparativa: “debe ser veraz, suficiente, objetiva y fundamentada, esto es, destinada a captar las preferencias del consumidor a través de estrategias de persuasión basadas en elementos objetivos y relevantes asociados al comportamiento y necesidades del consumidor”, por lo cual, constatada la publicidad comparativa que denostaba al laboratorio rival, se sanciona al infractor.

- XV. En la sentencia del TDLC N° **24/2005** de 28 de julio de 2005 se plantea un problema de aprovechamiento del *goodwill* ajeno, nuevamente de un competidor contra el producto “Paltomiel” de Laboratorio Knop. Éste demanda a Farmacias Ahumada S.A., por la imitación del producto señalado que vende bajo marca propia y a precios predatorios, además de negarse a comercializar el producto de Knop. El Tribunal se excusa de pronunciarse sobre elementos propios del derecho de propiedad industrial, por lo que sólo se enfoca en conductas que puedan ser calificadas como contrarias a la libre competencia por los efectos que genera. Por la estructura de la industria farmacéutica, queda establecido que la demandada opera con una posición dominante en el mercado.

El Tribunal considera que la existencia de marcas propias no es un elemento que contravenga a la libre competencia, salvo cuando éstas persiguen confundir al público consumidor: “ya sea de manera directa (comprar el producto imitador creyendo que se adquiere el imitado) o por asociación (comprar el producto imitador creyendo que pertenece a la misma empresa del producto imitado), constituyéndose en una conducta de aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno, que afecta la transparencia del mercado”. Esta es la formulación clásica de las formas de *passing off* que hemos analizado. No

obstante, hay que señalar que la intención del Tribunal no es determinar si existe un problema marcario en sí, lo que requeriría el análisis exhaustivo de las marcas y la extensión de sus derechos, sino que se enfoca a la existencia de efectos distorsionadores en el mercado, los cuales se ven reflejados en la falta de transparencia del mismo. Con todo, lo más importante en el análisis, es la existencia de poder de mercado por parte de quien ejecuta dichos actos. La imitación por parte de FASA es global, es decir, no sólo imita la marca (el signo distintivo), sino que el conjunto de elementos que lo hacen distintivo (colores, formas, y la manera en que ambas se combinan).

Un dato adicional es la forma de venta de los medicamentos. Al tratarse de productos OTC, igualmente vendidos con un intermediario, hay un incentivo a privilegiar la venta del producto de marca propia en desmedro de los competidores.

En definitiva se considera que el conjunto de acciones llevadas a cabo por FASA, como la imitación del producto, introducción del producto propio y la posterior negativa a comercializar el producto competidor tienen por objeto impedir la entrada al mercado de dicho competidor, en condiciones de mercado. De esta manera, se sanciona a la empresa infractora.

- XVI. Otra forma de competencia desleal que ha sido analizada por el TDLC es, ya no acerca de la imitación o apropiación de un nombre ajeno, sino que de la apropiación de un nombre genérico como herramienta de exclusión en el mercado relevante de que se trate. En sentencia 30/2005 de 21 de septiembre de 2005, El Golfo S.A., demanda a Capuy S.A., por prácticas desleales derivadas del registro de esta última de la expresión “Kani Kama”, genérica para referirse a ciertos

productos alimenticios de origen japonés. El Tribunal indica que “la identificación de un producto por la vía del nombre genérico entrega claras ventajas a una empresa, si ésta logra impedir que la competencia utilice dicho nombre e implica la imposición de claras barreras a la entrada al mercado relevante las que, si bien no son infranqueables, son de suficiente entidad como para estimar que tienen por objeto y efecto alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado. En el extremo, este hecho podría resultar en la expulsión de toda la competencia, apropiándose ‘el dueño’ del nombre genérico de la totalidad del mercado”. Ya que la demandada pretendía que toda la competencia cesara en el uso del nombre genérico registrado, resultaba bastante clara su intención distorsionadora del mercado, señalando el Tribunal que “la demandada no puede hacer un ejercicio abusivo del derecho marcario, si con ello se tiende a impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, como ocurre en el caso de autos”, por lo que el Tribunal acoge la acción y sanciona a la demandada.

- XVII. Similar criterio se utilizó en sentencia **N° 50/2007** de 31 de enero de 2007, en que Hemisferio Izquierdo demanda a José Esteban Soler, ya que este último registró como marca la expresión “Executive Search”, y envió cartas de cese y desistimiento al demandante, para que no volviera a utilizar la expresión señalada en el ofrecimiento de sus servicios, a pesar de que la actividad desarrollada por las agencias de *head hunting* corresponden a la búsqueda de ejecutivos, por lo que la expresión registrada es la expresión genérica de *toda* la actividad. El demandado solicitó, a juicio del Tribunal, la marca a sabiendas que era la denominación descriptiva de la actividad, pues se dedica a ella. Ahora bien, al Tribunal le interesa determinar, más allá de la falencia en el registro marcario, si

dicho registro es al mismo tiempo una infracción en sede de libre competencia, o sea, si la impiden, restringen o entorpecen, o tienden a producir esos efectos. Señala el Tribunal: “[L]a conducta consistente en atribuirse exclusividad en el uso de términos o expresiones genéricas que describen un mercado, precisamente para identificar éste, constituye una infracción a la libre competencia, pues ello obstaculiza la comercialización de los bienes o servicios de que se trate. Lo anterior, por cuanto los términos o expresiones genéricas constituyen bienes cuyo uso y goce pertenecen a todas las personas que deseen emplearlas para describir el producto o servicio a que se refieren”. De esta manera, queda establecido el límite del abuso de un registro marcario cuando pretende consolidar una posición dominante. La conducta consistente en inscribir la marca para sí no es sancionada debido a que se encontraba prescrita al momento de la acción; no obstante, sí se sanciona el envío de cartas de cese por parte del demandado, pues esta conducta “otorga al demandado una ventaja ilegítima –diferente a la que le proporcionaría una competencia leal basada en los méritos, esto es, por la vía de la innovación en los procedimientos de selección de ejecutivos o la disminución en los costos de proporcionar tal servicio– y producen un aumento artificial de los costos de comercialización de Hemisferio Izquierdo, de suficiente entidad como para producir el efecto de restringir y entorpecer la libre competencia”.

Cuando hablamos de un uso ilegítimo de las marcas, no podemos encuadrar el conflicto únicamente desde una perspectiva. Como hemos dicho, en esta materia la interrelación entre el derecho del consumidor, la libre competencia, competencia desleal y la actuación

de la autoridad administrativa (INAPI) es evidente y da como resultado complejos escenarios de conflicto. Es eso lo que ocurre en un reciente requerimiento efectuado por la FNE en contra de Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU)²⁵⁶ a propósito de la mala utilización del sistema registral que opera en nuestro país.

Como hemos dicho anteriormente, uno de los problemas que entraña el hecho de que nuestra legislación no exija *el uso* de la marca en el comercio como condición de registrabilidad (o renovación del registro) es que los titulares de una determinada marca pueden apropiarse de muchos signos, creando una reserva de ellos que en los hechos constituye una barrera de entrada para nuevos competidores. A diferencia de nuestro sistema, existen legislaciones que sí contemplan una causal de caducidad del registro basada en la no utilización del mismo, de modo que el incentivo es precisamente al uso y desarrollo de una marca, cuestión que no sólo beneficia al productor sino que también al consumidor. Por el contrario, un sistema basado en un posicionamiento extremo de la marca como derecho de propiedad (análogo al derecho de señor y dueño que se tiene sobre un bien corporal) permite, entre otras cosas, que un competidor pueda bloquear el ingreso de un rival a través de la apropiación de sus registros.

Los daños que genera esta conducta pueden ser analizados desde diversos ámbitos. Desde la libre competencia, este comportamiento puede constituir el establecimiento de barreras artificiales de ingreso, lo cual a su vez permite generar una mayor renta al competidor que se comporta de ese modo, obteniendo una mayor porción de mercado o

²⁵⁶ Rol N° C-263-2013, lo que a su vez motivó la interposición de una demanda de Cervecería Chile en contra de la requerida, rol N° C-268-2013, ambas ante el TDLC. Por resolución de fecha 17 de diciembre de 2013, el TDLC tuvo a bien acumular esta última causa a la primera.

derechamente un monopolio sobre el mismo. Desde la competencia desleal, el aprovechamiento indebido de una marca ajena (por la vía de su supresión en el mercado) es una práctica a todas luces reñidas con un mínimo de corrección en el mercado, y de forma indirecta produce un enriquecimiento injustificado en el competidor que la efectúa al no permitir que un competidor haga uso de su marca en el mercado y así no acceda a clientela que de otra forma tendría. Desde el punto de vista del consumidor, evidentemente este comportamiento conlleva un daño, pues al existir menos oferentes, el incentivo es a subir los precios sin un correlato en la calidad del producto. Es decir, el precio es subido artificialmente al mantener ajena a la competencia bajo estas tácticas. Finalmente, desde el punto de vista del derecho marcario, esta apropiación también constituye un aprovechamiento indebido que puede ser remediado, ya que hoy en día un registro puede ser anulado si fue obtenido de mala fe (es decir, con el propósito de generar una posición dominante en el mercado a través de la acumulación de marcas rivales).

En el requerimiento comentado, la FNE expone básicamente las ideas señaladas hasta aquí, esto es, que la requerida ha creado y mantenido una serie de registros de sus rivales en el mercado de la cerveza, de modo de impedir su ingreso al mercado nacional. Como señala el requerimiento: “[Las requeridas] han infringido el artículo 3° inciso 1° del DL 211, pues, han tendido a impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, por la vía de ejecutar una serie de actos anticompetitivos en el mercado cervecero nacional, a través de (i) la mantención de registros marcarios que corresponden a marcas comercializadas por competidores actuales o potenciales del grupo CCU, generalmente en territorio extranjero, sin comercializar productos asociados a los mismos; (ii) la

mantención de registros marcarios que corresponden a variedades genéricas de cerveza y que sirven para distinguir distintos tipos de cerveza de cara al consumidor final; y (iii) la mantención de registros marcarios sin comercializar productos asociados a los mismos y que corresponden a indicaciones geográficas de nuestro país que permiten diferenciar el lugar de origen del producto de cara al consumidor final. Asimismo, las Requeridas han efectuado otras prácticas complementarias tendientes al bloqueo o incremento de costos de rivales que se describirán en el cuerpo de esta presentación”. Queda clara la crítica de fondo a la mala utilización del sistema registral en materia marcaria, aun cuando estamos frente a una práctica posibilitada por la estructura legal en este ámbito. Tal como hemos señalado, la FNE señala una consecuencia no menor de esta conducta, que es “afectar a los consumidores por vía de disminuir la variedad del producto disponible”.

A diferencia de las patentes de invención, las marcas no son tan costosas en cuanto a su creación y mantención, de manera que, en tanto estrategia comercial, la apropiación de marcas rivales parece una práctica bastante atractiva (considerando además que en estos casos ni siquiera existe un costo asociado a la creación de la marca). La FNE lo sintetiza del siguiente modo: “Por último, la creación de barreras artificiales a la entrada efectuadas por parte del grupo CCU mediante la mantención de registros marcarios que corresponden a marcas comercializadas por competidores actuales o potenciales, de variedades de cerveza y de indicaciones geográficas, constituye un comportamiento estratégico –y a bajo costo– que tienen la aptitud de dificultar la posibilidad de los competidores de utilizar libremente sus marcas y publicitar eficazmente sus productos a los consumidores, dificultando, disuadiendo y/o encareciendo el ingreso de terceros o nuevas marcas al mercado. Al mismo tiempo, tal conducta perjudica también al

consumidor, al tender a disminuir la variedad de cervezas disponibles, así como la información necesaria para diferenciar entre la variedad y el origen de los productos que se ofrecen”. Puntualiza además la FNE, que el caso de Chile, en donde no hay exigencias de mantención del registro, es excepcional en el mundo, y que recientemente se está planteando una modificación legal en orden a exigir un uso de la marca registrada so pena de caducidad transcurrido un determinado plazo. Sin embargo, mientras ello no ocurra, un competidor puede vulnerar la normativa sobre competencia a través del sistema de registro de marcas. Como puede apreciarse, esta conducta conlleva costos diversos, tanto para la competencia (que ve sobre sí una carga mayor en el caso de querer litigar por la recuperación de la marca, o negociar por ella) como para el público consumidor, dada la escasez artificial de productos similares, con la repercusión que eso trae en el precio.

Por su parte, la requerida argumenta en torno a la finalidad del requerimiento, la cual estaría excediendo los límites legales pertinentes en sede marcaria. Así señala que: “El requerimiento, como se analizará en este escrito, pretende que, en sede de libre competencia, por vía contenciosa y a costa de nuestras representadas, se aplique a los agentes del mercado una acción de caducidad marcaria por el no uso de los registros marcarios, que es inexistente en nuestra legislación”.

Cabe destacar dos situaciones particularmente ilustrativas del problema que tratamos en este trabajo: primero, que el petitorio del requerimiento de la FNE contiene una solicitud que merece bastante atención, y que dice: “Ordenar a Compañía Cervecerías Unidas S.A. y a Cervecera CCU Chile Limitada a poner término, en el más breve plazo, a los

siguientes registros marcarios, actualmente inscritos en el INAPI”, agregando una serie de marcas registradas que son motivo de la acción; segundo, que este requerimiento –y la demanda de Cervecería Chile– ante el TDLC es parte de un conjunto de acciones judiciales en que se han visto envueltas las partes a propósito de esta situación, pero en diferentes sedes. Es así como la contestación indica en una nota al pie: “CCU se limitó a interponer las siguientes acciones e instrumentos de que el ordenamiento jurídico la dotó de forma expresa y precisa: i) enviar carta de desistimiento a CCH con copia al *retail*, con fecha 1° de diciembre de 2011; ii) notificar al Servicio Nacional de Aduanas para efectos de la suspensión de despacho aduanero de mercancías, con fecha 7 de diciembre de 2011; iii) interponer demanda por infracción marcaria por uso de marca Andes, con fecha 20 de diciembre 2011; iv) presentar querrela por infracción a derechos de propiedad intelectual por uso de marca Andes, presentada con fecha 23 de diciembre de 2011; y v) presentar demanda por prácticas de competencia desleal por uso de marca Andes, con fecha 11 de enero de 2012”. Cabe agregar que respecto de este último litigio fue acogida una excepción de Litis pendencia opuesta por Cervecería Chile²⁵⁷, ya que anteriormente fue interpuesta una demanda de nulidad de la marca en cuestión (“Andes”) ante el INAPI.

En cuanto a este último aspecto, queda en evidencia la complejidad en la que nos encontramos frente a una infracción marcaria, dada la multiplicidad de vías de acción, todas con diversos matices tanto procesales como de fondo. Respecto del primer aspecto subrayado, cabe considerar si es posible que un órgano jurisdiccional como lo es el TDLC pueda ordenar al requerido la liberación de ciertos registros marcarios, y si aquello no excede su competencia y constituye una intromisión indebida en lo que es la esfera

²⁵⁷ Causa rol N° 1280-2012 del 22° Juzgado Civil de Santiago, resolución de fecha 16 de septiembre de 2013 y cuya apelación está pendiente.

privativa de operación del derecho marcario. Este ejemplo nos muestra que arribar a una solución en este sentido no sólo requiere una ponderación minuciosa sobre los efectos de prácticas como las denunciadas, sino que también una declaración clara en torno a los límites en que los derechos de propiedad industrial pueden ser ejercidos.

En este orden de ideas, la defensa opuesta por las requeridas apuntan precisamente al ejercicio *legítimo* de los derechos que la ley contempla (adicionalmente a una serie de excepciones formales opuestas). Analizan la supuesta improcedencia de dicha solicitud, pues correspondería a un reclamo *de lege ferenda*, y que es precisamente materia de reforma en la ley 19.039, de manera que no correspondería plantear una cuestión como esta en sede de libre competencia. A pesar de la abundante reiteración acerca de cómo opera, desde un punto de vista de estrategia de marketing, la acumulación de marcas y cómo ello en sí no es un ilícito, así como tampoco mantenerlas sin darles un uso comercial, parece no argumentar en torno a cuál sería el real fundamento de registrar y mantener para sí las marcas que corresponden a productos ofrecidos por la competencia en el mercado regional. Así señala en su contestación: **“Las marcas son un bien ilimitado**, de forma tal que si CCU quisiera bloquear a su competencia mediante el registro de sus respectivas marcas, debiera bloquearlas todas (incluyendo especialmente a todas aquellas marcas en uso en alguna parte del mundo). Lo que es lógicamente imposible si se atiende al carácter ilimitado antes señalado. Querer bloquear a una competencia indefinida mediante el registro de marcas (acaparamiento), en efecto, sería tan iluso como querer tapar el sol con un dedo”.

