



Universidad de Chile

Facultad de Derecho

Departamento de Derecho Comercial

**MARCAS NO TRADICIONALES EN CHILE: ANÁLISIS DE REGISTROS  
TRIDIMENSIONALES, DE COLOR Y DE SONIDO.**

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

Rodrigo Cooper Cortés

Profesor Guía

Javiera Antonia Espinoza Morales

Autor

Santiago de Chile

2019

## TABLA DE CONTENIDOS

|  |           |
|--|-----------|
| Resumen  | 4         |
| Introducción   | 5         |
| <b>Parte General: Propiedad Industrial y Marcas No Tradicionales</b>                   | <b>7</b>  |
| <b>Capítulo 1: Propiedad Industrial</b>  | <b>7</b>  |
| 1.1. Definiciones preliminares   | 8         |
| 1.2. Antecedentes históricos   | 11        |
| 1.3. Signos distintivos  | 14        |
| 1.4. Marcas  | 16        |
| 1.4.1. Intangibilidad  | 18        |
| 1.4.2. Exclusividad  | 20        |
| 1.4.3. Territorialidad   | 22        |
| 1.4.4. Temporalidad  | 24        |
| <b>Capítulo 2. Marcas No Tradicionales</b>   | <b>25</b> |
| 2.1. Conceptos y definiciones  | 26        |
| 2.2. Evolución histórica   | 31        |
| 2.3. Reconocimiento normativo  | 33        |
| 2.3.1. Ley de Propiedad Industrial   | 34        |
| 2.3.2. Derecho comparado   | 36        |
| 2.3.3. Normas de carácter internacional  | 39        |
| <b>Parte Especial: Estudio de Marcas No Tradicionales</b>                              | <b>41</b> |
| <b>Capítulo 3. Marcas Tridimensionales</b>   | <b>42</b> |
| 3.1. Definición, características y problemáticas                                       | 42        |
| 3.2. Protección al Trade Dress   | 47        |
| 3.2.1. Instrumentos internacionales suscritos por Chile y su protección al Trade Dress | 53        |

|   |    |
|---|----|
| 3.2.2. Protección al Trade Dress en la Ley de Competencia Desleal | 55 |
| 3.2.2.1. Conducta idónea para confundir al público consumidor     | 56 |
| 3.2.2.2. Distintividad de la forma reclamada                      | 58 |
| 3.2.2.3. Carencia de funcionalidad de la forma reivindicada       | 60 |
| 3.2.2.4. Riesgo de confusión                                      | 62 |
| 3.3. Registro en Chile  | 64 |

**Capítulo 4. Marca de Color** ..... 67

|  |    |
|--|----|
| 4.1. Definición, características y registro                          | 67 |
| 4.2. Problemática del Secondary Meaning                              | 71 |
| 4.3. Jurisprudencia Comparada  | 73 |
| 4.3.1. Nutrasweet Co. v. Stadt Corp.                                 | 73 |
| 4.3.2. Campbell Soup Co. v. Armour & Co.                             | 74 |
| 4.3.3. Qualitex v. Jacobson  | 75 |
| 4.3.4. Christian Louboutin, S.A. v. Yves Saint Laurent America, INC. | 76 |
| 4.4. Registro de marcas de color                                     | 78 |
| 4.5. Marcas de color en Chile  | 80 |

**Capítulo 5. Marcas Sonoras** ..... 87

|   |    |
|---|----|
| 5.1. Definición y características             | 87 |
| 5.2. Jurisprudencia destacada                 | 92 |
| 5.2.1. Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n.  | 92 |
| 5.2.2. Registro Q-Siren Wail                  | 95 |
| 5.3. Procedimiento de registro y dificultades | 96 |
| 5.4. Marcas sonoras en Chile                  | 98 |

**Conclusiones** ..... 101

101

**Bibliografía** ..... 105

## RESUMEN

La creciente necesidad de distinción de productos y servicios ha conllevado a la evolución y ampliación del concepto de marca, desembocando en las denominadas “*no tradiciones*”<sup>1</sup>: registros que apelan al reconocimiento de consumidores y usuarios por medio de sus cinco sentidos, no tan sólo por la vista. Sin embargo, el desarrollo de esta clase de marcas se ha llevado a cabo principalmente en Estados Unidos y Europa; mientras que, en Chile, se les ha otorgado reconocimiento escaso y de manera tardía.

Actualmente, esta clase de registros conlleva una serie de desafíos en su proceso de tramitación que, principalmente, recaen en la forma de probar su carácter distintivo y el cumplimiento de requisitos específicos, tales como acompañar distintas imágenes del objeto en el caso de una solicitud de marca tridimensional, códigos específicos de reconocimiento en el caso de un signo color y partituras o grabaciones en la hipótesis de una marca sonora.

En la parte general de este documento se hará referencia a lo que se entiende bajo el concepto de Propiedad Industrial, su evolución histórica, signos distintivos y características de las marcas, para analizar las marcas no tradicionales.

Posteriormente, en la sección específica, se iniciará el estudio de los registros tridimensionales y la protección al *Trade Dress*, para finalizar refiriéndome a su proceso de registro. Luego, se abordarán las marcas de color y el obstáculo del *Secondary Meaning*, finalizando con su tramitación para ser registradas. En tercer lugar, se pretende exponer sobre las marcas sonoras, tanto sus características diferenciadoras como jurisprudencia destacada atingente.

---

<sup>1</sup> HÖPPERGER, MARCUS. (2009). *Marcas no tradicionales – Entra en vigor el Tratado de Singapur*. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/yyakvlpp>>.

## INTRODUCCIÓN

Las llamadas *Marcas No Tradicionales* o, en inglés, *Nontraditional Trademarks*, han tenido un gran desarrollo alrededor del mundo, especialmente dentro de la Comunidad Europea y en América del Norte, desde el siglo XIX hasta la actualidad<sup>2</sup>. La posibilidad de registrar sonidos, sabores, hologramas y animaciones, entre otros, como una especie de signo distintivo ha despertado paulatinamente un gran interés dada la infinita capacidad de creación y el aumento en la necesidad de diferenciación en el mercado, por parte de los múltiples actores que convergen en el mismo.

En los Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Suprema ya esbozaba en el año 1877 una definición que se ha descrito como *expansiva* del concepto de marca, señalando que corresponde a *cualquier nombre, símbolo, figura, letra, forma o dispositivo*<sup>3</sup>; mientras que las normas japonesas sobre registros marcarios han sido reinterpretadas para dar cabida a las marcas no tradicionales<sup>4</sup>. En tanto, dentro de la normativa chilena y pese que nuestro país participa en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) –suscribiendo una serie de convenios que protegen tanto la Propiedad Intelectual e Industrial<sup>5</sup>- aún no se han materializado en un sistema legal óptimo para proteger esta nueva clase de registros. En la actualidad, se encuentra en

---

<sup>2</sup>En el Reino Unido, por ejemplo, el artículo 2 de la Directiva de Marcas 2008/95 –un acuerdo sobre aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio- define el concepto de marca como “*cualquier signo capaz de ser representado gráficamente, particularmente palabras, incluyendo nombres personales, diseños, letras, números, la forma de los productos o de su embalaje, siempre que dichos signos puedan distinguirse de los productos de otras empresas*”. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/yyu8zdfx>>.

<sup>3</sup>En el año 1877 llega a la Corte Suprema Norteamericana el caso “*Mc Lean v/s Fleming*”, dando un concepto amplio a la definición de qué es lo que debe entenderse por marca, describiendo éstas como “*name, symbol, figure, letter, form or device*”.

<sup>4</sup>KAMIKURA, HANKO. (2015). *New Type of Trademark Now Registrable in Japan*. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y3fm3xmo>>. Desde el año 2015, la normativa japonesa permite cinco nuevas categorías de marcas no tradicionales, entre las que se encuentran el color por sí mismo, sonidos, marcas de posición y hologramas.

<sup>5</sup>Entre estos instrumentos se encuentran el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial –conocido como Convenio de la Unión de París- promulgado en 1991, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que regula el estándar mínimo de protección a los derechos de propiedad intelectual dentro del comercio mundial, y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) que busca armonizar y simplificar procedimientos para el registro de marcas.

proceso de discusión en el parlamento un proyecto de ley que reformula la norma del ramo y refleja esta necesidad de nuevas formas de distinción, otorgando reconocimiento explícito a esta nueva clase de marcas<sup>6</sup>.

El presente trabajo inicia con la tarea de delimitar el concepto de Propiedad Industrial y lo que engloba, con miras a realizar un análisis de lo que clásicamente se entiende bajo la nomenclatura de *Marca Comercial*. Posteriormente, se hará alusión a las *Marcas No Tradicionales*, desde su definición, historia y desarrollo en el derecho comparado; para referir a los cambios que se pretenden introducir en la norma reguladora, respecto al reconocimiento de nuevos tipos de registros.

En el primer capítulo se abordará el concepto de Propiedad Industrial, desde sus orígenes históricos a su desarrollo en la normativa interna, aludiendo a los signos distintivos y marcas, principalmente a sus características de intangibilidad, territorialidad, exclusividad y temporalidad. Consecuentemente, en el segundo capítulo, detallaré la historia de las marcas no tradicionales para avanzar hacia su reconocimiento en el derecho europeo, norteamericano y chileno.