Este argumento esconde una serie de falacias. Una de ellas es que las marcas sean efectivamente un bien *ilimitado*. Lo que es ilimitado, como podemos desprender, es la capacidad de generar una marca (en otros términos, un signo que vincule un producto con un origen empresarial determinado), no una marca en sí. Y aun cuando esa capacidad fuera grande, no se entiende en qué sentido eso altera el fondo de lo discutido, esto es, la apropiación de una marca en particular. Dicho de otra manera, un competidor no requiere bloquear todas las marcas posibles de sus rivales; basta con bloquear aquellas marcas cuyo *goodwill* es relativamente importante en tanto competencia. La inversión en el desarrollo de una marca suele ser particularmente fuerte en bienes cuya sustitución es más factible (en este caso, en el mercado de las cervezas), por lo que las campañas de diferenciación pasan precisamente por eso: potenciar una marca para vincularla a características particulares del segmento consumidor al que apunta. En resumen, no parece un argumento serio en orden a contrarrestar la imputación al señalar que existen muchas marcas y en tanto **no sean todas** bloqueadas, no se produce un ilícito. Bien puede ocurrir que un productor tenga una sola marca como apuesta de mercado, y para derribarlo bastaría con atacar precisamente esa única marca en la medida que refleje una amenaza para el negocio del rival.

Otro conjunto de argumentos pasa por la *legalidad* de los actos imputados como ilícitos. Esto ocurre porque, en estricto rigor, no existe una vulneración a la ley 19.039 en lo que a registros se refiere (cuestión también puesta en duda mientras siga en curso la demanda de nulidad ante el INAPI a la que hemos hecho referencia). Todas las acciones judiciales y administrativas emprendidas por la requerida, bajo esta mirada, corresponden a actos amparados por el derecho que les asiste, sin perjuicio de que un análisis pormenorizado

de dicho derecho podría sugerir que existe un *abuso* del mismo derecho por parte de un competidor que, a sabiendas, ejerce acciones con la única finalidad de entorpecer el curso competitivo de sus rivales, cuestión que requiere un análisis de mérito respecto a la actitud de quien las ejerce²⁵⁸. Finalmente, la contestación analiza elementos estructurales del mercado relevante, a fin de demostrar que no posee una posición dominante en el mismo y que los actos desleales que se le imputan no tienen como finalidad el alcanzar, mantener o incrementar dicha posición, según las exigencias del artículo 3 del DL 211. En este análisis, cabe destacar que la requerida entiende también que la cerveza, dentro de nuestro país, es un producto altamente sustituible. Este punto es particularmente relevante pues, como hemos dicho, dicha premisa permite suponer que en un mercado como el de la cerveza, en presencia de una alta tendencia a la sustitución, un elemento clave es precisamente la marca como factor diferenciador entre una y otra, más allá del precio. En consecuencia, parece tener más sentido comercial el mantener una base de registros en los cuales se incluyan marcas conocidas de los rivales (al menos en mercados vecinos).

Este caso, todavía en desarrollo, arrojará importantes conclusiones para los competidores de un mercado en cuanto a los límites del ejercicio de un derecho (en este caso, el que otorga una marca). ¿Podría lograrse un efecto que emule en los hechos a la caducidad por no uso a través de la infracción a la libre competencia? El punto es difuso. Por una parte, tenemos que la lógica del derecho de propiedad nos haría concluir que estamos frente a una verdadera pretensión expropiatoria por parte de la autoridad antimonopolios

²⁵⁸ Más adelante podremos apreciar cómo la jurisprudencia emanada en sede civil, a propósito de competencia desleal, ha entendido lo que es el abuso de acciones judiciales y administrativas y los parámetros en que analiza la conducta señalada.

(o a lo menos una expropiación regulatoria). Por otra parte, el ejercicio ilimitado de este derecho puede redundar en efectos nocivos para los consumidores, pues permite bloquear, aun cuando sea parcialmente, la competencia por vía registral. El ordenamiento jurídico provee dos herramientas que a nuestro juicio son vitales: una, el DL211, que sumado a una abundante jurisprudencia, nos ha dado a entender que la libre competencia no queda exenta ni siquiera existiendo un cuerpo particular de normas, y que la sanción a determinadas conductas (incluida aquellas amparadas por una ley particular) pasa más bien por el análisis de los efectos que ella produce en el mercado; y otra, la misma ley 19.039, la que en su artículo 27 inciso segundo abre la posibilidad de anular un registro obtenido de mala fe sin tener plazos prescriptivos al efecto. Esta mala fe podría considerarse probada en juicios en que un competidor bloquea a otro a través de su propia marca, dado que en esos casos se entiende que debía conocer dicha circunstancia. En consecuencia, podemos matizar un ejercicio absoluto y abusivo del derecho de propiedad basado en la lesión de otros bienes jurídicos, lo cual es totalmente armónico con el sentido de la ley 20.169 (cuya dimensión es eminentemente privada pero busca restablecer equilibrios en situaciones similares).

En materia autorregulatoria, como hemos dicho, está el CONAR, órgano que actúa como Tribunal Arbitral de Honor para controversias que involucran las formas de publicidad que utilizan las firmas para comunicarse con el público. Así, esta entidad ha ido formando una importante fuente jurisprudencial en torno a conceptos clave de la competencia mercantil, como es la publicidad comparativa, el respeto con el competidor, el daño a la reputación ajena, entre otros tópicos.

En cuanto al elemento central en la infracción marcaria, esto es, el aprovechamiento del *goodwill*, ha sido entendido por el CONAR en reiterada jurisprudencia como una “cierta forma o manera de combinar determinados elementos (que) se realiza en publicidad de manera constante, por largos períodos de tiempo, invirtiendo importantes recursos, todo con el objeto de dar identidad y carácter a una marca, logrando posicionarla nítidamente entre los consumidores, esa ‘cierta forma o manera’ se constituirá en goodwill de esa marca, respecto de la cual se podrá reclamar exclusividad y protección” (entre otros, roles 858/12; 867/12; 866/12; 865/12). Esta idea de *goodwill* está en sincronía con lo planteado a lo largo de este trabajo, y que puede resumirse en la reputación que alcanza una determinada marca a través de su posicionamiento en el mercado. Como hemos podido apreciar también en los casos de libre competencia, la infracción marcaria en ciertos casos de competencia desleal, conlleva un daño o aprovechamiento del *goodwill* (el efecto *free riding*), que trae, como consecuencia indirecta, un daño al consumidor. Por lo mismo, los casos en que se plantea un aprovechamiento del *goodwill* en materia publicitaria suelen ir aparejados con la alegación de imitación o plagio por parte del infractor.

La importancia particular del CONAR, como hemos señalado antes, consiste en su naturaleza autorregulatoria. Desde este punto de vista, resulta interesante que los conflictos que se suscitan en esta sede sean promovidos por competidores que tienen un potencial horizontal de fiscalización de los actos competitivos ajenos, al poder denunciarlos y someterse a un arbitraje de honor que aceptan acatar de antemano. Las ventajas indirectas hacia el consumidor son notables dado que la totalidad de estos casos

dicen relación con el contexto en que se desenvuelve la publicidad, esto es, lo medios de comunicación de masas.

En materia de nombres de dominio, la fuente jurisprudencial principal son los fallos arbitrales emanados de NIC Chile. Como señalamos, su reglamento está basado en el principio *first come, first served*, que implica que el registro se otorga al primer solicitante, teniendo por el contrario no causales de rechazo, sino que causales de revocación de un nombre de dominio. Como podemos apreciar en algunos fallos, también se producen controversias ligadas al aprovechamiento de una marca comercial por un tercero a través de los nombres de dominio, por lo que los criterios (obviando el hecho de que en materia de nombre de dominio no se aplican los mismos principios del derecho marcario, como vimos anteriormente) suelen asimilarse a aquellos usados para esclarecer situaciones de competencia desleal.

No obstante, también se han analizado situaciones a la luz del derecho de la libre competencia. Es así como la Comisión Preventiva Central, en Dictamen **N° 1127**, de 28 de julio de 2000, conoció una controversia suscitada a raíz del registro del nombre de dominio “www.avon.cl” por un tercero quien, a pesar de ostentar el registro, no lo utilizaba como página web. Cosméticos Avon, titular de esta marca en Chile, y el titular de la misma en EEUU denuncian este uso no autorizado por Comercial Lady Marlene S.A., la que había registrado dicho dominio, presumiblemente, con la finalidad de entorpecer la difusión de los productos de marca Avon por medios digitales en nuestro país. La CPC distingue la naturaleza de los nombres de dominio de la de las marcas comerciales de la siguiente forma: “7.8 Si bien la función natural de un dominio es la de una dirección

electrónica que permite a los usuarios de internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico visual (...), por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios". En cuanto a la diferencia de principios entre un sistema y otro, agrega: "Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente".

De forma análoga a las marcas, el rápido crecimiento del comercio digital ha llevado a prácticas desleales en las que un nombre de dominio puede ser utilizado, al igual que una marca, para engañar o inducir a confusión en el consumidor. Desde luego, estas controversias tienen un mecanismo propio de solución, a través de NIC Chile; sin embargo, la CPC en este caso se declara competente ya que, como hemos visto en jurisprudencia citada anteriormente, existen infracciones que sobrepasan el ámbito particular de los nombres de dominio que constituyen, a su vez, conductas contrarias al DL 211. Es así como en este Dictamen la CPC ordena la revocación del registro por parte del tercero denunciado, ya que existe una conducta desleal sancionadas por el DL 211 consistentes en *"registrar como nombres de dominio marcas comerciales que gozan de fama y notoriedad, pertenecientes y que identifican a empresas competidoras, sin hacer uso de ellos, lo que constituye un aprovechamiento indebido de valores y esfuerzos ajenos, que limita el normal desarrollo de las actividades de un tercero en el mercado*

virtual y, además, es factor de error o confusión en los usuarios de ese medio de comunicación, quienes obviamente pensarán que el sitio web al que accede el nombre de dominio pertenece a la empresa cuyo signo típico reproduce o a alguien relacionado con ella”.

En otros casos, el tribunal arbitral de NIC Chile ha seguido criterios similares, sin perjuicio de la diferencia que caracteriza a los órganos antimonopolio, esto es, el enfoque práctico en los resultados de una acción más que en la acción misma. Es así como tenemos que los nombres de dominio que emulan marcas notorias y reconocidas transversalmente se consideran normalmente registrados de mala fe y precisamente con el fin de apropiarse del *goodwill* asociado a la marca, en prácticas desleales que nos recuerdan a la dilución marcaria que ya hemos tratado.

En el Arbitraje de revocación del nombre de dominio “youtube.cl” (Oficio N° 08306), de fecha 2 de junio de 2008, se analiza el caso de un chileno que registra tal dominio como propio en el año 2006 y posteriormente el titular de la marca “Youtube” y titular además del sitio “youtube.com” solicita la revocación del mismo por haberse efectuado el registro de mala fe y con la finalidad de desviar usuarios hacia sus actividades particulares asociándose de manera desleal con el sitio de alojamiento de videos.

La argumentación del reclamado, tal como en el caso anterior, pasa por restringir el ámbito de protección de los nombres de dominio, dejando fuera hipótesis en torno a la territorialidad de una marca comercial. Habida consideración de que “Youtube” es una marca ampliamente conocida en el mundo, el sentenciador rechaza esta restricción

interpretativa señalando que: *“Cuando la lógica apunta a que en la medida que la interpretación sea lo más amplia posible y cubra todas las marcas registradas tanto en Chile como el extranjero, así como todos los nombres que tienen nombradía, se evita lo que se ha venido en denominar ciberocupación y también se da cumplimiento al artículo 6 bis del Convenio de París, para la protección de la Propiedad Industrial”*. De este modo se entiende, al igual que la CPC, que en materia de nombres de dominio el ámbito de protección no está dado por la especialidad y la territorialidad que sí se puede predicar de una marca comercial, no obstante compartir ciertas características con éstas (por ejemplo, su utilidad como indicador de origen o asociación con determinados productos o servicios). Al inscribir el nombre de dominio a sabiendas de la existencia del sitio “youtube.com” y de su renombre, se estima que dicha inscripción se efectuó de mala fe, razón por la cual se revoca el dominio “youtube.cl” en base a la causal del artículo 22 letra d) del Reglamento de NIC Chile.

Otro caso que involucra una marca famosa es el de revocación del dominio “facebook.cl” (Oficio NIC N° OF09134/2008), fallo arbitral de fecha 14 de enero de 2009, en que se sigue la misma línea de razonamiento, al encontrarnos frente a un tercero que utiliza una marca notoria y conocida transversalmente como nombre de dominio, con la finalidad de desviar usuarios del sitio conocido hacia sus actividades particulares, señalando el sentenciador que se configura la causal relativa a la inscripción abusiva del nombre de dominio, entre otras, al notar que: *“el nombre de dominio ha sido inscrito y se utilice de mala fe, lo que se concluye por las más diversas razones, destacando entre éstas el hecho de inscribirse un nombre de dominio cuya fama y notoriedad son evidentes en*

Chile y en el extranjero, afectando derechos válidamente adquiridos por el actor y contrariando los principios de la competencia leal y de la ética mercantil”.

En consecuencia, se puede ver una sobreposición de criterios propios del derecho marcario y de la competencia desleal en el análisis particular de los nombres de dominio, por lo que las decisiones consideran en concreto los atributos de fama y notoriedad con el fin de evitar abusos y entorpecimientos en el proceso competitivo. Por su parte, el análisis antimonopólico se ajusta a la existencia de resultados propios del DL 211 más que en la infracción en sí misma.

Existen además otra clase de conflictos relacionados con el tráfico digital y las marcas comerciales. En los buscadores de internet, particularmente en Google, se han dado diversos conflictos a raíz de un servicio de referenciación llamado “AdWords”, consistente en la vinculación de una marca u otras referencias comerciales con ciertas palabras clave. Estos enlaces son pagados y aparecen a un costado de los resultados “naturales” arrojados por el buscador. Se han presentado así conflictos al aparecer marcas competidoras al buscar ciertas palabras clave, siendo los más notorios en jurisdicciones comparadas, en los que el servicio de referenciación arroja enlaces patrocinados que distribuyen imitaciones de un producto determinado, como en el caso Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier S.A. llevado en la Corte de Justicia de la UE²⁵⁹, en que se hizo una distinción entre el uso directo en el comercio de la marca notoria, y el uso específico que

²⁵⁹ Asunto C-236/08

hacia de la misma el servicio de “AdWords”, en que acumulaba las palabras clave sin usarlas directamente como oferente del producto²⁶⁰.

Desde un punto de vista económico, se ha dicho que los servicios ofrecidos por los motores de búsqueda no son a priori dañinos. Es más, corresponden a una de varias formas posibles de difusión de un producto determinado (es decir, es parte de una estrategia convencional de marketing, con la salvedad de que se despliega a través de plataformas digitales)²⁶¹. Por lo mismo, tanto reguladores como tribunales debiesen ser moderados a la hora de evaluar los impactos que ellos generan (la mayor de las veces positivos), dado que su abuso por parte de competidores no es sino una clase de abusos como cualquier otro en el mercado²⁶². En tanto estrategia de marketing, el sistema de *keywords* es análogo a la publicidad comparativa. Es decir, opera como un sistema mediante el cual un oferente nuevo puede poner en conocimiento del consumidor su producto tomando como referencia al producto líder, cuestión que como hemos analizado, no constituye una vulneración mientras sea objetiva y se base en antecedentes reales.

²⁶⁰ De la sentencia en comento: “56. A este respecto, basta con señalar que el uso de un signo idéntico o similar a una marca por un tercero implica, como mínimo, que éste utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial. El servicio de referenciación permite a los clientes utilizar signos idénticos o similares a marcas, sin que el prestador de dicho servicio haga por sí mismo uso de estos signos”. Ideas similares han sido utilizadas por la defensa de Google en otros casos, como *Google Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory Inc.*, No. 03-cv-05340 JF (RS) (N.D. Cal. Apr. 18,2007), que no fue el primer caso sobre la materia y tampoco concluyó exhaustivamente sobre el potencial infractor del sistema de referenciación en base a términos clave.

²⁶¹ En ese sentido ver EVANS, David S. & MARISCAL, Elisa V., *The role of keyword advertising in competition among rival brands*, Institute for Law and Economics Working Paper N° 619, University of Chicago Law School, November 2012. Documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 2142692.

²⁶² *Ibid.*, p. 3: “Regulators need to strike a proper balance between, on the one hand, encouraging competition for consumers, including allowing messages that allow consumers to compare one product with another and, on the other hand, protecting consumers from misleading and deceptive ads while protecting brands from dilution of their trademarks. In striking that balance, courts and regulators should recognize the very important contribution that informative comparative advertising makes to competition”.

Ahora bien, la ventaja del sistema reside en que permite focalizar al público consumidor, de modo que el oferente puede informar acerca de su producto a una clase de consumidor específico, que es aquel que realiza búsquedas determinadas de un bien, sea a través de una palabra genérica que describa el bien o servicio, o bien a través de una marca específica. En este último caso se plantea el problema de la licitud de utilizar el sistema de *keywords* respecto a marcas competidoras. Cabe analizar entonces si un consumidor podría verse afectado al realizar búsquedas y obtener (en un espacio separado de aquellos resultados “naturales” u “orgánicos”) información sobre un competidor. ¿Producirá confusión este sistema, considerando que un usuario promedio realiza esta clase de búsquedas con un conocimiento relativamente suficiente del funcionamiento de estos motores de búsqueda? Puede ocurrir también que un usuario esté realizando una búsqueda en términos amplios, pero por comodidad escribe una marca específica, sabiendo que el motor de búsqueda le arrojará enlaces patrocinados por sus competidores. Por lo tanto, no podemos asegurar con certeza que esta práctica sea perniciosa. El buen funcionamiento del sistema, por otra parte, genera incentivos para los competidores a entregar información útil, pues así el consumidor puede tener un panorama más amplio para decidir una compra, lo cual a su vez beneficia al motor de búsqueda en el sentido de fortalecer el servicio que entrega. Esto nos podría llevar a concluir que, en general, el uso de este sistema tiende a mejorar el nivel de información que se entrega a los consumidores.

El uso de una marca como *keyword* podría ser visto, en todo caso, como una forma de *free-riding*, como hemos analizado a lo largo del presente trabajo. Sería así puesto que a través de esa marca, el buscador ofrece además información y enlaces a las marcas

competidoras. Pero esta forma de marketing se asemeja a la que se realiza en los supermercados (por ejemplo, en los tratos que se logran para que un producto determinado esté más cerca del producto líder en una góndola²⁶³) y en otras formas de *free-riding* en las cuales un competidor usa, sea parcial o totalmente, las tácticas de su rival para posicionarse²⁶⁴. En este orden de ideas, el sistema de *keywords* se muestra como una forma de permitir que competidores puedan repartirse un pozo particular de consumidores por medio de la exhibición de sus productos en forma de enlaces. Por otra parte, permite a los consumidores enterarse de la existencia de alternativas, lo cual genera dos impactos: uno a nivel de precios, y otro a nivel de calidad. Como hemos visto reiteradamente, las marcas cumplen una función vital en incorporar un elemento empírico al proceso decisorio de un consumidor (la marca genera ese vínculo entre el producto y una serie de características que un consumidor recordará, para bien o para mal, en su próxima compra), de modo que el incentivo es a proveer bienes de cierta calidad y a bajo costo para fidelizar clientes a una marca determinada²⁶⁵. El problema resulta particularmente interesante en el medio local, ya que nos encontramos frente a tres posibles marcos de análisis: uno, desde la perspectiva del derecho del consumidor; dos, desde la libre competencia y, finalmente, desde la competencia desleal. Cada una de ellas busca proteger bienes jurídicos distintos pero orientadas a mantener una cierta

²⁶³ En este sentido, cabe destacar un reciente caso iniciado vía requerimiento por parte de la FNE en contra de Unilever (rol 249-2013), que a su vez motivó una serie de demandas por parte de sus competidores, por prácticas abusivas en diversos canales de distribución. Destacamos, dentro de ellos, las prácticas denunciadas en los supermercados, consistentes en minimizar a la competencia precisamente a través del espacio disponible en góndolas.

²⁶⁴ Otro ejemplo, estudiado a nivel comparado, revela que las gasolineras tienden a agruparse en lugar de establecerse lejos entre sí. Esto genera una suerte de *free-ride* respecto a la ubicación del líder, aprovechando la externalidad que genera el tráfico que concentra una o más de ellas. En EVANS & MARISCAL, ob. Cit. (n. 266), p. 7.

²⁶⁵ Ibid, p. 13: “*Forbidding search engines from using trademarked names at all as search terms would likely have a significant cost to consumers by eliminating an easy reference with which to compare existing or new products, resulting in important reductions in consumer benefits*”.

corrección en los mercados (especialmente en lo que a disponibilidad y calidad de la información se refiere). La jurisprudencia en esta materia es escasa, al igual que aquella recaída sobre la ley 20.169 en general. No obstante aquello, con posterioridad analizaremos un reciente fallo sobre esta forma particular de competencia y cómo ella puede derivar en desleal.

En materia civil, tenemos jurisprudencia principalmente emanada de la Corte Suprema conociendo reclamaciones contra sentencias de los órganos antimonopolio, muchas de las cuales hemos revisado anteriormente. Revisaremos algunos ejemplos.

En fallo rol **N° 4236-2005**, de fecha 22 de diciembre de 2005, la Corte Suprema conoce la impugnación de la sentencia del TDLC N° 24/2005, en la cual se trató la infracción a la libre competencia cometida por Farmacias Ahumada contra Laboratorio Knop por la imitación del producto “Paltomiel”. En este fallo se confirma la sentencia del TDLC en que considera un acto contrario a la libre competencia la estrategia de posicionamiento del producto propio basada en la imitación global del producto líder y, paralelamente, su exclusión de los puntos de venta, atendido el poder de mercado que detentaba el demandado, a pesar de las alegaciones de la recurrente en orden a la fecha de los actos y la supuesta inhabilidad del TDLC para conocerlos, dado que no puede aplicar la ley retroactivamente²⁶⁶.

²⁶⁶ Relacionado con este caso, la Corte Suprema, en fallo rol **N° 7995-2012** de 29 de enero de 2013 resolvió un recurso de casación en el fondo interpuesto por Laboratorio Maver en contra de una sentencia de segunda instancia que ratificaba, a su vez, el rechazo de la demanda de nulidad interpuesto por dicho laboratorio en contra de Laboratorio Knop por el registro de la marca “Paltomiel”. En este fallo, que rechaza la casación interpuesta y, por ende, mantiene en rechazo la demanda de nulidad de registro, queda establecida la opinión de la CS en torno a la institución del *secondary meaning*: “Tal instituto permite el registro de un signo que no sea intrínsecamente

En fallo rol N° 6155-2007, de fecha 30 de enero de 2008, la Corte Suprema se pronuncia sobre la sentencia TDLC N° 59/2007²⁶⁷ que, si bien considera que hay conductas de competencia desleal por parte de Laboratorio Maver contra Laboratorio Knop por imitación del producto “Paltomiel”, rechaza la demanda por estimar que no hay un abuso de posición dominante por el laboratorio demandado. Laboratorio Maver reclama dicha sentencia y solicita que se condene en costas a Knop y, además, que se modifiquen los considerandos que establecen la conducta desleal llevada a cabo por su parte, por estimar que no corresponden a la realidad. Por su parte, Laboratorio Knop reclama contra la sentencia cuestionando el criterio utilizado por el TDLC para determinar el mercado relevante, que a su juicio debía ser el de los productos farmacéuticos, en particular los OTC. La Corte rechaza ambos recursos, por lo que confirma el fallo del TDLC ya comentado²⁶⁸.

En fallo rol N° 6157-2007 de 29 de abril de 2008, la Corte Suprema se pronuncia sobre reclamaciones interpuestas en contra de la sentencia TDLC N° 60/2007²⁶⁹, en la cual

diferenciable, ya sea por su carácter genérico, por componerse de expresiones de uso común, o por ser indicativo o descriptivo de sus propiedades, lo que tiene como fundamento, según ha declarado previamente esta Corte (SCS 2844-2012, de 17 de diciembre de 2012), el uso del mismo en el mercado nacional a un nivel que supera la falta de distintividad propia de la marca. Son esos, precisamente, los hechos que han quedado asentados en la causa, por lo que dicha doctrina aparece correctamente aplicada”.

²⁶⁷ Ver nota 232.

²⁶⁸ Cabe destacar que la Corte, reafirmando lo sostenido por el TDLC en orden a que no habría una posición dominante de la cual abusar por parte de Maver, señala: “13°) Que esta Corte ha sostenido en anteriores fallos que: ‘del artículo 3 letra c) del Decreto Ley N° 211, antes citado, se infiere que no es necesario para estar frente a una práctica predatoria que quien la ejerza tenga una posición dominante en el mercado, desde que uno de sus objetivos es justamente alcanzar ésta precisamente por no tenerla’ (Rol N° 3449-06), pero es necesario que la conducta tenga ese propósito y así sea demostrado con actos positivos en el mercado, lo que no aconteció en la especie”.

²⁶⁹ Ver nota 232.

Bayer demanda a Maver por la imitación del producto “Tabcin”, y en la que acoge la excepción de prescripción opuesta por Maver, por lo que no aplica ninguna sanción. Maver reclama dado que, al haberse rechazado totalmente la demanda de Bayer, debió ser condenada en costas; por su parte, Bayer reclama de la sentencia pues, según su perspectiva, se equivoca en determinar el mercado relevante (principio activo y no finalidad del medicamento) y, entre otras cosas, porque la imitación sistemática por parte de Maver se ha constituido en términos prácticos, en una barrera a la entrada insuperable para su producto “Tabcin” y cuestiona finalmente los cálculos tenidos en cuenta para determinar la prescripción de la acción. La CS rechaza los recursos interpuestos, por lo que queda firme la sentencia del TDLC, pero no por ratificar la prescripción alegada por Maver, sino que por un análisis del DL 211. Así, si los hechos descritos no tienen la entidad suficiente para que la demandada alcanzase, mantuviese o incrementase una posición dominante en el mercado, a pesar de ser desleales, no configuran ninguna infracción al DL 211, de manera tal que por esta sola razón la acción no podía prosperar. No existiendo tal infracción, tampoco es lógico situar un punto de partida de plazo de prescripción²⁷⁰.

En materia de propiedad industrial, la ley 19.039 presenta un esquema diverso: tenemos que, como tribunal de primera instancia en materia de oposiciones al registro de marcas (y otros derechos de propiedad industrial), se encuentra el mismo INAPI (artículo 5, inciso final de la ley), de acuerdo al procedimiento establecido en la misma ley. De las resoluciones dictadas por el INAPI, se puede apelar y dicha apelación es conocida por el

²⁷⁰ En relación a las partes en litigio, ver fallo de la CS rol N° 4286-2009 de 10 de diciembre de 2009, que confirma sentencia TDLC N° 84/2009 que a su vez rechaza la acción de Bayer en contra de Maver por el ejercicio supuestamente abusivo de esta última de acciones tendientes a entorpecer la entrada al mercado del producto “Tabcin” de Bayer.

Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI). Una innovación introducida por la ley 19.996 en el artículo 17 bis B, permite la interposición del recurso de casación en el fondo en contra de las sentencias de segunda instancia, para ante la Corte Suprema. De este modo, se evita la práctica constante de crear una nueva instancia a partir de los recursos de queja²⁷¹. La importancia del recurso de casación en el fondo es que permite mantener una adecuada aplicación del derecho, así como hemos podido apreciar en cuanto la Corte Suprema ha ido estableciendo criterios en materia de libre competencia y, como veremos, de manera incipiente en temas de competencia desleal. Así nos encontramos con una variada jurisprudencia de nuestro máximo tribunal en materia de registros marcarios, que referiremos someramente.

La finalidad de la revisión de la Corte Suprema se expone claramente a propósito del primer recurso de casación en el fondo tramitado, en fallo rol N° **2933-2006**, además de fijar parámetros mínimos a ser aplicados por el Tribunal de Propiedad Industrial a la hora de fallar las causas que conocen por vía de apelación. Así, señala el fallo: “Que es precisamente esta labor de aplicación de la ley la que puede ser revisada por un tribunal de casación, para comprobar si en dicha se ha incurrido en algún error de derecho; comenzando por lo relativo a las leyes reguladoras del valor de la prueba, para seguir con aquellas que rigen la situación fijada por los hechos establecidos y finalizar con las disposiciones legales que permitan resolver la cuestión” (considerando 10°), agregando que “Que, por lo señalado en el motivo séptimo, el tribunal de casación en el presente tipo de asuntos no establece hechos ni puede revisar la apreciación de la prueba realizada por

²⁷¹ Así, la Corte Suprema, en sentencia rol 3211-2006 de 10 de julio de 2006, declaró inadmisibile un recurso de queja presentado en contra de una sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, basada en la existencia del artículo 17 bis B, que posibilitaba la interposición del recurso de casación en el fondo.

los jueces del fondo” (considerando 11°). Dado que existían evidentes falencias en el texto de la sentencia recurrida, la Corte Suprema no puede pronunciarse sobre la infracción de ley denunciada, rechazando en consecuencia el recurso interpuesto en contra de la sentencia del TDPI, que confirmó a su vez la resolución del Departamento de Propiedad Industrial que rechazó la oposición al registro de la marca “Monte Perdido-Cabernet Sauvignon”²⁷². El fallo finaliza recomendando a los sentenciadores tanto en primera como en segunda instancia, el fundar apropiadamente las sentencias (dado que, como señala la Corte, el fallo no es susceptible de ser casado en la forma de oficio)²⁷³.

En esta primera etapa, los errores más comunes respecto a los recursos de casación en el fondo pasan por intentar modificar hechos establecidos en la causa a través de este método de impugnación, cuestión que contrasta con la finalidad misma del recurso, expresada por la Corte. Adicionalmente, se presentan problemas formales en cuanto a la dictación de sentencias por parte del DPI y el TDPI, las que impiden una correcta revisión por parte del tribunal de casación.

Otro grupo jurisprudencial lo compone el incipiente trabajo en torno a los conflictos que caen en la esfera propiamente privada. En este caso, como hemos visto, corresponde revisar la aplicación de la ley 20.169 por parte de los tribunales ordinarios y cómo los

²⁷² En contra del registro de dicha marca se opuso el titular de la marca “Montes”, para la misma clase de productos (33). El DPI hizo suyo el informe N° 118455 de fecha 31 de julio de 2002, emitido por el Subdepartamento Jurídico. El informe se inclina por rechazar la oposición dado que, a pesar de existir similitud entre los signos “Montes” y “Monte”, el hecho de agregársele a este último la palabra “Perdido” lo vuelve lo suficientemente distintivo como para confundir al público consumidor. Termina proponiendo la protección de la marca “Monte Perdido”, sin otorgar protección a los términos “Cabernet Sauvignon”, proposición que es acogida en primera instancia por el DPI y luego confirmada por el TDPI.

²⁷³ Situaciones similares podemos encontrar en fallos N° 3588-2008, en que la Corte señala: “Que la circunstancia que un

tribunales superiores han ido perfilando una doctrina que aún se encuentra en etapa naciente, razón por la cual nos encontramos con pocos casos, no por ello menos interesantes. En este grupo podemos notar cómo se vislumbra, desde una perspectiva de competencia desleal en sede civil, una infracción entre competidores que, a su vez, puede constituir un conflicto susceptible de ser tratado tanto a nivel de propiedad industrial como del derecho de consumidor, respaldando las ideas antes esbozadas en torno a la superposición de bienes jurídicos protegidos y cómo debe armonizarse su estudio y resguardo. Revisaremos algunos de estos fallos.

En la causa **“Imperial Travel con Imperial Tours”**²⁷⁴, se plantea el siguiente caso: la compañía Imperial Travel, que funcionaba desde 1999, vive un proceso de reestructuración que inicia con la partida de su gerente general y otros funcionarios y que, desde el año 2007, inicia la empresa demandada, haciendo uso de la imagen corporativa y la marca del demandante y presentándose en el mercado como la continuadora legal de la misma. Paralelamente, ejerce acciones contra la demandante en otras sedes (penal y arbitral) para intentar derribarla económicamente y así apropiarse de la cartera de clientes que tenía. Estas acciones habrían creado cierta confusión en el mercado, de modo que generó pérdidas económicas significativas en la demandante, además de valerse de otros medios para perjudicarla antes de retirarse de la misma su gerente general. En suma, demanda no sólo el cese de los actos señalados como desleales, sino que también una reparación pecuniaria en cuanto al daño material y moral sufrido por la empresa.