Finalmente, desde el tercer capítulo en adelante, se analizarán tres clases de registros: marcas tridimensionales, marcas de color y marcas sonoras. En el caso de los primeros se expondrá la problemática del *Trade Dress* y a su incidencia en la normativa regulatoria de la competencia desleal, mientras que en el caso de las marcas de color referiré a la contradicción entre lo expresado en el artículo 19 de la Ley 19.039 y las causales de irregistrabilidad absoluta señaladas en el artículo 20 de la misma. Por último, respecto a las marcas sonoras expondré la problemática asociada a la representación de esta clase de signos, particularmente a la necesidad de presentar documentos que contengan la solicitud que se somete a examen.

---

<sup>6</sup>Durante el mes de abril del año 2013, el ejecutivo envió el proyecto de ley y aún se encuentra en etapa de tramitación dentro del Congreso Nacional.

## **Parte General: Propiedad Industrial y Marcas No Tradicionales**

### **Capítulo 1. Propiedad Industrial**

En este capítulo se persigue efectuar, en un comienzo, una revisión general de lo que se entiende bajo el concepto de *Propiedad Industrial* y sus diferencias con la *Propiedad Intelectual* –aquella que salvaguarda las creaciones artísticas y literarias, entre otras-, abarcando los *Derecho de Autor* y *Derechos Conexos*, específicamente respecto a su objeto de resguardo, sus requisitos para entregar protección y los plazos que la ley señala para ésta.

En segundo lugar, se hará mención a la evolución histórica de esta rama del Derecho Privado. Inicialmente se abordará el período de la Antigüedad Clásica y la forma por la que se identificaba la procedencia de los objetos, para dar paso a los privilegios de la época feudal, y finalizar con el estudio de la incidencia de la Revolución Francesa en las modificaciones legislativas. Lo anterior, para apreciar el contexto actual: un escenario dominado por el desarrollo de nuevas tecnologías y la cada vez más creciente necesidad de reconocimiento en el mercado, tanto nacional como internacional, gracias a la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC).

Finalmente, ahondaré en los *signos distintivos*, su definición, características y elementos, para terminar el apartado con la definición doctrinal y normativa de marca, sus funciones –tanto principales como secundarias- y profundizar en sus particularidades: intangibilidad, exclusividad, temporalidad y territorialidad. Lo anterior, con miras al análisis pormenorizado que se realizará en la parte específica de este documento, sobre las *Marcas No Tradicionales* de color, sonido y tridimensionales.

## 1.1. Definiciones preliminares

Como bien se sabe, la creatividad tiene un rol preponderante en la historia de la humanidad, desde los inicios de ella hasta la actualidad. Es el valor que se le ha dado a la innovación con el correr de los años lo que ha servido de base para el nacimiento de lo que suele denominarse como *Propiedad Intelectual*, aquella rama del derecho cuyo objeto de protección abarca *las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio*<sup>7</sup>.

Precisamente, son estas distintas creaciones del hombre a lo largo de los años, las que han dado paso al nacimiento de los derechos patrimoniales sobre bienes inmateriales, creados o desarrollados por un individuo en particular; invenciones entendidas como una especie de continuación de la personalidad del autor y cuya particularidad recae en la existencia de un valor pecuniario independiente, de carácter propio y únicos<sup>8</sup>. Estas prerrogativas tienen como objeto inherente una substanciación puramente intelectual, cuya distinción –pese a su intangibilidad- descansa en su valor económico.

Ahora bien, dentro de la denominación Propiedad Intelectual se distinguen los *Derechos de Autor* y los *Derechos Conexos*, aquellos privilegios correspondientes al creador de una determinada obra; y la denominada *Propiedad Industrial*, caracterizada como aquel conjunto de derechos que adquiere por sí mismo el inventor de cualquier

---

<sup>7</sup>ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). *Qué es la Propiedad Intelectual*. Publicación N° 450. Material electrónico. Disponible para su consulta en línea en: <<https://tinyurl.com/yyda7657>>.

<sup>8</sup>ALESSANDRI RODRÍGUEZ, SOMARRIVA UNDURRAGA & VODANOVIC H. (1974). *Curso de derecho civil: Los bienes y los derechos reales* (3ª. ed.). Santiago: Nascimento. Pág. 334: “...hay otros bienes inmateriales que, al mismo tiempo de ser emanación de la personalidad, tienen valor patrimonial independiente: obras literarias, musicales, inventos, modelos industriales, marcas comerciales, diseños. Todas estas cosas tienen una existencia puramente intelectual, propia y original, con abstracción de que se realicen o plasmen en cuerpos materiales...”.

insumo relacionado con la industria, y el productor, fabricante o comerciante sobre signos especiales con los que aspira a distinguirse de los similares en el mercado<sup>9</sup>.

Dicho de otro modo, esta clase de haber corresponde a un conjunto de derechos que otorga el Estado para explotar de manera exclusiva y excluyente una fórmula química, una palabra o una imagen específica, por un período de tiempo establecido previamente en el ordenamiento jurídico. Por ello, una definición más técnica y con caracteres legales necesariamente ha de referir a la noción de *derecho de dominio* que se ejerce sobre una obra inmaterial y novedosa que tiene una finalidad industrial definida y útil, o bien sobre *cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas* <sup>10</sup>.

Justamente, es aquel poder para otorgar distinción en el mercado lo que permite clasificar al signo como un elemento con carácter comercial –actualmente, no se exigen los requisitos de novedad y visibilidad<sup>11</sup>-, que al momento de registrarse ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial<sup>12</sup> pasa a conocerse bajo la expresión *registro marcario*, y otorga a su titular derechos exclusivos y excluyentes para su uso durante el período de tiempo determinado. Las facultades que entrega dicha alegoría a su titular lo convierten en la única persona, sin distinción en caso de ser jurídica o natural, habilitada para hacer uso de manera legítima del registro dentro de la clase en la que se le otorgó la protección: cuenta con herramientas para impedir que terceros lo utilicen sin su autorización, conforme al Convenio de París<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup>BERTONE, LUIS EDUARDO; CABALLENAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO. (1989). *Derecho de Marcas*. Argentina, Editorial Heliasta. Pág. 14.

<sup>10</sup> HOHMANN HEWSTONE, MELISSA, VENTURELLI SANTA MARÍA, VALENTINA. (2008). *Régimen de propiedad industrial en la legislación chilena. — análisis comparativo con el ADPIC y tratados de libre comercio suscritos por Chile*. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. Pág. 26.

<sup>11</sup> SANDOVAL LÓPEZ, RICARDO. (2015). *Derecho comercial* (1ª. ed.). Santiago-Chile: Editorial Jurídica de Chile. Tomo 3, Pág. 25.

<sup>12</sup> En adelante, INAPI.

<sup>13</sup> Conforme a lo señalado en el Convenio de París, promulgado en Chile por medio del Decreto N° 425 por el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1991, su artículo 6 bis expone: *“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, 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*

En Chile, la normativa aplicable se encuentra en la Ley N° 19.039, reformada por última vez en el año 2007<sup>14</sup>, y en diversos Tratados Internacionales que tienen fuerza de Ley gracias al inciso segundo del quinto artículo de la Carta Fundamental, como lo es el Convenio antes mencionado. Adicionalmente, en el inciso tercero del vigésimo quinto numeral del artículo diecinueve<sup>15</sup> señala que el Estado garantiza el derecho de propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos de utilidad, procesos tecnológicos y otras creaciones análogas –por el tiempo que establece la ley-, y se remite a lo expuesto en el numeral veinticuatro del mismo artículo, relativo a las prerrogativas sobre bienes corporales e incorporeales, siendo estos últimos los relevantes para el resguardo de los derechos marcarios.

A modo de ejemplo, actualmente la utilidad que representa para una empresa la distinción que logra con una marca comercial por medio del denominado *Good Will*, corresponde al mayor activo intangible, dado que el público o usuarios conocen e identifican lo que comercializa: se evitan confusiones en el mercado resguardando a consumidores y usuarios. Es precisamente esta característica, conocida como *función diferenciadora*, la que otorga individualidad en el tráfico mercantil por la especificación de su origen y pasa a formar parte de sus activos, pese a no estar reflejado en los

---

*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.”*

<sup>14</sup> En el año 2007 se introduce la Ley N° 20.160, con el fin de cumplir lo acordado en los Tratados de Libre Comercio con EEUU y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), incluyendo un párrafo de procedimiento de nulidad de registros marcarios y se introdujeron las marcas sonoras, entre otros. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/uxdchs7>>.

<sup>15</sup> Artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República: “*La Constitución asegura a todas las personas: La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no sea inferior a la vida del titular.*

*El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.*

*Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.*

*Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior...”*

estados contables tradicionales: genera valor o tiene la capacidad potencial de hacerlo en el futuro<sup>16</sup>. Sin embargo, para comprender acabadamente lo que se denomina Propiedad Industrial y Derecho de Marcas en la actualidad, es menester ahondar en los antecedentes históricos y su evolución.

## 1.2. Antecedentes históricos.

Tal y como fue señalado al inicio del trabajo, la creatividad del individuo ha incidido de forma trascendental en el desarrollo de la humanidad, desde la creación de la rueda hasta la actualidad; por ello, la función asignada a las marcas es la de indicarle a los potenciales compradores la procedencia del bien<sup>17</sup>. Sin embargo, identificar de forma nítida el origen de la Propiedad Industrial no es una tarea sencilla, ya que tanto en Roma como en Grecia los derechos reales se ostentaban –sino en todos los casos, en la mayoría- respecto a bienes corporales. Pese a lo anterior, es posible observar demostraciones de intención en la singularización de objetos, como una manera de indicar al propietario o una referencia al creador por medio de símbolos en el producto<sup>18</sup>.