²⁷⁴ Causa Rol C-11535-2008 del 20° Juzgado Civil de Santiago, sentencia de fecha 27 de noviembre de 2008.

Las probanzas rendidas logran acreditar que la demandada utilizó la imagen y reputación de la demandante para posicionarse frente a los clientes y proveedores, haciéndoles creer que en efecto era la continuadora legal de la misma. De este modo, se entiende una vulneración al artículo 4 letra a). Además, se logra establecer un vínculo claro entre el demandado y la sociedad competidora (que se consumó a través de su cónyuge como representante de la misma). En cuanto al aprovechamiento de la marca, la sentencia aclara que no existe registro para ninguna de las dos, de modo que no se puede relacionar la infracción de acuerdo a la ley 19.039. No obstante aquello, considera existe una posibilidad plena de aplicación de la ley 20.169, señalando: "Que, no resultando aplicable las normas contenidas en la Ley N° 19.039, resulta de total pertinencia aplicar las disposiciones de la Ley N° 20.169. Así la publicidad efectuada por la demandada en lo que respecta a su marca comercial configura los hechos descritos en la letra a) del artículo 4 de la referida ley, ya que la similitud del signo distintivo de la demandada es inductiva a confusión respecto servicios y actividades que efectúa la demandante, según aparece de la mera observación del instrumento rolante a fojas 68 y de la testimonial rendida por la demandante". (Considerando 17°). En cuanto a la pretensión indemnizatoria, considera que no se han acreditado los perjuicios de acuerdo a las reglas generales, de manera tal que se rechaza en esa parte la demanda, siendo condenada la demandada en el sentido de declarar la existencia de actos de competencia desleal, ordenar el cese del mismo (el uso de la marca) y la publicación de la sentencia en un diario de circulación nacional.

En segunda instancia²⁷⁵, la Corte de Apelaciones agrega más elementos de análisis en torno a la ley 20.169. Señala la Corte: “Que como puede observarse de las disposiciones de la citada Ley N° 20.169, los actos de competencia no se encuentran prohibidos; ergo, puede tratarse de una (competencia) de carácter duro, abierto, o incluso agresivo. Ello ninguna ilicitud conlleva. Lo que el cuerpo legal efectivamente exige –sancionando la conducta infractora– es la corrección de los procedimientos, la ejecución de modo honesto, veraz, de buena fe, de la actividad de esta clase, sin aprovechamientos”. (Considerando 5°) Así, como hemos podido apreciar, la Corte zanja ciertos límites ya aceptados por la doctrina en torno a la regla general de licitud de la competencia, aun cuando ésta se monta en términos agresivos. No obstante, el límite entre la agresividad y la deslealtad de la conducta sigue siendo un tema difuso, que debe ponderarse caso a caso.

De este modo, considera que los medios probatorios entregados y no objetados dan cuenta de un aprovechamiento de la reputación ajena, por lo cual la ilicitud de la conducta queda fuera de discusión. Así, la Corte razona en torno a la procedencia de la indemnización que en primera instancia le fue negada a la demandante, negando la procedencia del daño material, pero refiriéndose al daño moral en los siguientes términos: “Que en cuanto al daño moral reclamado, la parte demandada ha controvertido su procedencia, corresponde desestimar esta alegación, puesto que, tal como lo sostienen la mayor parte de la doctrina civil y la jurisprudencia de los tribunales, las personas jurídicas sí pueden experimentar daño moral, en el caso sub lite, el menoscabo derivado de los actos de confusión efectuados por la demandada. En tal sentido la prueba rendida por la actora, debidamente apreciada, acredita suficientemente la existencia del perjuicio de esta

²⁷⁵ Sentencia Rol 868-2009 de 13 de enero de 2010.

clase, siendo indicativo del mismo la disminución experimentada en el volumen de las ventas efectuadas con posterioridad a los hechos que motivaron el presente juicio". (Considerando 10°) Es interesante notar que, en materia de confusión, la Corte acoge la posibilidad de que una persona jurídica pueda ser dañada en una dimensión equivalente al daño moral que experimenta una persona natural. En consecuencia, acoge la pretensión indemnizatoria en este ítem, confirmando en lo demás la sentencia apelada²⁷⁶.

El caso **"Shell Chile S.A. con Sociedad Comercial Zepeda Chirwin y Compañía Ltda."**²⁷⁷ Se plantea otro caso de aprovechamiento de la reputación ajena y de propiciar la confusión en un mercado determinado, a propósito del incumplimiento sucesivo de una serie de contratos que vinculaban a las partes, según las cuales el demandante era proveedor de combustible y productos asociados, y el demandado operaba haciendo uso de la marca en calidad de distribuidor. A partir de un momento determinado, el demandado dejó de pedir abastecimiento de combustible para hacerlo por otra vía, pero manteniendo la venta asociada a la marca del demandante. De este modo, el tribunal entendió que había un aprovechamiento de la imagen, ya que los clientes suponían de buena fe que estaban comprando un producto de la marca demandante en circunstancias en que estaban comprando producto entregado por un tercero. Esto le trajo una serie de perjuicios patrimoniales al demandante. El tribunal entiende que la aplicación de la ley

²⁷⁶ Este fallo se alcanza con un voto disidente, el cual estuvo por rechazar la procedencia del daño moral, señalando que este tipo de daño no sería predicable respecto de una ficción, como lo son las personas jurídicas, y que dicho daño en todo caso (si lo hay) debiera reconducirse por las otras dos categorías de daño, sea emergente o lucro cesante. Señala la opinión disidente que: *"Mas, si se quiere homologar el honor con la reputación, sólo cabe reproducir lo que un magistrado inglés dijo sobre el particular (citado por Carmen Domínguez en su obra "El Daño Moral", Editorial Jurídica, Tomo II, páginas 721 y 722, autora que, en todo caso, concluye que las personas jurídicas sí pueden ser titulares de acción por daño moral): 'una compañía no puede ser injuriada en sus sentimientos, sólo puede ser lesionada en sus bolsillos. Su reputación puede ser lesionada por difamación, pero este daño debe oírse en moneda'"*.

²⁷⁷ Causa Rol C-5057-2007, del 13° Juzgado Civil de Santiago, sentencia de fecha 24 de abril de 2009.

20.169 es posible toda vez que, a pesar de ser un caso de incumplimiento contractual, en dichos contratos no se estableció ningún tipo de régimen aplicable para esta eventualidad, siguiendo la doctrina más autorizada en esta materia²⁷⁸. Sigue con el análisis de la finalidad de la ley en comento, y señala que el análisis pasa por esclarecer si concurren los requisitos propios de esta clase de acción: “Que, para que prospere la acción de declaración de que el acto es de competencia desleal, según se desprende de la definición referida en el artículo 3° citado, se requiere la presencia de los siguientes requisitos: 1.- Existencia de un acto ilícito. 2.- Existencia de un perjuicio a un competidor. 3.- Relación de causalidad entre el acto ilícito y el daño provocado”. (Considerando 16°)

En cuanto al factor de imputación subjetivo, la sentencia señala que se debe seguir el sistema general de responsabilidad por culpa, “por lo que será ilícita la conducta cuando el empresario desatiende los estándares generales de un empresario diligente. Mientras que el perjuicio al competidor, consiste en la disminución de su clientela”. (Considerando 19°)²⁷⁹

Cabe destacar que el tribunal entiende que las prácticas desleales, a pesar de ser de accionables sólo por el competidor perjudicado, lesionan intereses más allá de su esfera patrimonial: “Que, en consecuencia, se encuentra establecido que los demandados incurrieron en el ilícito de competencia desleal, perjudicando al demandante y al resto de los agentes del mercado y en general a los consumidores que sufren las consecuencias de esos actos”. (Considerando 20°); “En efecto, estas conductas desleales intentan confundir al cliente con el propósito de que no pueda distinguir entre los productos o

²⁷⁸ Considerando 13°, en que se pronuncia sobre la opción de acciones, siguiendo la postura del profesor Enrique Barros.

²⁷⁹ “Este pronunciamiento es coincidente con la tendencia general de la doctrina y jurisprudencia nacionales de subsumir la antijuridicidad en la culpa, que justamente es concebida como la infracción de un deber de cuidado, general o especial”, en BANFI, ob. Cit. (n. 241), p. 186.

servicios del autor del ilícito y aquellos provenientes de un competidor. Su propósito es desviar ilícitamente clientela valiéndose de la reputación ajena. Su actuar es consistente con el artículo 28 A de la ley 19.496, según la modificación de la ley 19.955, que establece un ilícito similar en perjuicio de los consumidores (...) Estas conductas intentaron falsear la realidad con el propósito de incitar al cliente a adquirir un determinado producto. Se induce voluntariamente a error al cliente sobre las características del propio producto o servicio, para aumentar su venta, con lo que existe un evidente perjuicio tanto al demandante como también a la competencia de los actores del mercado, con lo que estamos en presencia del segundo requisitos de la competencia desleal". (Considerando 21°). Una vez establecido el nexo causal entre el hecho y el daño, el tribunal condena a la demandada, declarando el acto como competencia desleal y ordenando el cese de los actos así señalados.

Otro caso planteado en sede civil, es "**Nestlé S.A. con Corpora Tres Montes S.A.**"²⁸⁰, a propósito del aprovechamiento, por parte de la demandada, de la imagen corporativa de ciertos productos de la demandante, esto es, combinación de colores, logos, la posición de los mismos, y en general, la representación gráfica de sus productos. Todos los elementos registrables como marca, señala el actor, están registrados, y también existen otros elementos no registrables, pero que forman una identidad propia al usarse de una forma determinada por parte de la empresa, lo cual llaman "apariencia distintiva". Esta última clase de elementos, que no necesariamente se rigen por el sistema de propiedad industrial, sí caen en la esfera de protección de la competencia desleal, ya que a través de la imitación de los mismos se pretende introducir confusión en el mercado en el cual

²⁸⁰ Causa Rol C-23384-2008, del 26° Juzgado Civil de Santiago, sentencia de fecha 27 de mayo de 2009.

dichos bienes y servicios se ofrecen. En consecuencia, la aplicación de la ley 20.169 sería complementaria en el sentido de ofrecer protección a aquellas formas de identidad corporativa que no son susceptibles de ser registradas como marca comercial (por ejemplo, el tazón de color rojo de la marca Nescafé). En contra, la demandada alega el ejercicio de su derecho de propiedad sobre las marcas mixtas registradas, y que la demandante ha intentado impedir su ingreso al mercado oponiéndose sistemáticamente frente a cada solicitud de registro iniciada por ella, y que en definitiva las marcas mixtas tanto de demandante como demandado coexisten, y los elementos genéricos y colores no son susceptibles de ser protegidos. Explica, además, que la taza de color rojo que la demandante alega como elemento copiado, se debe a que el fruto maduro del café es de color rojo, y además transmite la sensación de calidez del líquido, cuestión usada en diversas partes por productores de café.

El tribunal desestima la acción, dado que no corresponde alegar competencia desleal dentro de un sistema que utiliza ciertos elementos genéricos de referencia (determinados colores según diversas clases de productos), y más si los demás elementos de referencia (marcas mixtas) han sido debidamente registrados en el organismo competente (INAPI, anterior Departamento de Propiedad Industrial). Agrega el fallo que: “En segundo lugar, quienes tienen acceso a la adquisición de los productos en conflicto, tienen sus propias preferencias y nadie llevará un Monterrey por un Nescafé y viceversa. En tercer lugar, otro grupo de la población, como bien lo ha señalado la demandada, tendrá en cuenta su presupuesto y si le está vedado elegir, deberá optar por aquel que le resulte más económico, pero sabe leer”. (Considerando 20°) En consecuencia, no es posible alegar una forma de competencia ilícita según estos parámetros, de modo que no cabe suponer confusión entre los usuarios que tienen preferencias definidas o condicionadas a su

situación económica, pero que en todo caso son capaces de discriminar entre una y otra marca. Finalmente, agrega que “cualquier intento de apropiarse de elementos no apropiables como resultan ser los genéricos tantas veces mencionados, pudiera llevarnos a la monopolización de ellos, cosa del todo adversa a nuestro ordenamiento” (Considerando 22°)

Respecto de esta sentencia se dedujeron recursos de casación en la forma y apelación²⁸¹, siendo el primero totalmente desechado. En cuanto a la apelación, la Corte entrega más argumentos en torno al uso de elementos genéricos por parte de los competidores. Así, señala: “Que, como se advierte el uso de elementos genéricos es una práctica habitual, lícita y que no causa confusión en los consumidores, pues dicha práctica obedece a un elemento nemotécnico para distinguir categorías de productos. Consecuentemente, es imposible tener derechos de propiedad sobre colores o elementos genéricos, por estar expresamente excluidos de protección marcaría conforme a la ley”. (Considerando 14°)

Explica la Corte que el uso de colores y elementos genéricos dentro de las distintas clases de productos ayuda al consumidor a orientarse en la compra, no a confundirlo, dentro de lo que llama “economía del esfuerzo” (considerando 16°). Agrega que “así las cosas, el uso habitual de colores y elementos genéricos concurren en una infinidad de rubros, como es público y notorio, y no confunden a los consumidores. Así, a título ejemplar, podemos citar los siguientes: los aceites de maravilla utilizan azul y dorado, y la imagen de la maravilla; las salsas de tomates, el color rojo y la verdura que es su principal ingrediente; la mayonesa, el color amarillo y leyendas sobre azul; los detergentes se identifican con colores celestes y blancos, las cremas de leche, por un lado tienen frutillas y por el otro tallarines, etc.” (Considerando 17°) En otras palabras, en un contexto de

²⁸¹ Sentencia C.A. de Santiago, Rol 3671-2009, de 21 de octubre de 2010.

competencia es admisible la utilización de tácticas de mercadeo que se encuadren en elementos comunes propios para una determinada clase de productos, sin que ello importe una lesión a los derechos de la competencia, lo cual es propio de la competencia desleal, como hemos señalado anteriormente.

La Corte reconoce como fuente única de exclusividad en materia comercial, aquellos derechos emanados de la ley 19.039, en lo tocante a marcas, de modo que pretender obtener una declaración de ilegalidad en torno al uso de esos derechos o, por el contrario, una declaración de ilegalidad por el uso de elementos genéricos comunes a un sector del mercado, sería contrario a derecho y no estaría dentro de los objetivos de la ley 20.169. En consecuencia, confirma la sentencia de primera instancia que hemos comentado.

Desde una perspectiva similar se plantea el caso “**Rojas Olmedo, Patricio (Ed. Jurídica) con Lexis Nexis**”²⁸². Los hechos son los siguientes: Editorial Jurídica demanda a la editorial Lexis Nexis y al profesor de derecho administrativo Alejandro Vergara Blanco, debido a las recopilaciones de textos legales efectuadas por esta última entidad, de autoría del señor Vergara. La conducta ilegal consistiría en promocionar dichas recopilaciones como “códigos”, en circunstancias que no constituyen recopilaciones oficiales de dichos textos, lo que considera inductivo a error para los consumidores. Ofreciéndolos de esta manera, a la par con los códigos que la ley contempla, según la demandante, se estaría incurriendo en tácticas destinadas a desviar clientela con medios ilícitos. Llamar “códigos” a meras recopilaciones privadas de textos legales constituiría un medio fraudulento, ya que por expresa disposición constitucional, dicha palabra está

²⁸² Causa Rol C-3266-2008, del 26° Juzgado Civil de Santiago, sentencia de fecha 15 de junio de 2009.

señalada para recopilaciones y sistematizaciones ordenadas por ley. La demandada sostiene que la palabra “código” no es privativa de una recopilación oficial de leyes, por lo que mal podría la demandante apropiársela a fin de excluirla del mercado. La libertad para realizar cualquier actividad económica, consagrada en la Constitución, ampara la actividad de la editorial demandada y de cualquier otro que quisiera publicar códigos no oficiales. Las obras referidas, además, son nuevas, por lo que mal cabría suponer que con ello se busca desviar clientela (pues no tienen competencia, en estricto rigor), y responden a la iniciativa personal de su autor en conjunto con la editorial, siendo una obra del ingenio registrada de acuerdo a la ley de propiedad intelectual.