En tanto, durante la Edad Media el rol preponderante en la creación de nuevos objetos fue de los Gremios, cuya función se limitaba a la participación en el comercio local. Este núcleo de trabajo era selectivo respecto a los miembros que lo podían integrar y paulatinamente formó una especie de monopolio sobre la fabricación de insumos, lo que desembocó en el desarrollo de formas de identificación para cada una de estas colectividades. Pese a lo anterior, esta creciente concentración del poder

---

<sup>16</sup> MARHUENDA, MANUEL. (2006). *Protección de los Diseños Industriales en la Unión Europea; Principales Rasgos y Ventajas del Diseño Comunitario*. 9 Rev. Propiedad Inmaterial 97. Pág. 98.

<sup>17</sup> SCHMITZ VACCARO, CHRISTIAN. (2006). *Propiedad Industrial y Derecho de Autor ¿Una división vigente?*, en: Morales Andrade, Marcos (edit.): *Temas actuales de Propiedad Intelectual Estudios en Homenaje a Santiago Larraguibel Zavala*. Santiago – Chile: LexisNexis. Pág. 30.

<sup>18</sup> PÉREZ ÁLVAREZ, FÉLIX S. (2009). *Diferencias jurídicas que permiten la distinción entre las denominaciones de origen y las marcas*. En Meléndez Domínguez, M. (2009). *La historia de la propiedad industrial en Chile*. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. Pág. 5.

creativo, conllevó a la detención en las formas de creación, lo que intentó ser subsanado gracias a los denominados Privilegios.

Con miras a desarrollar y modernizar la industria existente, de la mano con dinamizar la economía, se da lugar a los llamados Privilegios: *derechos de exclusividad concedidos a favor de los inventores o beneficiarios, por un período determinado, generalmente breve, otorgado por el albedrío del soberano, monarca o Papa, para explotar de forma exclusiva y dentro de un territorio determinado, una industria, obra o invento, de forma independiente a las Corporaciones*<sup>19</sup>.

En el tránsito hacia la Edad Moderna este mecanismo de fomento al desarrollo económico fue finalizando, principalmente debido a que era una concesión otorgada por un soberano, lo que lo convertía en un elemento de carácter arbitrario: dependía de la voluntad del monarca y no de criterios objetivos. De manera paralela, y con la irrupción de la Revolución Francesa y su objetivo de suprimir la institución de los Privilegios, se une la propiedad a la invención: se consagran los derechos del creador y su génesis<sup>20</sup>.

En tanto, el avance Latinoamericano en materias de Propiedad Industrial fue tardío en comparación a los países del continente europeo. Empero, es importante hacer notar que los primeros antecedentes de regulación en Chile se encuentran en la Constitución Política del Estado del año 1833, en la que se señalaba la exclusividad de la propiedad sobre producciones y descubrimientos a los autores de los mismos<sup>21</sup>. Posteriormente, con la entrada en vigencia del Código Civil en el año 1855, se establece el reconocimiento a las producciones del talento o del ingenio, identificando

---

<sup>19</sup> MELÉNDEZ. *Ob. cit.* Pág. 6.

<sup>20</sup> Sesión de 30 de diciembre de 1790: “*La Asamblea Nacional, considerando que toda idea nueva cuya manifestación o desarrollo pueda llegar a ser útil a la sociedad, pertenece primitivamente a aquel que la ha concebido, y que el no considerar un descubrimiento industrial como propiedad de su autor, sería atacar en su esencia los derechos del hombre, decreta: **Artículo 1º. Todo descubrimiento o nueva invención en todo género de industrias es propiedad de su autor.***”

<sup>21</sup> El artículo 143 de aquel cuerpo normativo señalaba lo siguiente: “*Todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento, o producción por el tiempo que concediere la ley; y si esta exigiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente.*”

la propiedad de sus autores de forma independiente a las concesiones que pudiesen realizar. Tiempo después, la Constitución Política del Estado del año 1925 establece en su décimo artículo lo siguiente:

*“La propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producción, por el tiempo que concediera la ley. Si ésta exigiere su expropiación, se dará al autor o inventor la indemnización competente.”*

La mentada disposición, tal y como se desprende de su tenor literal, instaura la propiedad exclusiva de quien descubre o produce, implantando *ad initio* una conexión reconocida, amparada y avalada por el ordenamiento jurídico conforme al período de tiempo establecido en la ley. En segundo lugar, menciona que el titular de esta propiedad exclusiva, en caso de expropiación, será beneficiario de una indemnización de perjuicios.

Posteriormente, en el año 1980, la nueva Constitución Política de la República en el numeral veinticinco del artículo diecinueve –por primera vez- indican los elementos que se engloban bajo el concepto de Propiedad Industrial, señalando que se garantizan prerrogativas sobre *“patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otros”*; y en el año 1991 se dicta la actual ley 19.039 que regula el ramo. Hoy se encuentra en trámite ante el Congreso de la República un proyecto de ley que sustituye a la mentada norma y que persigue actualizar la legislación<sup>22</sup>, incorporando nuevos tipos de marcas para, conforme reza el proyecto, entregar mejores herramientas a empresas y emprendedores al momento de elegir la forma en que desean identificar sus producto o servicios<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> El Mensaje N° 098-366 señala que el proyecto de ley que reformula la normativa en materia de propiedad industrial, *“aspira a perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial, permitiendo una mejor protección y observancia de estos derechos y estableciendo procedimientos de registro más eficientes y expeditos”*.

<sup>23</sup> Mensaje presidencial N° 060-361. Pág. 8.

### 1.3. Signos distintivos.

Antes de hacer referencia al concepto de marca, es necesario hacer alusión a los llamados *Signos Distintivos*<sup>24</sup>. Éstos han de entenderse como cualquier medio o elemento, normalmente gráfico, que sirve para diferenciar en el mercado la empresa, su establecimiento principal, sucursales, y los productos y servicios que genera<sup>25</sup>. Por tanto, gracias a éstos se puede lograr individualidad dentro del mercado, asistiendo a consumidores y usuarios seleccionar en el mercado de acuerdo a sus intereses<sup>26</sup>. Por ello, corresponde a un género, es decir, a un campo de análisis más amplio que las marcas o las denominaciones de origen: hay una relación, en palabras simples, de continente a contenido.

El origen de esta clase de símbolos se remonta a la Antigüedad, tanto a las civilizaciones existentes en China como a lo acontecido en Grecia y en el Imperio Romano, en donde eran utilizados para identificar la procedencia de las mercaderías y productos comercializados<sup>27</sup>. Según lo señalado por el Profesor Larraguibel Zavala, éstos eran colocados, frecuentemente, en los objetos fabricados en serie o en ánforas,

---

<sup>24</sup> Diccionario de la RAE, la definición completa es la siguiente: “(Del lat. *signum*). 1. m. Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro. 2. m. Indicio, señal de algo. *Su rubor me pareció signo de su indignación*. 3. m. Señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta. 4. m. Señal que se hace por modo de bendición; como las que se hacen en la misa. 5. m. Figura que los notarios agregan a su firma en los documentos públicos, hecha de diversos rasgos entrelazados y rematada a veces por una cruz. 6. m. Hado, sino. 7. m. *Astr.* Cada una de las doce partes iguales en que se considera dividido el Zodiaco. 8. m. *Mat.* Señal o figura que se usa en los cálculos para indicar la naturaleza de las cantidades y las operaciones que se han de ejecutar con ellas. 9. m. *Mús.* Señal o figura con que se escribe la música. 10. m. *Mús.* En particular, señal que indica el tono natural de un sonido”. Material electrónico. Disponible para su consulta en línea en: <<https://dle.rae.es/?id=XrXR2VS>>.

<sup>25</sup> Enciclopedia Jurídica. Definición del concepto “*signos distintivos*”. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y5ouh3ac>>.

<sup>26</sup> De acuerdo a lo expresado por INAPI en sus Directrices de Marcas del año 2017, en el capítulo Marca comercial –Requisitos y tipos, la distintividad “*es una característica, función y requisito esencial de las marcas comerciales; su objeto es permitir la individualización y diferenciación de los productos, servicios o establecimientos de una empresa de los otros competidores. Se trata de un concepto esencialmente dinámico en el tiempo, que en este sentido se encuentra íntimamente relacionado con el uso del signo distintivo*”. Pág. 12.

<sup>27</sup> LARRAGUIBEL ZAVALA, SANTIAGO. (1987). *Tratado de Marcas Comerciales*. Santiago de Chile. Editorial Jurídica. Pág. 4.

para referir a su origen o a lo que contenían. Por tanto, se puede afirmar que corresponden a los antecedentes y precursores de las denominadas marcas.

En la actualidad, y gracias a un esfuerzo doctrinal, se ha construido una lista que da cuenta de los elementos esenciales de los signos distintivos, señalando que (i) es algo, un objeto, fenómeno o acción material; (ii) que alude a otra cosa, como un producto o servicio; (iii) que sirve para distinguir esa cosa de otras; (iv) frente al público<sup>28</sup>. En consecuencia, es propiamente un bien inmaterial que no tiene una existencia sensible, que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (*corpus mechanicum*) para ser percibido por los sentidos, siendo además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares<sup>29</sup>.