De los antecedentes tenidos a la vista, la sentencia concluye que no existe conducta calificable como ilícita, ya que es la misma demandada quien señala en el prólogo de cada obra, que se trata de una sistematización y recopilación privada de leyes, y no de una edición oficial ordenada por ley. Agrega el fallo, que la palabra “código” es de uso común, y al ser una expresión genérica, no corresponde que su uso esté restringido a aquellos cuerpos normativos señalados por la ley. Eso, sumado a la información entregada por la misma editorial demandada, desaparece la posibilidad de que nos encontremos en la hipótesis de información falsa o inductiva a error en los consumidores. Agrega que “es un hecho público y notorio que al grupo de personas al cual se ofrecen tales textos es conocedor del lenguaje jurídico, por lo que la información hecha en dicha página como propaganda comercial al indicar que es una sistematización de leyes en materia administrativa, es suficiente advertencia, evitando confusiones o falsos conceptos”. (Considerando 20°) En consecuencia, rechaza la acción.

En segunda instancia se ventila un recurso de casación en la forma, el cual es rechazado, y una apelación²⁸³, en la que la Corte confirma el fallo de primera instancia, señalando que no se vislumbran hechos concretos e ilícitos por los cuales la demandada pretendiera desviar clientela, toda vez que la expresión “código” no corresponde solamente a los textos oficiales y, además, los textos señalados como infractores por la demandante, no tienen una contraparte “oficial” en la demandada, de manera que no existe competencia desleal porque en cierto sentido, no existe competencia entre una y otra en estos textos en particular. Luego, ante la Corte Suprema²⁸⁴ se ventila un recurso de casación en el fondo, el cual también es desechado. La Corte Suprema razona en torno a los criterios que hemos estudiado para estructurar la competencia y dónde estaría el límite para considerarla desleal y, por tanto, ilícita. Señala así: “[R]esulta evidente que la ley establece una fórmula flexible que permite bajo criterios de prudencia, concretar a los jueces del fondo, atendido el mérito del proceso. Asimismo, la buena fe debe ser calificada por el juez según si ésta se adecua o no a las creencias ético-valorativas imperantes en un tiempo definido, desde un punto de vista objetivo. Para conocer cuál es la medida de rectitud o corrección en un acto que se pretenda calificar como de competencia desleal, se debe comparar la conducta realizada con el estándar jurídico de las buenas costumbres, usándolo como patrón de conducta, lo mismo con la buena fe, - concepto indeterminado normativo- donde se debe completar su contenido con las creencias ético- valóricas, las más de las veces dentro del sector comercial. Se suma a eso el uso de medios ilegítimos en el desvío de la competencia, lo que conlleva la utilización de medios reñidos con el ordenamiento jurídico.

²⁸³ Sentencia Rol 5181-2009, C.A. de Santiago, de fecha 12 de julio de 2010.

²⁸⁴ Sentencia Rol 8120-2010 de 7 de diciembre de 2012.

Continúa el autor ya referido, que en la tramitación de la ley el término “medios ilegítimos” aparece por una indicación de los senadores Cariola, García y Orpis durante el segundo trámite constitucional, y tuvo por finalidad dejar en claro que la normativa no puede entorpecer la competencia que se presenta como ‘fuerte, pero legítima’”. (Considerando 12°) Insiste en lo afirmado tanto en primera como en segunda instancia, esto es, que la mera recopilación de leyes, ofrecidas bajo la denominación de “código” no es un ilícito en sí mismo, y menos cuando es la misma editorial la que advierte de dicha condición de recopilación privada a sus lectores.

El caso “**Farmacias Ahumada S.A. con Farmacias Cruz Verde S.A.**”²⁸⁵ nos lleva a otra fuente de conflictos, la cual es la de la publicidad comparativa. La demandada comenzó una campaña publicitaria denominada “Desafío Cruz Verde, precios bajos sin competencia”, en la que comparaba en diversos medios de información, una lista con remedios de mayor venta, según la cual los precios de ésta eran considerablemente más bajos que los de la demandante. Por su parte, la demandada alega que dicha campaña publicitaria tenía como finalidad incentivar al consumidor a realizar por sí mismo dichas comparaciones, y no perjudicar a su competencia.

El tribunal sostiene, como regla general, la licitud de la publicidad comparativa, “siempre que se funde en antecedentes que carezcan de veracidad ni demostrables, de donde se sigue que no toda la publicidad de ese tipo se estima desleal”. (Considerando 4°) Cabe agregar que en este caso, además, el mismo problema originó diversas acciones, esto es, un reclamo anterior ante el CONAR, organismo cuyo funcionamiento e importancia ya

²⁸⁵ Causa Rol C-23423-2007, del 17° Juzgado Civil de Santiago, sentencia de fecha 30 de junio de 2010.

analizamos, y una denuncia por parte del SERNAC en contra de la demandada, a propósito de esta campaña publicitaria.

Esta campaña consistía en una comparación de productos entre ambas cadenas de farmacias, en las que, según información recolectada por la demandada, se listaban los productos con mayores ventas ponderadas, y se ponían en listas en medios de comunicación, a la vez que se hacían campañas audiovisuales en que se recreaban compras en una y otra farmacia, obteniendo como resultado que los productos de la demandada tenían los precios más bajos.

Haciendo eco de la práctica autorregulatoria y su importancia en la industria publicitaria, el fallo tiene a la vista la definición de publicidad comparativa contenida en el artículo 10 del Código de Ética Publicitaria (considerando 24°).

A partir de aquello, señala: “Que si bien es propio de toda publicidad el objetivo de captar la atención del consumidor, influir en sus preferencias y posicionarse, claramente ha de ser mediante el arbitrio de técnicas legítimas, estando generalmente aceptadas según las buenas costumbres, las positivas o que tienden a poner de manifiesto atributos o beneficios, en desdén de las que atacan al contendor, y pese a que Cruz Verde aduce que su campaña planteaba un desafío a los consumidores para que compararan aquello que se afirmaba, esto es, que tenían precios bajos siempre, esa sola circunstancia no valida las bases o antecedentes en que dice apoyarse, así como por el contrario, las pruebas relativas a compras hechas en uno y otro al simil de la publicidad, tampoco son idóneas, máxime si ambas partes consienten que el mercado farmacéutico es extremadamente variable”. (Considerando 27°) La finalidad maliciosa detrás de la comparación estaba dada, entre otros elementos, porque la demandada publicitó una comparación en la que presentaba sus productos a menor precio, sin informar al público debidamente que estos

precios más bajos eran para un subgrupo dentro de los consumidores, es decir, a una porción del público que se encontraba inscrito en un programa de acumulación de puntos perteneciente a dicha cadena de farmacias. En consecuencia, no existe una comparación propiamente tal, puesto que compara dos precios que se dan en situaciones diversas. En palabras del fallo: “Que desde luego, es de toda lógica afirmar que una comparación es legítima y acertada cuando coteja objetos o información de asimilable, lo que no ocurre en el caso, *en que se enfrenta un consumidor cualquiera con uno específico*, que ya tiene un cierto vínculo al oferente, a lo que no obsta la afirmación de la demandada de que es de fácil suscripción y que con las compras de la promoción no se acumulara puntaje, puesto que restringir de esta manera la información develada, revela su intención de captar nueva clientela, que no es otra que aquella del competidor aludido ex profeso”. (Considerando 30°, énfasis agregado) A partir de estos elementos, queda manifestada la intencionalidad de la demandada, de desviar clientela *desde* ese único competidor, puesto que existe además un tercer competidor que no es aludido en esta campaña. De tal manera, se declara como acto de competencia desleal esta particular forma de publicidad, ordenando el cese de dicha campaña y la publicación de la sentencia, rechazando no obstante la pretensión indemnizatoria de la demandante, por no haberse acreditado la pérdida patrimonial derivada de este acto de competencia desleal.

Contra este fallo se dedujeron recursos de casación en la forma (rechazado) y de apelación²⁸⁶. La Corte afirma el carácter *residual* de las acciones contempladas en la ley 20.169, por lo que no cabe confundirlas, en cuanto a los bienes jurídicos protegidos, con aquellas contempladas en otros cuerpos normativos como el DL 211, la ley 19.496 y las reglas éticas en materia publicitaria. Agrega, además, que no hay duda sobre la licitud de

²⁸⁶ Sentencia 4155-2010, C.A. de Santiago, de 23 de julio de 2012.

las tácticas de publicidad comparativa, las que asimila al *dolo bueno* en materia civil, y establece como umbral de licitud la desviación respecto al *deber general de corrección* que hemos analizado anteriormente, y que es propio en el análisis judicial en esta materia. Así, concluye que las prácticas comparativas serán sancionables únicamente cuando se funden en antecedentes que no puedan demostrarse (considerando 5°). Del análisis de los antecedentes y la forma en que se llevó a cabo la campaña, queda clara la intencionalidad de la demandada, razón por la cual confirma el fallo apelado, y solamente revoca la condenación en costas²⁸⁷.

En el caso **“Roche con Recalcine”**²⁸⁸, la demandante alega que el laboratorio demandado ha divulgado información falsa respecto a un producto en el cual ambos son competidores. Alega la demandante, que Recalcine ha intentado asimilar su producto al producto elaborado por aquella, para el tratamiento de un tipo particular de cáncer. Esto sería falso, ya que la demandada registró su producto ante el ISP como “nuevo”, y no como “similar”. Señala la demandante que el producto que elabora es altamente sofisticado y que responde a estándares de seguridad internacionales, de modo que no existe una similitud con el producto ofrecido por la demandada, en los términos en que ésta lo hace. De esta forma, estima que la demandada ha vulnerado la ley 20.169 en la medida que su promoción del medicamento entrega información falsa y que puede llevar a confusión al público consumidor de dichos medicamentos (presentando el producto como “biosimilar”, señalando la demandante que dicho término no existe en nuestro país),

²⁸⁷ En contra de esta sentencia de segunda instancia se dedujo recurso de casación en el fondo, que fue rechazado por adolecer de manifiesta falta de fundamento, por lo que la Corte Suprema no agrega más elementos de juicio en torno a la controversia de autos. Sentencia Rol 8196-2012 de 29 de noviembre de 2012.

²⁸⁸ Causa Rol C-14419-2011, del 9° Juzgado Civil de Santiago, sentencia de fecha 22 de junio de 2012.

aprovechándose para esos efectos de la reputación alcanzada por el medicamento de la demandante. Asimismo, la comparación entre ambos productos constituiría una hipótesis de publicidad comparativa ilícita, en la medida en que los antecedentes en que basa su similitud no pueden ser respaldados.

El fallo, como ha sido común en la jurisprudencia, reafirma la independencia de los ilícitos contenidos en la ley 20.169 respecto de las infracciones a la libre competencia. Agrega en cuanto a los requisitos para que opere una infracción de competencia desleal: “Que para que exista responsabilidad civil por actos de competencia desleal, conforme a las reglas generales es necesaria la existencia de un acto ilícito, daño y causalidad” (considerando 18°), y que “en general, debe tenerse en cuenta que los efectos de los atentados contra la competencia leal deben traducirse directamente en una pérdida de clientela para el competidor afectado y que debiera ser reparada”. (Considerando 19°) El fallo admite, además, que la competencia admite una esfera de daño lícito entre competidores, lo que se traduce en pérdidas y ganancias de acuerdo al nivel de desempeño de cada cual en el mercado, cuestión que se debe internalizar como parte del proceso competitivo (considerando 20°).

En cuanto al factor de imputación, el tribunal entiende que el ilícito de competencia desleal “se trata entonces de *un acto deliberado, conducente a desviar clientela y, por esto, revestidos del carácter de mala fe o dolo*”. (Considerando 22°, énfasis agregado)

En cuanto a los hechos sindicados como desleales, el fallo concluye que, a pesar de no existir como categoría en Chile, los medicamentos “biosimilares” corresponden a una realidad de importancia creciente en el mundo y en el país, de modo que se puede considerar que ambos medicamentos son de origen biológico, de acuerdo a las directrices internacionales sobre la materia. Por otra parte, lo que pretende resguardar el

demandante es más bien el producto de la inversión realizada en la creación del mismo medicamento; no obstante, “ello no puede ser obstáculo a que, con el desarrollo de nuevas y dinámicas tecnologías, y conforme han ido caducando las patentes respectivas, surjan en el mercado de los fármacos nuevas alternativas terapéuticas que contemplen como ha sido el caso el mismo principio activo, esto es, por ejemplo rituximab, en medicamentos como Reditux”. (Considerando 35°)

Así, desde el enfoque adoptado por la demandada, y de acuerdo a su propio respaldo científico, es que promocionó de esta forma su medicamento, y de ello no se concluye una intencionalidad orientada a introducir confusión en el mercado. Un elemento de análisis clave, más allá del rótulo con que se registre el medicamento, de acuerdo con la sentencia, es la posibilidad de intercambiar el medicamento. En este sentido, el fallo prioriza los testimonios que den cuenta de la experiencia práctica en la aplicación del medicamento, puesto que el mercado del producto es tan acotado e informado, que los profesionales basarán sus decisiones en la posibilidad de intercambio del medicamento según lo observado. Agrega que la competencia, en esta área en particular, es un fin deseable, “y particularmente para los consumidores, que tienen a su disposición más de una opción farmacológica, aspecto que es precisamente es el que resguarda la Ley N°20.169.- al exigir la transparencia del mercado, que es lo que subyace en la figura de la confusión” (considerando 44°), y que “la pérdida de clientela es parte de juego de relaciones en el mercado y por sí sola no permite demostrar que se está en presencia de un acto desleal” (considerando 45°). Por este motivo, no procede acoger la alegación de competencia desleal en relación a la letra a) del artículo 4 de la ley (aprovechamiento de la reputación ajena o actos de confusión).

Respecto al ilícito de la letra b) del artículo 4 (aseveraciones incorrectas o falsas), el fallo señala que, al seguir una lógica de responsabilidad extracontractual, correspondía probar la falsedad de la publicidad al demandante, cuestión que no hizo, ya que la estrategia de marketing de la demandada estaba también basada en numerosos estudios. Sobre este punto, reafirma la importancia, para efectos de determinar la ilicitud de los actos, el hecho de ser ambos medicamentos intercambiables, cosa que quedó de manifiesto con los testimonios rendidos. Este mismo razonamiento sirve de base para rechazar la imputación respecto a la publicidad comparativa ilícita, pues no se demostró que dicha publicidad careciera de veracidad. De este modo, rechaza en su totalidad la pretensión de la demandante²⁸⁹.

Como parte de este mismo conflicto, existe un fallo reciente de nuestra Corte Suprema²⁹⁰ que involucra a las mismas partes del caso antes señalado. Esta vez, sin embargo, nos encontramos con una reclamación en contra de una sentencia del TDLC²⁹¹ que rechazó una demanda interpuesta por Recalcine en contra de Roche, por actos que estimaba lesivos a la libre competencia, consistentes en un abuso de posición dominante y entorpecimientos sucesivos a su entrada al mercado (precisamente con el medicamento materia del juicio en sede civil) a través de un ejercicio abusivo de acciones judiciales, tanto a nivel administrativo como judicial, entre las que se hallaba la causa civil anteriormente descrita. A juicio de Recalcine, demandante en esta ocasión, estas tácticas obedecían a una aspiración de mantener la posición dominante que ostentaba Roche respecto al medicamento para el cáncer y del cual Recalcine realizó un biosimilar. En este

²⁸⁹ La apelación de esta sentencia se encuentra pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

²⁹⁰ Sentencia Rol 8243-2012, de 23 de julio de 2013.

²⁹¹ N° 125/2012 de 12 de octubre de 2012.

contexto, Roche se opuso tanto en el ISP, como en los procesos de licitación pública y difundiendo entre el público relevante (médicos) información negativa respecto a la calidad del medicamento biosimilar. En esta sede, claro está, se discute sobre la aplicación del DL 211, por lo que hablamos de ilícitos de exclusión y no de actos de competencia desleal en la lógica de la ley 20.169. La Corte señala: “En doctrina se denomina ‘abusos de exclusión’ a aquéllos que se vinculan a mantener a distancia competidores actuales o potenciales que podrían impedir, menoscabar o disputar la renta monopólica”. (Considerando 3°)

Dado que, hasta antes de la aparición del medicamento de Recalcine, el de Roche era el único disponible, no cabe hablar de la posición dominante propiamente tal, sino que si hubo un abuso de la misma una vez entrada la competencia, y hecha precisamente con el fin de evitarla, “teniendo en cuenta que sobre el laboratorio Roche recae un especial deber de cuidado de no dañar la libre competencia, atendida su incuestionable calidad de agente económico dominante en el mercado relevante de autos, desde que por sí solo se encuentra en condiciones de controlar el mercado pertinente de este fármaco” (considerando 5°).

La Corte, en este orden de ideas, separa también aquellas prácticas social y económicamente aceptables de aquellas que sobrepasan un estándar de cuidado como el que ya se indicó: “Que en relación con lo antes señalado resulta apropiado distinguir entre aquellos comportamientos que *pueden ser calificados de agresivos, pero lícitos, de aquéllos que constituyen conductas anticompetitivas*, más todavía en el mercado nacional de la industria farmacéutica, en la que existe “una gran rivalidad entre los laboratorios que investigan y desarrollan nuevas medicinas (originarias) y los que copian dichos medicamentos una vez expiradas las patentes (genéricos). No es de extrañar entonces

que exista un alto nivel de litigios por infracción de patentes entre ambos grupos de laboratorios” (Manual de la Libre Competencia, William García Machmar, Tomo I, Punto Lex Thomson Reuters, 2011, página 78)”. (Considerando 6°, énfasis agregado)

Ligado al abuso de posición dominante nos encontramos con las prácticas desleales, también recogidas en el DL211. Para efectos de delinear el panorama, la Corte recurre a la definición entregada por la ley 20.169 (considerando 9°). Relacionando ambos cuerpos legales, tenemos que el acto será desleal cuando sea ejecutado con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.

Ahora bien, en cuanto al abuso de acciones judiciales, la Corte zanja un límite preliminar de licitud, al señalar que “en materia de acciones judiciales abusivas se ha expresado en casos anteriores que *el resultado del litigio no es lo determinante para resolver sobre el asunto*, sino que si quien las ejerció tuvo una duda razonable al momento de interponer su acción respecto de su derecho o interés infringido” (considerando 10°). De este modo, tenemos que el estándar de cuidado aplicable para el competidor que ejerce acciones judiciales, está dado por la razonabilidad de las mismas, cuestión que puede vislumbrarse no en el resultado de tales acciones (como ocurrió en el caso anterior, en que perdió), sino que en si efectivamente ejercía dichas acciones de acuerdo a la ley y para proteger sus intereses. Dicho en otros términos, el estándar exigible pasa, como se ha visto a propósito de los actos de competencia desleal en materia civil, por el dolo con que el infractor opera. Así, se podría considerar como ejercicio abusivo de acciones aquellas que son un mero instrumento para entorpecer la entrada al mercado de un competidor, al no buscar la protección razonable de un interés. De este modo, considera la Corte que las oposiciones a nivel administrativo por parte de la demandada no obedecieron a un arbitrio para entorpecer la entrada al mercado (cosa que no ocurrió), sino que a fundadas razones en

torno a la calidad del medicamento cuyo registro ante el ISP se solicitaba. A las mismas conclusiones se llega respecto a las actuaciones administrativas en diversas sedes, dado que en todas tenía fundados motivos para aparecer como interesado en las resoluciones administrativas. La misma situación ocurre respecto de la demanda por competencia desleal anteriormente estudiada. Dado que nos encontramos en una situación de conflicto particularmente compleja, es difícil afirmar que las intervenciones por parte de la demandada se hayan efectuado con el puro propósito de limitar la competencia, ya que operaba en la convicción de que el medicamento de Recalcine no es biosimilar al suyo, y en ese entendido es que emprendió diversas actividades para potenciar su calidad frente a la entrada del competidor. De este modo, la Corte no llega a la conclusión de que las conductas de la demandada sean constitutivas de abusos en los términos del DL211, por lo que rechaza la reclamación en ese sentido.

Finalmente, podemos encontrar un solo caso en el cual se ha tratado el problema de una posible conducta desleal a través del sistema de referenciación ofrecido por el motor de búsqueda Google. Es el caso **“Acepta.com y otros con South Consulting y otros”**²⁹², en el cual un grupo de empresas dedicadas a servicios de facturación electrónica y otro tipo de servicios, demanda a una de sus competidoras y conjuntamente a la empresa Google Inc., así como también a la filial de la misma en Chile, por actos de competencia desleal consistentes en la introducción de enlaces patrocinados a través del sistema de “AdWords” (búsqueda basada en *keywords*), cuyo funcionamiento hemos reseñado anteriormente. El problema adicional, es que dentro de esta campaña de posicionamiento de marca, durante un período de tiempo incierto, cada vez que un usuario buscaba una

²⁹² Rol N° C-55530-2009 del 3° Juzgado Civil de Santiago. Fallo de 28 de noviembre de 2012 con apelación pendiente ante la C.A. de Santiago.

de las marcas demandantes, el sistema arrojaba un vínculo a la página del demandado, de modo que se excedía el funcionamiento convencional del sistema de enlaces patrocinados, en que solamente se muestra un enlace según palabras clave. Este comportamiento fue aceptado por la demandante y calificado como un “error”. En consecuencia, los demandantes deducen las acciones otorgadas por la ley 20.169, solicitando que se declare la existencia de un acto de competencia desleal, que sea ordenada la cesación de los mismos así como la adopción de medidas tendientes a evitar su futura ocurrencia, la publicación de la sentencia y la indemnización del daño tanto material como moral sufrido como consecuencia de dichos actos²⁹³.

El tribunal razona en torno al bien jurídico protegido por la ley 20.169, de modo de ir dilucidando la existencia de una conducta reprochable bajo estos parámetros: “Desde otro punto de vista, y en lo que respecta al bien jurídico protegido por la Ley que Regula la Competencia Desleal, cabe señalar que “la doctrina tradicionalmente ha referido el bien jurídico de la competencia desleal a las prácticas que atentan contra la buena fe entre

²⁹³ Sin entrar al fondo del asunto, cabe destacar que una de las demandadas, Google Inc., opuso excepción de falta de competencia ya que es una empresa establecida en los Estados Unidos, entre otra serie de excepciones relativas tanto a la demanda misma como a la supuesta incompatibilidad de las acciones deducidas. Frente a ello, el tribunal señala: “Que, la incompetencia basada únicamente en que la demandada Google Inc. no tiene domicilio en Chile no tiene asidero legal, atendido lo referido en el motivo anterior y lo dispuesto por el artículo 138 del Código Orgánico de Tribunales, que prescribe que “Si la acción entablada fuere de las que se reputan muebles con arreglo a lo prevenido en los artículos 580 y 581 del Código Civil, será competente el juez del lugar en que las partes hayan estipulado en la respectiva convención. A falta de estipulación, lo será el del domicilio del demandado”. Luego, existiendo en autos 3 demandados, resulta aplicable la norma contenida en el artículo 141 del mismo Código, siendo irrelevante que la demandada Google Inc. tenga domicilio en un país diverso, en primer lugar, por cuanto nuestra legislación contempla una forma especial de notificación en aquellos casos, asegurando la bilateralidad de la audiencia (artículo 76 del Código de Procedimiento Civil) y, en segundo lugar, por cuanto ha designado apoderados con domicilio en Chile para representarla válidamente ante los Tribunales de Justicia.

Concluir lo contrario importaría entender que ningún tribunal de la República sería competente para conocer de un negocio en que sea parte o tenga interés una persona natural o jurídica con domicilio fuera del territorio nacional”. (Considerando Trigésimo Quinto)

competidores, porque son ellos los que pretenden desplazar por medios ilegítimos a quienes concurren en el mercado a captar a los consumidores. Esta ley pretende proteger también a los consumidores y, en general, a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal” (Competencia desleal, Análisis crítico y elementos para la aplicación de la Ley N° 20.169, de 2007, Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, pág. 18, Marco Antonio González Iturria y otros)”. (Considerando Quincuagésimo Séptimo) A partir de eso, cabe analizar si existió un error en la conducta descrita, tal y como alega la demandada. En ese sentido, las demandantes ofrecieron numerosa prueba en orden a establecer el ánimo con que operaba la demandada al utilizar marcas de sus competidores directos para desviar clientela a través de las búsquedas realizadas a través de Google. Así señala: “En conclusión, el supuesto error que sustenta la defensa de SouthConsulting no sólo no ha sido acreditado en juicio, sino que, por el contrario, carece de toda lógica a juicio de esta magistrado, pues, se reitera, hay un acto voluntario de inclusión como palabras clave no sólo los nombres de las cuatro demandantes de autos, empresas del mismo giro de la demandada SouthConsulting y que, por consiguiente, conforman su competencia directa, sino que además el de otras empresas del mismo rubro, tal y como quedó acreditado con la extensa prueba documental y testimonial rendida por las actoras”. (Considerando Quincuagésimo Octavo)

Sumado a lo anterior se encuentra el hecho de encontrarse todas las marcas competidoras debidamente registradas. Entonces, una vez establecido dicho antecedente, más el hecho cierto de haber incluido la demandada dichas marcas como términos de búsqueda (palabras clave), resta el análisis sobre la responsabilidad que le cabe a cada uno de los participantes en dicho acto. En ese sentido, libera de responsabilidad a Google Inc., por no haberse probado claramente el vínculo de éste con la competidora que utilizó los términos de búsqueda que motivan la demanda. Agrega además: “Al efecto, y sin perjuicio del hecho de que Google Inc. obtenga una contraprestación económica por la publicidad que se realice en su página web, ganancia legítima atendido el giro que desarrolla, es un hecho acreditado en autos que fue la demandada SouthConsulting quien con fecha 18 de diciembre de 2008 incorporó como palabras clave las denominaciones Acepta, Acepta.com, Artikos, Azurian, DTE, DTE ELECTRÓNICO, Dbnet, Documento Tributario Electrónico, Factice, Factice office, Paperless, Transtecnia, VGC-Lock, no

siendo extensiva dicha responsabilidad a Google Inc. por cuanto ésta se limita a poner a disposición de los usuarios un medio de comunicación masivo, no haciéndose cargo de la efectividad de las aseveraciones contenidas en la publicidad definida por el anunciante.

Que, por otra parte, no puede pretenderse que Google Inc. tenga cabal conocimiento de todas y cada una de las marcas con protección a favor de terceros en cada uno de los países en que tiene presencia. Pretender tal cosa, escapa absolutamente a la realidad”. (Considerando Sexagésimo Segundo)

Es decir, se aprecia claramente el rol de Google como **medio** y no como partícipe de una determinada conducta, cuestión que recae exclusivamente en la esfera de responsabilidad del anunciante, lo cual es lógico, pues es éste quien conoce a cabalidad el negocio en el cual se está publicitando, de manera tal que la inclusión de términos que puedan verse reñidos con una competencia leal es una cuestión originada producto de su propio conocimiento del mercado al que apunta, no siendo esperable por parte de Google el censurar ciertas palabras, lo cual requeriría además que conociese el mercado en el cual opera el anunciante.

Finalmente, el tribunal acoge la demanda en el sentido de declarar que los actos cometidos por South Consulting constituyen actos de competencia desleal al tenor de lo dispuesto en la ley 20.169, así como ordenar el cese inmediato de dichas conductas: “Que, por consiguiente, se accederá a la demanda, en cuanto por ella se pretende se declare que la demandada SouthConsulting cometió actos de competencia desleal afectando los derechos de las demandantes Acepta.com S.A., Azurian Tecnología Limitada, Donet Ingeniería de Software S.A. y E-partners S.A., al haber utilizado en su beneficio las marcas protegidas a favor de éstas, “Acepta”, “Azurian”, “Dbnet” y “Paperless”, respectivamente, en una campaña publicitaria efectuada a través de Google.cl, por medio de la cual y en forma deliberada al consultar las referidas marcas, los usuarios eran derivados a la página web de SouthConsulting Signature S.A. con alusiones tales como “Acepta. Servicio de Facturación Electrónica por Profesionales – Consulte Aquí! www.SouthConsulting.com”, observándose idéntica situación al proceder a la búsqueda de las referencias “azurian”, “DBNet”, “paperless”.

Que, igualmente, se procederá a acoger la demanda, en cuanto la demandada SouthConsulting debe cesar dichos actos de competencia desleal y de violación de los derechos de propiedad industrial de las demandantes, quedándole expresamente prohibido a ésta cualquier utilización económica de las marcas o denominaciones “Accepta”, “Azurian”, “Dbnet” o “Paperless”.

Que, también se accederá a la demanda, en cuanto se dispondrá que la demandada SouthConsulting Signature S.A. deberá publicar, a su costa, copia íntegra de la presente sentencia en el diario El mercurio de esta ciudad”. (Considerando Sexagésimo Cuarto) En cuanto a las pretensiones indemnizatorias, el tribunal no accede a lo solicitado por no haberse probado adecuadamente los perjuicios sufridos.

Este fallo presenta importantes elementos para el análisis:

Primero, el tribunal no ahonda en la ilicitud de la conducta consistente en agregar, como palabras clave, términos que corresponden a marcas registradas de la competencia. Como hemos señalado antes²⁹⁴, la práctica aludida contiene elementos pro-competitivos. Es decir, no queda suficientemente claro si lo reprochado por el tribunal es la manera en que dicha conducta fue llevada a cabo (totalmente abusiva respecto del derecho que tenía a publicitarse vía internet) o la inclusión de dichos términos por sí misma. Normalmente, los enlaces patrocinados se exhiben a un costado de los términos de búsqueda, señalándose precisamente como patrocinados y se limitan únicamente a mostrar la dirección del anunciante más una breve descripción del servicio. Eso, aun cuando en las palabras clave tenga marcas registradas, no constituye un ilícito en sí mismo, ya que lo único que promueve es la exhibición de la competencia, tal como cuando una persona va a una góndola por un producto determinado y ve a su competencia justo al lado, pudiendo

²⁹⁴ Ver nota 266.

cambiar de opinión en base a diversos factores (la presentación visual del producto, el precio, la disposición a probar un producto nuevo, etc.). Con el sistema de AdWords ocurre lo mismo. Por otra parte, el público que busca un determinado servicio a través de internet conoce a lo menos lo básico como para notar cuándo un aviso llama a confusión. En el caso comentado, era clara la intención del demandado de desviar clientela, aludiendo directamente a los términos que son marcas registradas de la competencia. Pero cabe preguntarse si la conducta sería igualmente reprochada en un escenario que opera normalmente; es decir, si en una búsqueda por una marca determinada se exhiben enlaces patrocinados de la competencia en un costado y sin aludir a términos propios de su rival, como es básicamente el funcionamiento de esta forma de publicidad. ¿Es análogo al ejemplo de las góndolas o de la publicidad comparativa a través de medios audiovisuales o escritos?

Segundo, y ligado a lo anterior, cabe recordar que la sentencia prohíbe *cualquier utilización económica de las marcas o denominaciones* de sus competidores. Esto a primera vista implica una prohibición de utilizarlas como palabras clave para arrojar enlaces patrocinados. El fallo en este sentido también arroja dudas, pues prohibir *cualquier utilización económica* podría suponer que tampoco el demandado podría efectuar publicidad comparativa, cuestión ampliamente aceptada por la jurisprudencia bajo ciertos parámetros de objetividad y veracidad. Es preciso tener en cuenta el artículo 19 bis D de la ley 19.039, que señala los derechos que otorga una marca comercial²⁹⁵,

²⁹⁵ 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

que sanciona el uso que a su vez pueda inducir a error o confusión. El uso que se da a una marca a través del sistema AdWords no es un uso directo de la marca (no se usa la marca para confundir o para promocionar un producto competidor), sino que se usa como parámetro de búsqueda (es decir, en los resultados orgánicos de la búsqueda de una marca cualquiera, aparecerán los competidores a un lado como enlaces patrocinados). Es decir, el sistema AdWords en ese sentido actúa como vitrina en la que se muestra información acerca del producto buscado y adicionalmente de las alternativas disponibles en el mercado. La provisión de dicha información, correctamente utilizada, no puede sino beneficiar al consumidor y promover una mayor competencia en el mercado, al exponer las diversas alternativas frente a una decisión de consumo. Por lo mismo, uno de los puntos a resolver es si el mero funcionamiento del sistema AdWords será considerado en sí mismo desleal, o bien un uso excesivo del mismo (un uso dirigido exclusivamente a desviar clientela haciendo uso de la marca, lo cual ocurre en este caso y precisamente en los términos consagrados en la ley 19.039).

Tercero, el tribunal parece abrir la posibilidad de la reparación por daño moral a favor de una marca cuando su reputación ha sido dañada. En este caso no ocurre, pero debido a que no se probó con minuciosidad dicho ítem. Así, el fallo señala: “Que, por otra parte, y en cuanto al supuesto daño moral sufrido por las demandantes, consistente en el desprestigio sufrido tanto por éstas como por sus marcas y que se avalúa en \$5.000.000 respecto de cada una de las demandantes, conviene hacer ciertas precisiones.