Por lo anterior, y como era de esperarse, el signo actúa como un vehículo de comunicación entre quien adopta la posición de oferente en el mercado y quien es el consumidor o usuario de lo que se transa en éste, de forma tal que, mediante el signo distintivo, la persona sea capaz de identificar y distinguir lo que adquiere<sup>30</sup>: tiene una importancia económica que se fundamenta en el prestigio ante el público y frente a su competencia, idea denominada *Good Will*<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> RIOFRÍO MARTINEZ-VILLALBA, JUAN CARLOS. (2014). *Teoría General de los Signos Distintivos*, Colombia. Revista la Propiedad Inmaterial N° 18. Universidad del Externado de Colombia. Pág. 192.

<sup>29</sup> FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas* (2ª. ed. 2004. ed.). Madrid: Marcial Pons, Eds. Jurídicas y Sociales. Pág. 21.

<sup>30</sup> SEGURA GARCÍA, MARÍA JOSÉ. (1995). Derecho Penal y Propiedad Industrial. Editorial Civitas. Alicante, pág. 174. En Magaña de la Mora, Juan Antonio. *El delito contra la propiedad Industrial en las marcas*. Material electrónico. Disponible para su consulta en línea en: <<https://tinyurl.com/y29s8j3x>>.

<sup>31</sup> Esta distintividad –y, consiguiente Good Will– se resguarda, dentro del ámbito de competencia de la Propiedad Industrial en los siguientes cuerpos normativos:

- a. Artículos 19 y 19 bis letra D de la Ley del ramo, entre otros.
- b. Artículo 6 quinqués del Convenio de París, el que dispone lo siguiente: “*Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: B. (ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo*”.
- c. Artículo 15 del ADPIC refiere lo siguiente: “*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*”.

#### 1.4. Marcas.

Es un tanto pretencioso entregar una definición de lo que se comprende bajo la palabra marca<sup>32</sup>, más se debe iniciar señalando que corresponde a un vocablo de características fonéticas particulares, y cuya utilidad se encuentra en la ayuda que presta a consumidores y usuarios para diferenciar dentro del tráfico mercantil. El Profesor Schmitz Vaccaro señala que concierne a un signo que permite diferenciar los bienes o servicios de una empresa frente a los de los demás actores que operan en el mercado<sup>33</sup>, siendo el elemento más importante la capacidad distintiva<sup>34</sup>. Ahora bien, dicho de manera más coloquial y amplia, marca corresponde a un signo que ayuda a reconocer bienes o servicios dentro del mercado, sin particularidades *a priori* respecto al soporte técnico que se ocupe para este fin<sup>35</sup>.

Dentro de las funciones secundarias o ventajas del sistema marcario, el Profesor Schmitz Vaccaro, expone las siguientes<sup>36</sup>:

1. Confieren al titular de una marca registrada un derecho exclusivo y excluyente en cuanto al uso del signo, pudiendo exigir el cumplimiento de una obligación de no hacer a los terceros.

---

<sup>32</sup> Directrices INAPI. *Ob. cit.*, en el capítulo Marca comercial – Requisitos y tipos, “*marca comercial es todo signo, susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, letras, números, elementos figurativos (tales como imágenes, gráficos, símbolos. combinaciones de colores), sonidos y cualquier combinación de todos ellos*”. Pág. 3.

<sup>33</sup> SCHMITZ VACCARO, CHRISTIAN. (2012). *Distintividad y uso de las marcas comerciales*. Revista chilena de derecho, 39(1), Páginas 9-31. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372012000100002>

<sup>34</sup> *Ibid.* Páginas 12-13: Es importante efectuar una separación entre los conceptos distinguir y diferenciar. El primer término, distinguir, implica hacer que un producto (bien o servicio) se diferencie de otros productos por medio de una marca; mientras que “*diferenciar*” significaría hacer a un producto (bien o servicio) diferente, diverso de otro.

<sup>35</sup> De acuerdo a lo expuesto por la Real Academia de la Lengua Española, marca corresponde a una “*señal que se hace o se pone en algo o alguien, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia*”. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y2ovhbjt>>.

<sup>36</sup> SCHMITZ VACCARO, CHRISTIAN. (2011). *Marcas comerciales: Su operatividad con otros derechos intelectuales en el contexto de la innovación*. Revista La Propiedad Inmaterial, (15), Páginas 31-45.

2. Protegen al consumidor, otorgándoles protección legal ante plagios y copias ilegítimas.
3. Constituyen una fuente de ingreso para el titular, en caso de cederse o licenciarse la marca.
4. Simplifican el proceso de comercialización, al permitir al cliente identificar el origen y la procedencia del producto y muchas veces a la empresa.
5. Relacionado con lo anterior, sirven para construir una imagen corporativa.
6. Entregan orientación al público acerca de las diferencias de calidad y precio entre los productos, y de esta forma mejoran el nivel de competitividad del mercado.
7. Constituyen un sello o garantía de calidad definida del producto basado en la confianza ganada a través del tiempo.
8. Constituyen una oportunidad de atraer un conjunto leal y rentable de clientes, y de construir un vínculo duradero con ellos.
9. Transmiten información respecto de atributos, calidades, utilidades del producto, puesto que una vez que la empresa haya construido por medio de la publicidad, una imagen o incluso personalidad de marca, el público asocia la marca con esos elementos.

Actualmente es la Ley N° 19.039 la encargada de entregar un esquema normativo a la Propiedad Industrial y en su artículo 19 dispone lo siguiente, sobre las marcas:

*“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, así como también cualquier combinación de estos signos.<sup>37</sup>

A modo de síntesis, la disposición citada refiere a las marcas comerciales como un signo capaz de diferenciar bienes, servicios y establecimientos –tanto industriales como comerciales- dentro del tráfico mercantil, por lo que gozan de las siguientes características: intangibilidad, exclusividad, territorialidad y temporalidad <sup>38</sup> . A continuación, se hará referencia a cada una de estas.

#### **1.4.1. Intangibilidad.**

La intangibilidad, desde un punto de vista general y coloquial, se define mediante la ausencia de corpus o la imposibilidad de ser tocado<sup>39</sup>. Ahora bien, desde la perspectiva de las marcas se relaciona con el hecho de que su individualidad no puede ser *ad initium* percibida por el tacto, más si por la vista –desde un enfoque más tradicional- u otros sentidos en el caso de los nuevos registros marcarios, siendo uno de éstos la audición si se trata de un registro sonoro. Empero, debe entenderse como excepción lo atinente a las marcas tridimensionales, en cuyo caso es el corpus lo que otorga la distintividad pretendida. La utilidad que representa para el titular de la marca en el tráfico mercantil resulta de su identidad y su imagen<sup>40</sup>, puesto que éstas se enlazan con el desarrollo y diseño de nuevos productos, prestación de servicios y

---

<sup>37</sup> El subrayado es nuestro.

<sup>38</sup> *Ibid.*, SCHIMTZ.

<sup>39</sup> La Real Academia de la Lengua Española señala que el significado del adjetivo “*intangible*” corresponde a “*que no debe o no puede tocarse*”. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y3xk8u8x>>.

<sup>40</sup> CUBILLOS SIGALL, NICOLÁS. (1998). *En defensa de las marcas comerciales*. Revista Chilena de Derecho. Vol. 25, Nº 2 (Abril / Junio 1998). Pág. 298. Acorde a lo señalado por el Profesor, “*la teoría microeconómica nos enseña que las marcas desempeñan, al menos, dos importantes funciones en el mercado:*

- a) *Incentivan la producción de productos y servicios de calidad;*
- b) *Reducen los costos del consumidor al comprar y tomar decisiones de compras”.*

comercialización, conjuntamente con la acumulación de recursos de carácter financiero y actividades de empresas en el extranjero<sup>41</sup>.

Como se ha señalado latamente, el desarrollo o creación de bienes y servicios que puedan generar un vínculo entre la empresa y su público objetivo, representa el mayor valor de una marca y la ventaja competitiva que el agente económico tiene por sobre sus pares<sup>42</sup>. En este punto, y atendida la característica de intangibilidad estudiada y la función diferenciadora, es necesario efectuar una diferenciación entre lo que se entiende por *identidad de la marca* y lo que se engloba bajo el concepto de *imagen de la marca*.

Al hablar de *Identidad* de la marca, se hace referencia al conjunto de asociaciones que ésta pretende crear o mantener<sup>43</sup>, por lo que, los registros marcarios se analizan desde la empresa hacia el público. Consecuentemente se enlaza, su asociación hacia un valor y significado, con el cumplimiento de expectativas sobre la calidad de lo ofertado y la afectividad del público hacia ella. Dentro del concepto en estudio se engloban, según la doctrina, los siguientes activos: el reconocimiento del nombre de la marca, la fidelidad, la calidad percibida y las asociaciones de la marca<sup>44</sup>.

Respecto a la *Imagen* de la marca, ésta se identifica con la presencia del registro en el imaginario de los sujetos que comprarán el producto o utilizarán el servicio: se

---

<sup>41</sup> INAPI Proyecta. Material electrónico. Disponible para consulta en línea: <[http://www.inapiprojecta.cl/605/articles-1735\\_recurso\\_1.pdf](http://www.inapiprojecta.cl/605/articles-1735_recurso_1.pdf)>.

<sup>42</sup> OROZCO TORO, JAIME. (2013). *Actas de Diseño 15*. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Pág. 75-76. De acuerdo a lo señalado por el autor, “*la valoración de la marca y, sobre todo las herramientas con las que se cuenta para medir la imagen de marca, han sido controvertidas. La subjetividad de una imagen de marca y la intangibilidad de las percepciones humanas no han permitido, hasta el momento, encontrar herramientas metodológicas fiables que permitan ser categóricos en como la imagen de una marca afecta a su valor*”. Material electrónico. Disponible para su consulta en línea en <<https://tinyurl.com/yy8q49gp>>.