La profesora Carmen Domínguez Hidalgo señala que el daño moral está “constituido por el menoscabo de un bien no patrimonial que irroga una lesión a un interés moral por una (persona) que se encontraba obligado a respetarlo”. Asimismo, el autor don

similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

José Luis Diez Schwerter, indica, que para la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, “el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona”.

Que el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto, aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

Que sin perjuicio de lo discutido que pueda resultar la procedencia de la indemnización del daño moral respecto de las personas jurídicas, como claramente lo consigna la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 8123-2010, sobre responsabilidad contractual -materia diversa a la de autos-, al señalar: “En cuanto al daño moral, la doctrina y la jurisprudencia aún no se ponen de acuerdo en cuanto su procedencia en materia contractual, más aún si la supuesta víctima es una persona jurídica”, lo cierto es que en la actualidad la “dogmática jurídica reconoce lo que se denomina el daño moral puro y el daño moral con consecuencias patrimoniales, los cuales deben ser indemnizados, en la medida en que se encuentren acreditados” (Jurisprudencia Civil Comentada, Alejandra Aguad Diek y otros, Abeledo Perrot, año 2011, pág. 152).

Al efecto, “Según el profesor Domínguez Águila, resulta fácil pensar que las personas Jurídicas sean sujetos pasivos del daño moral contractual, más aún si tomamos en cuenta el papel que, gracias al desarrollo económico y tecnológico, ocupan hoy como sujetos de derecho en el ámbito de las relaciones jurídicas contractuales: no es suficiente sostener que dichos entes, por carecer de naturaleza humana, no sean susceptibles de daño moral. Basta que sean posibles las agresiones derivadas de un incumplimiento contractual que afecten ciertos derechos de la personalidad como: el honor, la reputación, el crédito y la confianza comercial (Jurisprudencia Civil Comentada, op. cit., pág. 157).

Luego, “Tratándose de entes despersonalizados incapaces de experimentar dolor, sufrimiento o padecimiento, debemos descartar, de plano, el daño moral puro y centrarnos en el daño moral con consecuencias patrimoniales de estas personas al verse afectado su honor, el prestigio o la confianza comercial del cual gozaban dentro del ámbito de sus actividades. Que, no obstante lo dicho, todo daño moral puro o con consecuencias patrimoniales, para ser indemnizable requiere que tengan carácter de certidumbre y

realidad, por lo que aquéllos que obedecen a meras conjeturas o a una posibilidad no lo son...” (Jurisprudencia Civil Comentada, op. cit., pág. 157).

Que, aún de aceptarse la procedencia de la indemnización del daño moral respecto de las demandantes, los términos en que este perjuicio ha sido planteado, identificándolo con el desprestigio a sus representadas y a sus marcas, en virtud de la utilización ilegal de éstas hecha por las demandadas, afectando su nombre, prestigio, crédito o confianza, no ha resultado probado en autos, toda vez que, si bien se constató el acto de competencia desleal que reclaman las actoras, no es menos cierto que no ha acreditado el supuesto desprestigio de éstas o de sus marcas, desde que la prueba rendida por dicha parte, especialmente la testimonial, apunta más bien a suponer un eventual lucro cesante, producto de la desviación de clientes -perjuicio que tampoco resultó suficientemente acreditado en autos-, más que a la concurrencia del daño moral, aspecto este último al que no se refirieron los testigos. Lo anterior, sin perjuicio de lo reprochable de la conducta de SouthConsulting.

Que, por consiguiente, se procederá al rechazo de la demanda, en este último aspecto”. (Considerando Sexagésimo Sexto)

Se desprende totalmente de dicho considerando que, establecida en torno a la distinción entre daño moral *puro* y daño moral *con consecuencias patrimoniales*, el daño a la reputación o imagen de una empresa, manifestada como una mala utilización de su marca por parte de un tercero, puede aspirar a una reparación por esta clase de daño, cuestión siempre controvertida a nivel doctrinario.

Cuarto, finalmente, cabe destacar la separación de responsabilidad atribuible a los distintos demandados, dejando bien en claro el rol de **medio** que representa el servicio de AdWords ofrecido por Google. Es decir, el medio que ofrece el buscador es *prima facie* neutral frente a los abusos que pueda cometer un usuario del servicio de publicidad basado en palabras clave. Si las palabras clave a utilizar son responsabilidad de quien las proporciona, mientras no se produzca un mal uso en los resultados de búsqueda (que no ocurra lo que en este caso), volvemos al cuestionamiento planteado antes sobre la licitud de usar marcas como palabras clave por parte de los competidores, con tal que los

resultados de búsqueda respeten lo que el usuario quiso buscar en primer lugar, y exhibiendo información de otras alternativas como enlaces patrocinados.

VII. Conclusión

Este trabajo se enfocó en las marcas comerciales como campo de estudio y sus evidentes relaciones con la competencia desleal. Para ello, se recurrió al estudio en general de los fundamentos y críticas más recurrentes al sistema de propiedad intelectual e industrial como se han entendido en la actualidad, así como a su manifestación normativa a nivel internacional y nacional, teniendo a la vista la experiencia comparada al respecto, para luego entrar en profundidad al estudio de la lógica propia de las marcas comerciales.

Las marcas comerciales como objeto de estudio presentan numerosas particularidades que la alejan del sistema genérico de protección a obras del ingenio. La más clara es el ámbito de protección: mientras en la generalidad de las categorías de protección, tanto intelectual como industrial, existe una clara pugna entre el interés público del acceso a los desarrollos tecnológicos y culturales y la protección de la innovación como incentivo para su desarrollo posterior, en las marcas comerciales, en cambio, vemos que su protección es virtualmente perpetua, pues persigue finalidades estrechamente ligadas con la conformación de un mercado con menos distorsiones ocasionadas con la falta de información o la corrupción de la misma.

En esto se basa la necesidad regulatoria detrás de las marcas. Esta finalidad es parcialmente compartida por la regulación de la competencia y de la protección al consumidor. En ellas existe un interés público por mantener al mercado exento (o en su defecto, con niveles bajos) de fallas, entre las cuales se destacan los monopolios y las asimetrías de información. Existe una tensión, sin embargo, entre las categorías de

protección intelectual e industrial y las aspiraciones de un mercado competitivo, ya que aquéllas son, por definición, monopolios otorgados por la ley.

Las marcas, en tanto vehículos de información, permiten comunicar un producto o servicio determinado con un origen empresarial definido. Más aún, comunica una serie de atributos propios de un producto que van más allá de su mera descripción o la expresión gráfica de su firma. Estos atributos se van formando a lo largo del tiempo y de la sostenida preferencia del cliente, en lo que se ha resumido bajo el concepto de *goodwill*. Este concepto es de vital importancia al estudiar las infracciones marcarias.

Así, tenemos que una infracción marcaria pasa principalmente por la imitación de signos distintivos. Esta imitación implica dos cosas: la apropiación injustificada del valor generado por una marca (el *free riding*) y que genera valor en una marca secundaria, y la pérdida de distintividad de una marca (dilución). La normativa marcaria está orientada a proteger el carácter distintivo de una marca, sea que se haya generado intrínsecamente o a través de su uso en el mercado (*secondary meaning*).

Por su parte, la competencia desleal como área particular del derecho, encuentra sus raíces en el derecho civil, particularmente en el derecho de daños. Esto implica un análisis más profundo acerca de la existencia de tácticas de competencia desleal (que exigen los requisitos clásicos de la responsabilidad extracontractual, esto es, una actuación de mala fe que produzca un daño cuantificable en un patrimonio). Su vinculación con el derecho marcario en la experiencia comparada está dada por el origen histórico de dichos cuerpos regulatorios. En un análisis superficial, podemos señalar que ambas cumplen un rol muy

similar: proteger los activos de un productor de los ataques de un competidor. Desde luego, en la competencia (y más aún, en la libre competencia) está permitido atacar a los competidores con un cierto grado de daño (v. gr., la publicidad comparativa), por lo que el estándar de análisis pasa por la existencia de la desviación de clientela por vías reñidas con un cierto nivel de conducta esperable en el mercado, y que podemos resumir como prácticas mercantiles leales. En este sentido se ha sugerido que el sistema de responsabilidad por culpa que es propio de nuestro sistema de responsabilidad civil no es aplicable a las prácticas competitivas. En efecto, no existe un deber genérico de no dañarse entre competidores²⁹⁶; en otras palabras, el daño es una consecuencia previsible y esperable en un contexto de libre competencia. Por lo mismo, los ilícitos de competencia desleal requieren para su configuración, de conductas motivadas por dolo o negligencia grave (que en sus efectos se equipara al primero), y no de actos negligentes. Nuestra incipiente jurisprudencia deberá perfilar un modelo de aplicación de la ley 20.169 que proteja la libertad competitiva, lo cual implica potenciarla, y en consecuencia, no exagerar la aplicación de medidas frente a actos competitivos agresivos, a no ser que exista un ánimo doloso de perjudicar a un tercero para obtener ganancias.

Una forma particular de producir esta desviación es, precisamente, imitando los atributos que han hecho exitoso a un producto, aun cuando sean solamente los atributos externos, esto es, su marca. Esto produce, en consecuencia, confusiones en el público consumidor, distorsionando el mercado en la medida que restringe el flujo transparente de información entre productores y consumidores, generando mayores costos en el consumidor que desee encontrar ciertas características particulares en un producto o servicio. En la

²⁹⁶ Lo cual queda expresado, como hemos revisado, en BANFI, ob. Cit. (n. 234), *passim*, entre otros.

experiencia comparada, la infracción marcaría por excelencia estuvo (y está) fuertemente vinculada a la configuración más común de la competencia desleal, en el llamado *tort* de *passing off*, que depende de la posibilidad de confusión (*likelihood of confusion*) que un imitador pueda generar en el público.

Estos términos y estándares de infracción han sido considerados no sólo por la legislación comparada, sino que también han sido elevados a principios de común aplicación a través de regulaciones internacionales (v. gr. Convenio de París, ADPIC, TLC). Por supuesto, también podemos encontrar en Chile diversos cuerpos que aluden de una u otra manera a estos principios de competencia honesta.

Un primer problema en el estudio de esta clase de infracciones es la dispersión normativa que existe. Además de las infracciones propiamente marcarias, tenemos que tanto la ley de protección al consumidor, la ley de competencia desleal, y la ley de libre competencia, se refieren a esta clase de controversias, cada una con sus diversas autoridades encargadas del *enforcement* normativo y bajo sus propios procedimientos. La jurisprudencia en materia de libre competencia, y la incipiente jurisprudencia civil sobre competencia desleal dan cuenta de las dificultades que supone la trasposición de este conjunto normativo, todos los cuales obedecen a lógicas propias y estándares de conducta particulares.

Los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la normativa marcaria (INAPI) y de libre competencia (TDLC) son esencialmente infraccionales. Es decir, su labor consiste

en la detección de prácticas infractoras y la resolución de las mismas, no tanto de la sanción retributiva en torno al daño ocasionado por las infracciones.

El desarrollo de la competencia desleal estuvo, al menos hasta el año 2007 (año de dictación de la ley 20.169, que regula la materia), supeditado al análisis en sede de libre competencia, razón por la cual su carácter eminentemente civil se mantuvo sin un desarrollo jurisprudencial en cuanto a las infracciones marcarias. Como pudimos apreciar en los fallos analizados, la superposición de fines normativos estaba limitada por la existencia de prácticas tendientes a *alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante*, al tenor de lo que nos señala el DL 211 en su artículo 3.

Por esto, pudimos apreciar que la interacción entre infracciones marcarias (en general tácticas de imitación y asociación, que generan daños en el *goodwill*) y la competencia desleal se dio con mayor intensidad en controversias conocidas por el TDLC o las Comisiones Antimonopolio, en las que vemos diferentes etapas: primero, aquellas en que se excusaba de su conocimiento, a pesar de existir claras muestras de competencia desleal, por estimar que habían instancias particulares para la solución de controversias; segundo, aquellas en que, no obstante la existencia de una ley y un ente exclusivo, sí conocían las controversias relativas a abusos de derechos marcarios, no encontrando, sin embargo, infracciones susceptibles de sanción, ya que el análisis quedaba relegado a la existencia de una posición dominante por parte del demandado, obviando también las manifestaciones concretas de actos de competencia desleal (sin perjuicio de que en ciertos casos sí declaró la existencia de prácticas desleales no obstante no acoger las acciones); tercero, aquellas en que procede como en el caso anterior, es decir,

conociendo los conflictos marcarios, y en los que sí sanciona prácticas de competencia desleal, a veces excediendo sus facultades al no haber abusos de posición dominante.

El catálogo de prácticas desleales que sanciona la ley 20.169 es amplio, y está dado precisamente por la caracterización que en su momento les dieron los órganos antimonopolio a los diversos ilícitos relacionados, sin perjuicio de, como en muchas legislaciones comparadas, existir una cláusula general de competencia desleal que impone un deber de corrección genérico.

La jurisprudencia civil sobre la aplicación de la ley 20.169 da cuenta de las dificultades para ir separándose de la lógica propia de las infracciones a la libre competencia y al derecho del consumidor. La mayoría de la jurisprudencia ha optado por asimilar la ley 20.169 a los ilícitos de responsabilidad extracontractual, posición que es apoyada también por la doctrina más autorizada²⁹⁷. De esta manera, tenemos que el estándar de conducta

²⁹⁷ Derivado de esto, se entiende que la ejecución de la ley 20.169 es una cuestión eminentemente privada, ya que corresponde al afectado demandar y probar la conducta. En cuanto a la utilización ilegítima de una marca, ocurre lo mismo: tanto en la ley 19.039 en lo referido a acciones civiles, como en la ley 20.169, existe un marcado acento privatista, de modo que una ofensa de esta clase no es perseguida por el interés público como sí ocurriría en casos en que dicha conducta, además, tuviera como efecto aquellos señalados en el artículo 3 del DL211 o bien las consecuencias para el consumidor fueran tales que motivaran la intervención del Sernac. A pesar de aquello, cuando se litiga para remediar una situación de competencia desleal, a pesar de subsanar una situación que la ley ha dejado en la esfera dispositiva de las partes, las consecuencias para el mercado son benéficas tanto a nivel de competencia como de beneficios al consumidor. En experiencias comparadas, podemos notar que una infracción marcaria no sólo es una ofensa a un actor privado del mercado, sino que además es considerada una ofensa a la sociedad, de modo que la reparación no sólo pasa por indemnizar al directamente afectado (sin perjuicio de considerar que la ley 20.169 contempla la publicidad de las sentencias por prácticas desleales). Ver en ese sentido NGUYEN, Xuan-Thao, *Trademark apologetic justice: China's trademark jurisprudence on reputational harm*, U. of Pennsylvania Journal of Business Law, vol. 15:1, 2012. Documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 2321740, p. 134: "While foreigners look at China as a piracy epicenter, China has unleashed its power to develop new trademark jurisprudence through statutes, judicial directives from the Supreme People's Court and written decisions published by the lower people's courts. China's trademark treats injuries to trademark reputation as harmful to both the

aplicable, a diferencia de lo que ocurre en sede de libre competencia, está dado por la desviación a partir de un deber general de cuidado (o sea, el clásico esquema de responsabilidad por culpa). La competencia desleal, como pudimos ver en el análisis jurisprudencial, admite un espacio de daño entre los agentes del mercado, por lo que el carácter malicioso de la conducta, orientada a desviar clientela, debe quedar debidamente acreditado para sancionar una conducta. Esta sanción, cabe recordar, es independiente de la posibilidad indemnizatoria que existe en la ley. Es decir, un acto puede perfectamente ser declarado como desleal, pero no por ello acarrear una indemnización. La ley 20.169 se separa de la lógica propia de la responsabilidad extracontractual en este aspecto, pues recurre a remedios en naturaleza para dichas prácticas. Al revisar la jurisprudencia en materia de libre competencia, notamos un gran contraste en la finalidad exigida por el legislador. En esta última, un acto es desleal si está destinado a alcanzar, mantener o incrementar una posición de dominio en el mercado. Esto acotó la labor creadora de los órganos antimonopolio en su momento²⁹⁸; labor que se ha ido completando por la vía civil, que está orientada a la dinámica de desviación de clientela con independencia de consideraciones estructurales del mercado.