<sup>43</sup> OROZCO TORO, J. & FERRÉ PAVIA, C. (2013). *Identidad e imagen: los valores intangibles de la marca*. Material electrónico. Disponible para su consulta en línea en: <<https://tinyurl.com/y3lp8vej>>.

<sup>44</sup> IMAZ SUÁREZ, CARMEN. (2015). *El concepto de identidad frente a imagen de la marca*. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICAIDE de Madrid. Págs. 7-16. Material electrónico. Disponible para su consulta en <<https://tinyurl.com/y6s5szwg>>.

establece gracias a un proceso de asociación cognitiva en los individuos, conforme transcurre el tiempo<sup>45</sup>. Dicho de otro modo, la imagen de la marca no es aquello que se busca reivindicar con ésta ni los valores que se pretenden transmitir, sino la importancia que los clientes han asociado atendiendo a numerosos factores, tanto internos como externos; componiéndose principalmente de las asociaciones de marca –o manifestaciones que suscita el registro- y de la personalidad de ésta, entendida como las características humanas que se le asocian<sup>46</sup>.

#### 1.4.2. Exclusividad.

Como es sabido, el contenido sustancial de los derechos otorgados bajo la normativa de Propiedad Industrial corresponde al reconocimiento de una prerrogativa para la utilización exclusiva de un bien de carácter incorporal dentro de la clase en la que se encuentra registrada, por parte de su titular o de terceros que tengan autorización de éste<sup>47</sup>. Por consiguiente, éstos bienes inmateriales son resguardados gracias a la atribución de derechos de uso por su titular o terceros autorizados, dentro de un territorio determinado y por un período de tiempo definido, siendo este último susceptible de renovarse sucesivamente si se da cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley<sup>48</sup>. Adicionalmente, al hablar de un derecho excluyente, se instaura una *obligación de no hacer* hacia el resto de los individuos, dicho de otro modo, se deben respetar los atributos que otorga el registro marcario a su titular y se

---

<sup>45</sup> PANIZZA, NICOLE. *Seminario de Integración I*, Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/yxjkqo4s>>. Conforme señala la autora, “la imagen complementa a la identidad de marca y se forma en torno a las acciones de esta, con respecto a los lugares de contacto con los clientes, generándoles experiencias en relación a la compra y el consumo de los productos o servicios”.

<sup>46</sup> IMAZ SUÁREZ. *Ob. cit.* Págs. 17-24.

<sup>47</sup> ASCENCIO, MIGUEL. (1996). *Derechos de propiedad Industrial*. En Rincón Cuellar, Luis Fernando. (1999). *Los derechos de exclusividad concedidos por las nuevas creaciones de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia*. Tesis de Licenciatura para optar al grado de Abogado. Facultad de Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. Pág. 90. Material electrónico. Disponible para su consulta en línea en: <<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf>>.

<sup>48</sup> TREJO VEGA, L. (2013). *Es posible la aplicación de excepciones al derecho exclusivo y excluyente que confiere el registro de marca comercial*. AFET para optar al Título de Magíster con y sin menciones. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. Material electrónico. Disponible en <<http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/140743>>.

le dan herramientas para su cumplimiento, siendo algunas de ellas las denuncias y querellas por falsificación.

A este respecto, el artículo 19 letra D de la Ley 19.039, expone lo siguiente: *“...el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión<sup>49</sup>”*. Sin embargo, el artículo 19 letra E expone como excepción a esta exclusividad del registro la imposibilidad de prohibir a terceros el uso del registro marcario fuera del territorio nacional<sup>50</sup>.

En tanto, el artículo 31 del Reglamento de la Ley reconoce esta característica al referir que *“La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro”*. Por otra parte, el artículo 63 de la misma norma dispone algo similar: *“El titular de un registro de propiedad industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, ceder o transferir a cualquier título, el objetivo de la protección y el derecho que se le ha conferido. La protección se extenderá hasta las 24 horas del mismo día en que expira el registro, sin perjuicio de la renovación en el caso de las marcas comerciales”*<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> El subrayado es nuestro.

<sup>50</sup> Artículo 19 bis E.- *“El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.”*

<sup>51</sup> A este respecto, la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el rol 8325-2011, caratulados Transportes Cruz del Sur Limitada con Transportes Cruz del Sur Internacional S.A.C. sobre el uso indebido de la marca comercial de la primera, los considerandos 9º y 10º expresan lo siguiente sobre la protección que se entrega a su titular:

*“exclusiva, puesto que sólo el titular es facultado para su uso, goce y disposición; y excluyente, porque el título marcario sobre una marca comercial determinada, impide la coexistencia de otra idéntica, análoga o semejante para el mismo tipo de producto servicio. De este modo, la finalidad del legislador, en cuanto reconocimiento del esfuerzo y valor que*

De acuerdo a esta característica sólo el titular tiene la facultad de explotar el registro que se encuentra a su nombre, salvo se haya otorgado autorización a un tercero para hacerlo; en tanto, la faz negativa se relaciona con la facultad de impedir que se utilice el registro, lo que se ha denominado *ius prohibendi*. A este respecto, el titular de la marca registrada podrá perseguir la responsabilidad criminal por el uso indebido de ésta no sólo cuando el infractor la use para los mismo producto, servicios o establecimientos, sino también cuando éstos sean distintos, pero relacionados, con aquellos protegidos por la marca registrada<sup>52 53</sup>. Conforme se desprende del espíritu de la norma, el objetivo perseguido a favor del registrante se enmarca con la protección hacia el creador y los beneficios económicos aparejados, además de fomentar el desarrollo industrial<sup>54</sup>.

### 1.4.3. Territorialidad.

El principio y característica de Territorialidad, como bien se desprende de su nombre, consiste en que la validez de un registro marcario, los derechos de su titular, se limitan al territorio en el que ha sido registrado, siempre y cuando se encuentre vigente<sup>55</sup>. Sin embargo, la mayor excepción a esta regla se manifiesta en las

---

*representa ese activo marcario como bien incorporal mueble, es reconocer solo un titular o un título marcario respecto de una misma marca para un tipo de producto o servicio, protegiendo el patrimonio del titular y evitando la confusión en el mercado”.*

<sup>52</sup> AGUIRRÉZABAL GRÜNSTEIN, MAITE. (2014). *La cesación de los actos que infringen la propiedad marcaria y su tratamiento en la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial*. Revista chilena de derecho privado, (22), 373-382. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722014000100020>>.

<sup>53</sup> El artículo 52 de la Ley del ramo establece las sanciones ante esta clase de conductas.

<sup>54</sup> FERNÁNDEZ ROSAS, JOSÉ CARLOS. (1996). *Derecho del Comercio Internacional*. Editorial Eurolex. Madrid, España. En Rincón Cuellar, Luis Fernando (1999). *Los derechos de exclusividad concedidos por las nuevas creaciones de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia*. Tesis de Licenciatura para optar al grado de Abogado. Facultad de Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. Material electrónico. Pág. 92. Disponible para su consulta en línea: <<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf>>.

<sup>55</sup> Esta característica se encuentra regulada en el artículo 23 bis letra B de la Ley y en el artículo 27 de su Reglamento. En el primero se señala que “*Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República*”, mientras que la segunda disposición expone en su segundo inciso que “*Los registros de marcas que protegen establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviera ubicado el establecimiento*”.

denominadas marcas notorias, aquellos signos de forma manifiesta son conocidos por un segmento relevante de los consumidores, distinguiendo ciertos y determinados productos, servicios o establecimientos<sup>56</sup> dentro del mercado.

Conviene recordar, el Convenio de Paris promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 septiembre de 1991, establece en su artículo 6 Bis lo siguiente:

*“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, 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.”<sup>57</sup>*

Por tanto, conforme a lo establecido en el artículo referido, existen dos hipótesis que dan lugar a la extensión de la protección de un registro más allá de las fronteras territoriales que lo amparan, siendo éstas la dilución del poder distintivo en cuestión y el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promover actividades, productos o servicios, en cuyo proceso de desarrollo no se ha participado, perjudicando al titular de la marca famosa y notoria: se establece una relación con el prestigio del signo y el reconocimiento que se le asocia, con su *Good Will*.

---

<sup>56</sup> COOPER, RODRIGO. *Requisitos y prueba de la notoriedad de una marca*, en Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI) Mesas redondas 1993-1994. Pág. 47.

<sup>57</sup> El subrayado es nuestro.

#### 1.4.4. Temporalidad.

Conforme se establece en las disposiciones de la Ley 19.039, el plazo de vigencia de un registro marcario en Chile es de diez años<sup>58</sup>, pudiendo ser renovado por períodos de tiempo idénticos y sucesivos según sea la voluntad de su titular, siendo menester elevar la solicitud de renovación dentro de su plazo de vigencia o dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de expiración del mismo. En caso de no renovarse el registro, dejan de existir los derechos para el titular y el signo en cuestión es susceptible de inscripción por cualquier persona.

Por ello, si bien existe un plazo de vigencia del registro establecido en la ley, el hecho de que se permita una renovación sucesiva del mismo implica una especie de perpetuidad para su titular<sup>59</sup>: puede renovarse la marca sucesivamente siempre y cuando se cumplan los plazos que establece la norma.

---

<sup>58</sup> Artículo 24 de la Ley N° 19.039: *“El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho de pedir su renovación por períodos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo”*.

<sup>59</sup> TREJO VEGA, LORETO. *Ob. cit.* Pág.16.

## Capítulo 2. Marcas No Tradicionales

Conforme se desprende del acápite anterior, la rama del derecho que resguarda los registros marcarios es una de las que se ha debido adaptar de forma más veloz a los cambios que se han generado en el ámbito mercantil, social y creativo. Lo anterior, debido al crecimiento económico y a la necesidad patente de otorgar protección a los signos por los que se puede identificar a un empresario o prestador de servicios en el tráfico mercantil, tanto nacional como internacional.

Ha sido, precisamente, tanto la necesidad de desplegar nuevas formas de reconocimiento como la conquista de nuevos polos de desarrollo, lo que ha obligado a una reforma en los tipos de registros que se reconocen y amparan, dando cabida a las marcas no tradicionales. Empero, y como se ahondará más adelante, aún persisten las dudas en torno a la suficiencia de su capacidad distintiva y a los criterios que deben seguir para examinarla en cada caso, además de los obstáculos en su representación gráfica, por ejemplo, bajo la hipótesis de registro de una marca de sonido.

En este capítulo se introducirá el objeto principal del trabajo, las denominadas *marcas nuevas o no tradicionales*. Inicialmente se hará referencia al concepto explorado en la doctrina y por el Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas dependiente de la OMPI, exponiendo la clasificación que ha planteado el organismo. Posteriormente, se dará paso a una exposición sobre su evolución histórica, específicamente dentro del derecho norteamericano. Para finalizar, se realizará una contraposición entre la normativa interna y lo acaecido en el Derecho Comparado, tanto estadounidense como europeo, respecto al reconocimiento normativo y marco regulatorio aplicable.

## 2.1. Conceptos y definiciones.

La definición y conceptualización de esta clase de registros se desprenden a partir de un análisis efectuado a *contrario sensu* de la significación tradicional de marca, aquella en los consumidores entienden el significado que rodea a un signo distintivo, en general, por medio de un símbolo, dibujo o eslogan<sup>60</sup>. Atendida la evolución del ser humano y los avances tecnológicos<sup>61</sup>, se ha generado la necesidad de dar protección a denominaciones o expresiones que, en algunos casos, no pueden ser representadas simplemente por un formulario escrito<sup>62</sup>. Esta interpretación desemboca en el entendimiento de las *marcas no tradicionales* como aquellas que pueden ser percibidas por cualquiera de los cinco sentidos<sup>63</sup>.

En atención a los aspectos antes señalados, el Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, dependiente de la OMPI, plantea desde el año 2006 la siguiente lista de marcas no tradicionales, a saber<sup>64</sup>:

---

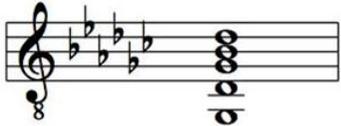
<sup>60</sup> ÁVILA VALLECILLO, JOSÉ ALEXANDER. (2016). *Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales”*: Tipologías, retos y desafíos. Revista de Derecho N° 20. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras. Pág. 14. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y5s6b2gh>>.

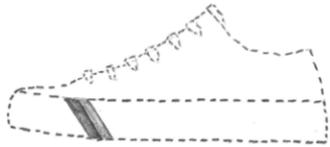
<sup>61</sup> Las Marcas no Tradicionales son reconocidas por la OMPI durante el año 2007, en la decimoséptima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (abreviado como SCT). En la oportunidad se busca establecer un acuerdo en cuanto a la manera de inscribir esta clase de registros y la forma gráfica de representarlas.

<sup>62</sup> BARTKOWSKI, MEGAN. (2006). *New Technologies, New Trademarks: A Review Essay*, Journal of Contemporary Legal Issues, Vol. 19. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/2qx5cfcontent\\_copy](http://goo.gl/2qx5cfcontent_copy)>.

<sup>63</sup> CASTRO, J. (2012). Las marcas no tradicionales. *Revista La Propiedad Inmaterial*, 16, Revista la Propiedad Inmaterial, 2012, Vol.16. Pág. 297.

<sup>64</sup> Clasificación planteada por el Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Decimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006. Material electrónico. Disponible para su consulta en línea en: <<https://tinyurl.com/y57eat3l>>.

| Tipo de Marca               | Definición  | Ejemplo  |
|-----------------------------|---|--|
| <p>Marca Tridimensional</p> | <p>Signo que contiene la forma del producto, refiere a los envases o envoltorios con los que el mismo se empaca y comercializa en el mercado.</p>   |  <p>Registro BVLGARI N°008257941, de Bulglari S.p.A., ante OMPI.</p>  |
| <p>Marca de Color</p>       | <p>Resguarda la asociación existente entre los consumidores y el o los colores con los que se relaciona un determinado producto. Busca resguardar el rasgo único y novedoso en comparación a los demás productos de la misma categoría.</p> |  <p>Registro N° 31336 ante OMPI, de propiedad de Kraft Foods, para distinguir sus afamados chocolates "Milka".</p> |
| <p>Marca Sonora</p>         | <p>Se sustenta en la conexión entre un determinado sonido y un producto o servicio, cuyo origen empresarial es identificado por un usuario o consumidor gracias al primer elemento.</p>   | <p>A = 432.4hz</p>  <p>Registro N° 41.701, de Apple Inc. ante OMPI.</p>  |
| <p>Hologramas</p>           | <p>Registros que pueden almacenar y recuperar ópticamente una imagen en tres dimensiones, por</p>   |    |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    | lo que puede ser percibida desde distintos ángulos   | Registro N° 2.117.034, “VF FUTUR”, ante Unión Europea.   |
| Signos Animados    | Caracteres visibles consistentes en imágenes en movimiento o en un conjunto de luces que operan de forma programada y que son proyectadas para publicitar ciertos productos o servicios.                         |  <p>Registro N° 1264152, en España, descrita como “<i>imágenes que se combinan para formar la palabra SEAGATE por un espiral</i>”.</p> |
| Marcas de Posición | Registros figurativos que se definen por el lugar en que se ubican; la evaluación de su carácter distintivo descansa, principalmente, en el uso efectivo   |  <p>Registro de marca comunitaria N° 011196003, de KEDS LLC, ante OMPI.</p>   |
|                    | Gestos que son asociados por la población a un determinado producto o servicio. Su carácter distintivo suele ser descrito desde la concepción figurativa o el entendimiento de una marca animada <sup>65</sup> . | Registro N° 12134292, descrito como “ <i>gesto manual que consiste en la introducción de dedo índice en el centro cremoso de una galleta en forma de aro</i> ”, de propiedad de SOCIETÉ DES PRODUITS                     |

<sup>65</sup> En el primer caso, el registro ha de obedecer a un dibujo del gesto mismo acompañado de una descripción, mientras que en el segundo escenario la marca ha de ser entendida como una serie de imágenes más una descripción.

|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <p>Marcas Gestuales</p>             |  |  <p>NESTLÉ S.A., ante Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.</p>  |
| <p>Marcas Olfativas</p>             | <p>Protegen el olor o aroma de un bien determinado, sin embargo, el principal problema que enfrentan es que la percepción de un aroma puede variar de persona a persona.</p> | <p>Registro N° 2270653, descrita como <i>“fragancia de damasco aplicada a envases de productos para el cabello que se logra mediante la aplicación a los envases de extracto de hojas de salvia y extracto de chamomilla”</i>, de propiedad de L'ORÉAL ante INPI (Argentina).</p> |
| <p>Marcas Gustativas</p>            | <p>Se estructuran en base a un determinado sabor que comúnmente es asociado a un producto.</p>   |   |
| <p>Marcas Táctiles o de Textura</p> | <p>Registros que descansan en las características particulares de la superficie del producto.</p>  |  <p>Registro N 19597, del licor Old Parr, para la superficie de su botella, en Ecuador.</p>  |

Éstas marcas tienen los mismos objetivos de los demás registros, pero deben distinguirse de ellos al momento de demostrar la naturaleza del signo solicitado y el examen que debe realizar<sup>66</sup>, puesto que la presentación ante el organismo encargado del procedimiento debe ser capaz de manifestar las características de forma clara y precisa, con miras a efectuar un examen adecuado de la solicitud. Consecuentemente, lo que distingue y define a una marca no tradicional es el proceso de registro y la suficiencia de la presentación que se realiza a la autoridad. En efecto, estas *marcas nuevas* cumplen con los requisitos para considerarse como un signo distintivo, pero, existen principalmente cuatro obstáculos que deben ser superados ante la oficina registral correspondiente<sup>67</sup>.

El primero de ellos refiere a la subjetividad de su percepción dado que, por ejemplo, en el caso de las marcas olfativas es en extremo personal la apreciación de cada persona: no todos reaccionarán de la misma forma ante un determinado aroma. Por consiguiente, no habrá siempre una conexión entre el producto y su origen empresarial.