Con todo, la protección y la posibilidad de conflictos no acaban allí. Tenemos también instancias de autorregulación, en la que el CONAR juega un rol particularmente

plaintiff and society. Accordingly, Chinese law gives the court discretion to order the defendant to make a public apology in a newspaper or trade journal in cases where the defendant intentionally or maliciously harmed the plaintiff's reputation by misleading the public through unauthorized use of plaintiff's trademark or name. In a public apology, the defendant admits to the infringing conduct, acknowledges the trademarks or names owned by the plaintiff, apologizes for the wrongdoing and promises not to engage in the unauthorized use of the trademark or name in the future".

²⁹⁸ Por ejemplo, Sentencia Corte Suprema 1470-2009, conociendo una reclamación contra sentencia del TDLC que no acoge una demanda, a pesar de existir actos de competencia desleal, por no haberse acreditado que dichos actos hayan sido efectuados con el propósito de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado relevante.

interesante en tanto tribunal de honor arbitral, al cual los actores publicitarios se someten voluntariamente. En la jurisprudencia analizada también pudimos notar cómo los conceptos propios del CONAR encuentran cabida en las controversias civiles, dada su alta sofisticación y la eficacia de las sentencias éticas emanadas de su tribunal de honor.

Adicionalmente, se ha producido una rica jurisprudencia en torno al uso abusivo o de mala fe de los nombres de dominio, cuya concepción guarda cierta relación con las ideas más difundidas acerca de las marcas comerciales. Por lo mismo, se han planteado diversos conflictos sobre el uso no autorizado de dichos dominios en términos similares a los ilícitos de competencia desleal²⁹⁹. Otra clase de ilícitos dice relación con el uso de servicios de referenciación ofrecidos por los buscadores de internet, en los que ya hemos visto casos en jurisdicciones extranjeras y en un caso ocurrido en nuestro país. Queda esperar la aparición de más jurisprudencia sobre conflictos promovidos dentro de nuestro país, en torno a la licitud o ilicitud de estas prácticas mercantiles que están a la vanguardia de los nuevos usos tecnológicos en el intercambio de bienes y servicios.

En definitiva, tenemos diversas fuentes de análisis para un mismo problema³⁰⁰, por lo que el mismo adquiere mayor atractivo al encontrarnos con cuerpos normativos a veces

²⁹⁹ La Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol 5229-2011, de 4 de enero de 2012, conociendo un recurso de queja en contra de un árbitro de NIC Chile, señaló como grave falta o abuso por parte del sentenciador arbitral, el hecho de no aplicar las normas de la ley 20.169 en una controversia sobre nombres de dominio, toda vez que se demostró en autos que existía una conducta desleal.

³⁰⁰ Tal y como lo describe la sentencia analizada en el caso Nestlé con Corpora Tres Montes (n. 266), y que ocurre en la mayoría de los casos: “*existe un concurso propio de normas, esto es, que un mismo hecho ilícito sea sancionado por infringir diversos ordenamientos y así podría ocurrir que apropiarse de distintivos ajenos pudiera ser contrario a la competencia leal, a la propiedad marcaría, al derecho de consumidores e, incluso, a la libre competencia*”.

contradictorios y principios que se sobreponen en muchos aspectos. Es difícil abarcar la totalidad de visiones y posibilidades en relación a esta clase de infracciones, pero la labor jurisprudencial ha ido perfilando los límites normativos de cada norma.

Adicionalmente, cabe destacar que las disposiciones y principios establecidos en la ley han servido, además, para complementar interpretaciones en materias del todo diversas, como lo es el derecho laboral. En ese sentido ver Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol 2147-2010, de 3 de marzo de 2011, que se pronuncia sobre una sentencia que acoge una solicitud de despido injustificado en sede laboral a favor del ex gerente general de una empresa auditora. La Corte, en su considerando 8º, trae a colación las normas de la ley 20.169 para solventar la idea de competencia desleal en la actitud del ex gerente, en el sentido de que éste creó una empresa paralela del mismo rubro y se aprovechó de la reputación de su ex empleadora para captar clientela. De este modo, revoca la sentencia y declara que el despido fue justificado.

VIII. Bibliografía

Libros

1. ÁLVAREZ-CAPEROCHIPI, José Antonio, *El Enriquecimiento sin causa*, Ed. Comares, Granada 1993.
2. ANDERSEN, Birgitte, *Intellectual Property Rights. Innovation, governance and the institutional environment*, Edward Elgar Publishing Limited, UK 2006.
3. ARIELY, Dan, *Predictably Irrational*, Harper Collins Publishers, New York 2008.
4. BAINBRIDGE, David, *Intellectual Property*, 7th ed., Pearson Education Limited, England 2009.
5. BANFI, Cristián, *Responsabilidad Civil por Competencia Desleal. Estudio de Derecho chileno y comparado*, Legal Publishing Chile, 2013.
6. BARROS, Enrique, *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*, Ed. Jurídica de Chile, 2007.
7. BENTLY, Lionel; DAVIS, Jennifer & GINSBURG, Jane C. (eds.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge University Press, New York 2008.
8. BLACK, Oliver, *Conceptual Foundations of Antitrust*, Cambridge University Press, New York 2005.
9. BRAITHWAITE, John, *Regulatory Capitalism. How it Works, ideas for making it work better*, Edward Elgar Publishing Limited, UK 2008.
10. BUCCIROSSI, Paolo (ed.), *Handbook of Antitrust Economics*, The MIT Press, USA 2008.
11. CAFARRENA, Elena, *El enriquecimiento sin causa a expensas de otro en el Derecho Civil Chileno*, memoria de prueba, Universidad de Chile 1926, documento disponible en tesis.uchile.cl.
12. CONTRERAS, Óscar, *La Competencia Desleal y El Deber de Corrección en la Ley Chilena*, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2012.
13. CORRAL T., Hernán, *Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual*, Ed. Jurídica de Chile, 2003.
14. DE VREY, Rogier, *Towards a European Unfair Competition Law. A clash between legal families*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2006.

15. DIEZ Sch., José Luis, *El Daño Extracontractual. Jurisprudencia y Doctrina*, Ed. Jurídica de Chile, 1997.
16. DINWOODIE, Graeme B. & JANIS, Mark D. (eds.), *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, UK 2008.
17. DRAHOS, Peter, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing Company, England 1996.
18. DUTFIELD, Graham & SUTHERSANEN, Uma, *Global Intellectual Property Law*, Edward Elgar Publishing Limited, UK 2008.
19. GHIDINI, Gustavo, *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Edward Elgar Publishing, UK 2010.
20. GUZMÁN BRITO, Alejandro, *Las cosas incorporales en la doctrina y el derecho positivo, 2a. Ed.*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2006.
21. HOPE, Elinar & MAELENG, Per (eds.), *Competition and Trade Policies: Coherence or Conflict?*, Routledge, New York 2005.
22. HYLTON, Keith N. (ed.), *Antitrust Law and Economics*, Edward Elgar Publishing, UK 2010.
23. KAPLAN, Marcos, *Estado y Globalización*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002.
24. KUR, Annette & LEVIN, Marianne (eds.), *Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System. Proposals for reform of TRIPS*, Edward Elgar Publishing Limited, UK 2011.
25. KUR, Annette & DREIER, Thomas, *European Intellectual Property Law. Text, cases and materials*, Edward Elgar Publishing, UK 2013.
26. LAFRANCE, Mary, *Understanding Trademark Law*, LexisNexis, USA 2005.
27. Landes, Willaim & Posner, Richard, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, USA 2003.
28. LESSIG, Lawrence, *Free Culture*, The Penguin Press, NY 2004, texto disponible en www.free-culture.cc.
29. MONTI, Giorgio, *EC Competition Law*, Cambridge University Press, New York 2007.
30. MORGAN, Bronwen & YEUNG, Karen, *An introduction to Law and Regulation. Text and materials*, Cambridge University Press, New York 2007.

31. OGUS, Anthony, *Regulation. Legal form and economic theory*, Hart Publishing, EUA 2004.
32. SHILLING, Dana, *Essentials of Trademarks and Unfair Competition*, Wiley, New York 2002.
33. STIGLITZ, Joseph, *Economía del Sector Público*, Antoni Bosch, Barcelona 2000.
34. STOLL, Peter-Tobias; BUSCHE, Jan & AREND, Katrin (eds.), *WTO. Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, The Netherlands 2009.
35. WHERRY, Timothy Lee, *Intellectual Property. Everything the Digital-Age librarian needs to know*, American Library Association, Chicago 2008.
36. YEUNG, Karen, *Securing Compliance. A principled Approach*, Hart Publishing, Portland 2004.

Artículos

1. BANFI, Cristian, *Breve Revisión de la Responsabilidad por Interferencia de Contratos del Competidor en Chile a la luz del Common Law*, Revista Chilena de Derecho Privado N° 19, diciembre 2012,
2. BARRIENTOS, Marcelo, *El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la ley de propiedad industrial*, Revista Ius et Praxis vol. 14, N° 1, Talca 2008.
3. BONE, Robert G., *Hunting Goodwill: A history of the concept of Goodwill in Trademark law*, Boston University Law Review vol. 86, 2006.
4. BRACK, Hans-Peter, *Utility Models and their comparison with Patents and implications for the US Intellectual Property Law System*, Boston College Intellectual Property and Technology Forum, 2009. Documento disponible en <http://bcipf.org/wp-content/uploads/2011/07/13-iptf-Brack.pdf>.
5. CÁRDENAS, José Luis, *El Uso de la Información no divulgada y el Linkage en el TLC con EEUU, ¿A qué realmente se obligó el Estado de Chile y cómo ha cumplido?* Revista de Derecho Económico Internacional vol. 1 N° 2, 2011. Documento disponible en <http://dei.itam.mx/archivos/articulo2/Cardenas.pdf>.

6. CRASS, Dirk & SCHWIEBACHER, Franz, *Do Trademarks diminish the substitutability of products in innovative knowledge-intensive services?* Discussion Paper N° 13-061, Center for European Economic Research, mayo 2013. Documento disponible en <http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13061.pdf>.
7. CSERES, K. J., *Integrate or Separate. Institutional design for the enforcement of Competition Law and Consumer Law*, Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper N° 2013-03, January 2013, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 2200908.
8. DE LA MAZA, Íñigo, *Propiedad Intelectual, Teoría y Alternativas*, en MORALES A., Marcos (coord.), *Temas Actuales de Propiedad Intelectual. Estudios en homenaje a la memoria del profesor Santiago Larraguibel Zavala*, LexisNexis, Santiago 2006.
9. EVANS, David S. & MARISCAL, Elisa V., *The role of keyword advertising in competition among rival brands*, Institute for Law and Economics Working Paper N° 619, University of Chicago Law School. Documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 2142692.
10. Fiscalía Nacional Económica, *Estudio sobre los efectos de la bioequivalencia y la penetración de genéricos en el ámbito de la libre competencia* (septiembre 2013), documento disponible en www.fne.cl.
11. GAUDRY, Katherine, *Evergreening: A common practice to protect new drugs*, Harvard University's DASH repository, mayo de 2011, document disponible en <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:8965556>.
12. Ghosh, Shubha, *Dilution and Competition Norms: The Case of Federal Trademark Dilution Claims Against Direct Competitors*, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal vol. 24, 2008, document disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 1012645.
13. HEMPHILL, C. Scott & SAMPAT, Bhaven N., *Evergreening, Patent Challenges and Effective Market Life in Pharmaceuticals*, Journal of Health Economics 31, 2010.
14. HOVENKAMP, Herbert, *Response: Markets in IP and Antitrust*, University of Iowa Legal Studies Research Paper Number 12-20, October, 2012, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 2028314.

15. JOHNSON, Eric E., *Intellectual Property and the Incentive Fallacy*, Florida State University Law Review Vol. 39:623 2012. Documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 1746343.
16. KATZ, Ariel, *Beyond Search Costs: The Linguistic and Trust Functions of Trademarks*, Brigham Young University Law Review, 2010.
17. KU, Raymond Shih Ray; SUN, Jiayang & FAN, Yiyang, *Does Copyright Law Promote Creativity? An Empirical Analysis of Copyright's Bounty*, Vanderbilt Law Review, Vol. 63, 2009; Case Legal Studies Research Paper No. 09-20. Disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 1410824.
18. KUMAR, Shanti; SHUKLA, Nitin & SANGAL, Tanushree, *Evergreening of patents and the Indian Patent Law*, junio de 2009, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 1420003.
19. LEMLEY, Mark A, *Property, Intellectual Property and Free Riding*, Stanford Law School Working Paper N° 291, August 2004, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 582602.
20. LEMLEY, Mark A., *Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property*, University of California – Berkeley, Public law and Legal theory Research Paper Series N° 144, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 494424.
21. LEMLEY, Mark & MCKENNA, Mark, *Irrelevant Confusion*, Stanford Law Review vol. 62, Jan. 2010.
22. LEMLEY, Mark & MCKENNA, Mark, *Is Pepsi Really a Substitute for Coke? Market Definition in Antitrust and IP*, The Georgetown Law Journal vol. 100, 2012, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 2038039.
23. MCKENNA, Mark, *The Normative Foundations of Trademark Law*, Notre Dame Law Review, vol. 82 N° 5, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 889162.
24. NAVARRO, Enrique, *Protección Constitucional de las Marcas*, en IGLESIAS M., Carmen (coord.), *Propiedad Industrial e Intelectual*, Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae N° 12, 2008.
25. NGUYEN, Xuan-Thao, *Trademark apologetic justice: China's trademark jurisprudence on reputational harm*, U. of Pennsylvania Journal of Business Law, vol. 15:1, 2012. Documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 2321740.

26. PEÑAILILLO, Daniel, *El Enriquecimiento sin causa. Principio de Derecho y Fuente de Obligaciones*, Revista de Derecho y Jurisprudencia tomo XCIII N° 2, Santiago 1996.
27. REINES, Emily, *Litigating the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984*, Harvard University's DASH repository, abril de 2000, documento disponible en <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:8846791>.
28. ROSCH, J. Thomas, *Pharmaceutical Patent Settlements and the Supreme Court*, CBI's 2nd Annual Life Sciences Compliance, Legal, and Regulatory Congress Washington, DC, sep. 21, 2012. Documento disponible en <http://www.fda.gov>.
29. REISS, Seth M., *Commentary on the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, documento disponible en www.lex-ip.com.
30. RODRIGO Alarcón, Azahara, *Evolución histórica de la figura del lucro cesante*, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, N° 7, 2003.
31. ROTHMAN, Jennifer E., *Initial interest confusión: Standing at the crossroads of Trademark law*, Cardozo Law Review, vol. 27:1, 2005.
32. SCHMITHZ, Christian, *Propiedad Industrial y Derecho de Autor: ¿Una división vigente?* En MORALES A., Marcos (coord.), *Temas Actuales de Propiedad Intelectual. Estudios en homenaje a la memoria del profesor Santiago Larraguibel Zavala*, LexisNexis, Santiago 2006.
33. SCHMIDT, Christian, *Propiedad Intelectual, Dominio Público y Equilibrio de Intereses*, Revista Chilena de Derecho vol. 36 N° 2, 2009, pp. 343-367.
34. SCHMITZ, Christian, *Marcas Comerciales: Su Operatividad con otros Derechos Intelectuales en el contexto de la Innovación*, Revista La Propiedad Inmaterial N° 15, noviembre 2011, p. 32, documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 1966594.
35. SCHMITZ, Christian, *Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales*, Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N° 1, 2012.
36. SINGH, Snehlata, *Conflicts between Trademarks and Domain Names: A critical analysis* (septiembre 2011). Documento disponible en www.ssrn.com, SSRN id: 2045222.

37. STAGNIŪNAITĖ, Jovita, *"INTELLECTUAL PROPERTY". DOES OWNERSHIP ENCOURAGE CREATIVITY? (Sociological approach)*, International University College of Turin 2010.
38. TERMINI, Roseann, *Copyright and Trademark issues in the pharmaceutical industry – Generic compliance or brand drug imitating– "Copycat or compliance"*, Pennsylvania Bar Association Quarterly, January 2013.
39. THOMAS, John R., *Pharmaceutical Patent Litigation Settlements: Implications for Competition and Innovation*, CRS Report for Congress. Documento disponible en <http://www.crsdocuments.com>.
40. WEINRIB, Ernest, *The normative structure of unjust enrichment*, en RICKETT, Charles & GRANTHAM, Ross (eds.), *Structure and justification in Private Law. Essays for Peter Birks*, Hart Publishing, US 2008.