En segundo lugar, se encuentra el elemento funcional del signo o aquel que lo caracteriza. En este caso, el problema se origina debido a que el objeto de registro puede tener en sí un carácter de funcionalidad, como lo es un sabor o un color determinado, por ejemplo, en el caso de un medicamento. Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, suele referirse a la ausencia de carácter distintivo. De las marcas no tradicionales cuestiona el logro efectivo de reconocimiento de la marca entre consumidores y usuarios, básicamente, el público promedio no suele estar

---

<sup>66</sup> En la décimo novena sesión del Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, al hacer mención a las marcas no tradicionales se señaló lo siguiente: “...el tipo de representación gráfica que se utilice deberá permitir a quienes consulten el registro comprender la naturaleza de la marca. (...) Lo que es más importante, en relación con las marcas no tradicionales, la representación deberá demostrar la naturaleza de la marca y poner de manifiesto sus características de manera suficientemente clara para que pueda ser examinada adecuadamente y, posteriormente, determinarse de manera apropiada la naturaleza y alcance de la protección otorgada a un signo concreto”. Pág. 3. Material electrónico. Disponible para su consulta en línea en <<https://tinyurl.com/y5pw5j6p>>.

<sup>67</sup> Castro. *Ob. cit.* Pág. 298.

familiarizado con el reconocimiento de productos a través de un color o un sonido, está acostumbrado a un logo o a letras.

Finalmente se alude al aspecto práctico, puesto que esta clase de signos requiere el desarrollo de una institucionalidad moderna en la que, por ejemplo, se permita registrar un aroma y se evalúe conforme a parámetros pre establecidos lo que se debe acompañar a la solicitud, plazos claros, etc.; mientras que, por el otro lado, debiese considerarse que los costos económicos asumidos por las empresas son altos dadas las eventuales exigencias de la oficina de registro.

## **2.2. Evolución histórica.**

Conforme ha avanzado el tiempo y el desarrollo de la tecnología, el concepto de marca se ha visto en la necesidad de expandirse para lograr una adecuada integración con los consumidores y usuarios. Ya no basta con contar con un registro que ampare nombres y símbolos, hoy las asociaciones que realizan los compradores con determinados productos y su fabricante se hacen, por ejemplo, con el tono de inicio de un computador o de un celular.

Iniciando con el estudio de la historia de estas marcas, resulta un tanto pretencioso señalar que un determinado país o grupo de países ha dado inicio al fenómeno; más bien se ha reconocido, de forma paulatina, la necesidad de otorgar protección a las mismas. Empero, es menester admitir que en Estados Unidos se reconocen los primeros indicios de resguardo a estos registros marcarios. Gracias al *Lanham Act*, la ley fundamental de marcas comerciales, y a la amplitud de sus definiciones ya en el año 1836, en el caso *Knott v. Morgan*, se vislumbra la primera conceptualización ante un conflicto que tenía como núcleo central el uso de símbolos similares en el mismo rubro: el transporte.

En la sentencia, una de las primeras en solucionar además un conflicto de competencia desleal, tiene como núcleo central el uso de las expresiones “*London*

*Coveyance Company*” o “*Conveyance Company*” en el mercado, y la similitud en el color de los buses y la ropa de trabajo de sus funcionarios. El planteamiento central de la resolución descansa en el hecho de que el demandante recibió protección marcaria sobre elementos que difícilmente podrían tener un carácter distintivo y sobre productos que, de manera individual, no se transaban en el mercado, característica que en ese entonces era esencial para la ley de marcas<sup>68</sup>. Luego, la corte establece que los demandados no podían generar ganancias por medio de falsas representaciones de los buses de los actores por la denominada “*acumulación de semejanzas*”. Particularmente, en este punto se examinaron aspectos como el color, envoltorios, patrones, etc., criterio que hasta el día de hoy incide en el análisis de la capacidad distintiva de los registros marcarios y que afecta directamente a las marcas no tradicionales, por cuánto el control de sus particularidades tiene, incluso, mayores parámetros que los planteados por este principio.

Tiempo más tarde, en el caso *Bell v. Locke*, la Corte Norteamericana señaló que el uso de la frase “*Democratic Republican New Era*” no infringía los derechos marcarios válidamente adquiridos por el periódico “*New Era*”, en base a los símbolos por los que cada uno era reconocido, particularmente, el color que acompañaba sus títulos. Como señala el Profesor Port, en este conflicto se da inicio a la amplitud de lo que se entiende por la palabra símbolo, debido a que se da primacía a las diferencias basadas en los colores utilizados<sup>69</sup> pese a utilizar una denominación similar en el mismo rubro.

Finalmente, en el año 1853 la Corte Suprema de Nueva York hace referencia a un concepto de marca que hasta el día de hoy se utiliza, y cuya amplitud es la siguiente:

---

<sup>68</sup> Mitchell, Oliver R. (Dec. 26, 1896). “*Unfair Competition*”. Harvard Law Review, Vol. 10, No. 5, Páginas. 275-298. Material electrónico. Disponible para su consulta online en: <https://www.jstor.org/stable/1321586>

<sup>69</sup> Port, Kenneth L. (2011). "On Nontraditional Trademarks," *Northern Kentucky Law Review* vol. 38, no. 1. Pág.14: “*In this case, the use of the word “device” was ment to indicate the plaintiff’s design mark that consisted of an eagle that provided a distinguishing feature to the defensant’s use of the word marks...*”.

*"En todos los casos en que **los nombres, signos, marcas, marcas, etiquetas, palabras o dispositivos de cualquier tipo se puedan utilizar ventajosamente para designar los bienes o la propiedad, o el lugar de trabajo particular**, de una persona dedicada al comercio o fabricación, o cualquier similar negocios, de una persona dedicada a un oficio o manufactura, o un negocio similar, **puede adoptar y usar de la forma que le plazca, que estén adaptados para ese fin** y no hayan sido previamente asignados; y ninguna otra persona puede imitarlos legalmente, y de ese modo vender sus propios bienes o propiedades, o continuar su negocio, como los bienes, propiedades o negocios de los primeros."*<sup>70 71</sup>

La relevancia de la definición expuesta recae en el hecho de que identifica la amplitud de signos susceptibles de registro en de derecho federal norteamericano, además de señalar en forma clara que se podrán adoptar y usar de la forma que el titular crea más conveniente para sus fines, siempre y cuando no atenten contra la normativa interna y, por ejemplo, la moral. Precisamente, esta última, parte es la que otorga mayor amplitud y contrasta fuertemente con el ordenamiento nacional, el que se caracteriza por una definición de marca más acotada y meramente descriptiva.

### **2.3. Reconocimiento normativo.**

Ante el fenómeno suscitado por la aparición de esta nueva clase de registros marcarios, es importante referir al reconocimiento normativo que, eventualmente,

---

<sup>70</sup> Caso STOKES v. LANDGRAFF, Supreme Court of New York. En Port, K. *Ob. cit.* Pág. 15: *"In all cases where **names, signs, marks, brands, labels, words or devices of any kind can be advantageously used** to designate the goods or property, or particular place of business, of a person engaged in trade or manufacture, or any similar business, of a person engaged in a trade or manufacture, or a similar business, he may adopt and use such as he pleases, which are adapted to that end and have not been before appropriated; and no other person can lawfully imitate them, and by that means sell his own goods or property, or carry on his business, as the goods, property or business of the former"*.

<sup>71</sup> El destacado es nuestro.

tienen las llamadas *marcas no tradicionales*. Inicialmente se abordará lo suscitado en la normativa interna que regula la materia –particularmente a la ley del ramo-, posteriormente a lo ocurrido en el derecho y comparado y, finalmente, a los instrumentos de carácter internacional suscritos por Chile.

### **2.3.1. Ley de Propiedad Industrial.**

Conforme se ha señalado anteriormente, nuestra legislación referida a la Propiedad Industrial fue reformada por última vez en el año 2007. En los antecedentes que acompañaron dicho documento, consta un reconocimiento expreso a la nueva posición que ostenta esta rama del derecho dentro del mundo, mencionando los fenómenos de Globalización Económica y los Tratados de Libre Comercio, siendo estos últimos los que demandaron la necesidad de proteger las creaciones intelectuales, para competir de manera justa en el mercado. La definición actual de marca expone lo siguiente:

*“Artículo 19.- 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, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.*

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

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

En consideración a lo anteriormente expuesto, la norma reconoce *a priori*, que la denominación de marca comercial comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica, y señala que pueden consistir en letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos y combinaciones de colores. Sin embargo, esta aceptación a registro de mescolanzas de colores pugna con la prohibición de registro estipulada en el artículo 20 letra i) de la norma, por cuanto establece:

*"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:*

*i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo."*

Precisamente, ante lo planteado por el artículo y la causal de irregistrabilidad absoluta expuesta, el proyecto de ley que reformula la normativa modifica la prohibición y amplía el espectro de signos susceptibles de ser registrados, exponiendo lo siguiente:

*"Modifícase el inciso primero del artículo 19, en el siguiente sentido:*

*a) Elimínase la frase "que sea susceptible de representación gráfica".*

*b) Intercálase, entre la expresión "sonidos," y la frase "así como también", la frase "olores o formas tridimensionales".*

Actualmente, hay casos en los que el Tribunal de Propiedad Industrial ha aceptado a registro solicitudes compuestas por colores y formas, por ejemplo de botellas, pero siempre consideradas conjuntamente. Una de estas hipótesis

corresponde a la solicitud deducida por VIBRAM SpA respecto a una etiqueta para identificar productos en clase 25 <sup>72</sup>.

En esta oportunidad el Tribunal se pronuncia respecto al rechazo de oficio de la solicitud señalando que *“analizada la representación gráfica de la etiqueta que se pide registrar, y que corresponde a la forma de un pie humano, caracterizado por una huella, se concluye que ésta no corresponde a la “forma” de los productos que se solicita amparar en la clase 25, en la especie, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, por lo que el signo pedido cumple con los estándares de marca comercial, definidos en el artículo 19 de la Ley del ramo.”*<sup>73</sup>

Por tanto, el criterio establecido descansa en la identificación con la forma que se solicita a registro y los productos que se amparan en la clase individualizada, siendo en este caso distintos. Precisamente es esta diferencia, entre el objeto protegido y el signo, el criterio que prima para revocar el rechazo.

### **2.3.2. Derecho comparado.**

La tradición europea regula de forma más acabada y pormenorizada los registros no tradicionales, dado su evidente grado de desarrollo institucional. A modo de ejemplo, el Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, establece la necesidad de proveer un régimen de marcas para la Unión Europea que confiera a las empresas el derecho de adquirir las mismas, conforme a un procedimiento único que otorgue una protección uniforme<sup>74</sup>; debiendo permitir que un signo se represente de cualquier forma, mediante el uso de los recursos

---

<sup>72</sup> Al momento de presentar la solicitud, se acompañó el certificado emitido por la autoridad de marcas de la Italia, en el que se acreditaba que la etiqueta fue solicitada bajo en N° VR2011 C000133, con fecha 11 de febrero de 2011 en su país de origen. Lo anterior, para invocar el derecho de prioridad del artículo 60 de la ley.

<sup>73</sup> Sentencia pronunciada el 27 de noviembre de 2017, Rol Tribunal de Propiedad Industrial N° 1186-2012.

<sup>74</sup> Número 4 de la introducción del reglamento.

tecnológicos, y no necesariamente de carácter gráfico, cumpliendo con los requisitos de precisión, suficiencia, accesibilidad, durabilidad y objetividad<sup>75</sup>.

El artículo cuarto de la norma en comento, respecto a los signos que pueden constituir marca de la Unión establece lo siguiente:

*“Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:*

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;*
- b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el <<Registro>>) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”<sup>76</sup>*

Por tanto, conforme a lo establecido por el Parlamento Europeo, se ha ampliado el abanico de signos susceptibles de registro. Lo anterior, siempre que se dé cumplimiento a dos condiciones copulativas: capacidad distintiva respecto al origen de los productos o servicios y, en segundo lugar, la forma de representación del signo solicitado. Conforme a lo establecido en la letra b), la solicitud que se presenta debe mostrar de forma clara el objeto y e indicar la protección pretendida, dando lugar a nuevos mecanismos de representación y abriendo la puerta a nuevas tecnologías para tales efectos.

---

<sup>75</sup> Número 10 de la Introducción.

<sup>76</sup> Artículo 4.

Particularmente en el ordenamiento francés, los signos susceptibles de protección se extienden a marcas audibles según el artículo L. 711-1, b)<sup>77</sup> del Código de la Propiedad Intelectual, cuya solicitud debe acompañarse la representación gráfica, y a elementos figurativos<sup>78</sup>, tales como hologramas y envases. Mientras que en el ordenamiento italiano se desprende que la protección de signos corrige los problemas de mercado que eventualmente se podrían producir, generando una competencia más y estimulando la producción de bienes de calidad por las compañías<sup>79</sup>. De acuerdo al artículo 7 del Código de Propiedad Industrial de aquel país, la protección de los signos distintivos se basa en que éstos deben ser susceptibles de representación gráfica, por lo que las solicitudes pueden consistir desde colores hasta sonidos<sup>80</sup>.

Ante este escenario internacional, y considerando las pretensiones de desarrollo económico, urge la ampliación de la protección de otra clase de marcas que otorguen protección a los actores que confluyen en el mercado, ya que los capitales y las empresas se mueven hacia donde sea más seguro, en todo sentido, para su inversión<sup>81</sup>.

---

<sup>77</sup> Article L. 711-1, b) “*Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales*”. [*Signos sonoros como: sonidos, frases musicales*].

<sup>78</sup> Article L. 711-1, c) “*Les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs*”. [*Signos figurativos tales como: dibujos, etiquetas, sellos, orillas, relieves, hologramas, logotipos, gráficos por computadora; las formas, en particular las del producto o su embalaje o las que caracterizan un servicio; arreglos, combinaciones o tonos de colores*].

<sup>79</sup> RICOLFI, M. (1999). *I Segni distintivi*. Diritto interno e comunitario, Giappichelli, Torino. Pág. 25.

<sup>80</sup> Art. 7: “*Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*”. [*Todos los signos pueden representarse gráficamente, en particular palabras, incluidos los nombres de personas, dibujos, letras, figuras, sonidos, la forma del producto o el embalaje. esto, las combinaciones o los tonos cromáticos, siempre que puedan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas*].

<sup>81</sup> Informe de la Comisión de Economía, Boletín 12.135-03. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y5slt3ob>>.

### 2.3.3. Normas de carácter internacional.

En el ámbito internacional, el Tratado de Singapur, adoptado por los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el 27 de marzo de 2006<sup>82</sup>, del cual Chile no es parte, tiene por objeto desarrollar un marco para la armonización de los procedimientos de registro de las marcas no tradicionales, ampliando lo contenido en el *Trademark Law Treaty*, específicamente lo expresado en su segundo artículo:

*“a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendiendo que sólo las Partes Contratantes que aceptan el registro de marcas tridimensionales estarán obligados a aplicar el presente Tratado a dichas marcas.*

*b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas.”<sup>83</sup>*

Conforme a lo referido en su espíritu, su mayor innovación radica en su aplicación a todas las marcas que puedan registrarse conforme a la legislación de las Partes Contratantes, convirtiéndose en el primer instrumento de carácter internacional que reconoce esta clase de marcas, y disponiendo en su reglamento la forma de representar éstas solicitudes de registro<sup>84</sup>.

Otro instrumento de carácter internacional que regula esta clase de registros es la *Decisión Andina 486*, en algunos casos de forma expresa y en otros utilizando vocablos de carácter genérico, que dan cabida a una serie de interpretaciones, dado

---

<sup>82</sup> Tratado de Singapur. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/singapore.pdf>>.

<sup>83</sup> El destacado es nuestro.

<sup>84</sup> Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary\\_singapore.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html)>.

el uso de la expresión “entre otros”. Conforme a lo referido en el artículo 134<sup>85</sup> de la norma, constituye una marca cualquier signo apto para distinguir productos y servicios, señalado que como signos susceptibles de registro las palabras, las imágenes, los sonidos y olores, las letras y números, la forma de los productos, y cualquier combinación de los signos ya nombrados. Por lo anterior, y pese al reconocimiento de diversos instrumentos de carácter internacional por Chile, es evidente que nuestra legislación se ha quedado en el pasado.

---

<sup>85</sup> “Artículo 134.- *A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se le ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

- a) *las palabras o combinación de palabra;*
- b) *las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) *los sonidos y los olores;*
- d) *las letras y números;*
- e) *un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) *la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) *cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.*

## Parte Especial: Estudio de Marcas No Tradicionales

Como se ha expuesto anteriormente, el sistema de propiedad industrial nacional debe sufrir grandes cambios ante la globalización y la firma de diversos tratados internacionales que, conforme al inciso segundo del artículo quinto de la Carta Fundamental, han adquirido el rango de ley. Ejemplo de ello es la posibilidad de registrar marcas cuya distintividad fue adquirida por medio de su uso ininterrumpido durante cierto lapso de tiempo<sup>86</sup>.

El proyecto de ley en discusión reconoce que se hace imprescindible incorporar nuevos tipos de marcas, para entregar mejores herramientas tanto a empresas como a emprendedores<sup>87</sup>. Dentro de los objetivos enumerados en el documento se encuentran, a grandes rasgos, mejorar la protección de los derechos de propiedad industrial al incorporar y reformular categorías; mientras que, en segundo lugar, se hace eco de la imperiosa necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia de los procedimientos de registro, finalizando con el fortalecimiento de las normas de observancia.

En este apartado se estudiarán las marcas tridimensionales, de color y de sonido. Respecto a las primeras se aludirá a su concepto y, principalmente a la dificultad que representa el *Trade Dress* en su registro, tanto dentro de la doctrina y jurisprudencia nacional como en el derecho comparado. Posteriormente me explayaré sobre las marcas de color, registros que *a priori* no tienen cabida en la legislación actual, pero cuyo desarrollo se ha llevado a cabo en el derecho norteamericano y comunitario europeo. Por último, se aludirá a las marcas de sonido, principalmente a las dificultades de su representación gráfica en el proceso de inscripción y a precedentes judiciales nacionales e internacionales respecto a éstas.

---

<sup>86</sup> MORALES ANDRADE, MARCOS. (2012). *Presente y futuro del sistema de propiedad industrial en Chile*. La semana jurídica, Vol. 17. Página 8. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/w769yxv>>.

<sup>87</sup> Proyecto de Ley, I ANTECEDENTES, número dos letra a). Pág. 8.

## Capítulo 3. Marcas Tridimensionales.

### 3.1. Definición, características y problemáticas.

Dentro de los registros no tradicionales encontramos las marcas tridimensionales, aquellas cuya composición se encuentra constituida por la forma particular o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se trata de un cuerpo con volumen y, que como tal, ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad<sup>88</sup>. Dicho de otro modo, la forma de presentación del producto al público, el diseño original y diferente que lo singulariza, se revela como una herramienta de primer orden para otorgar un valor añadido y cautivar a los potenciales consumidores<sup>89</sup>.

Dentro de las exigencias que deben cumplir esta clase de registros, conforme a la legislación comparada, y particularmente a la de Singapur<sup>90</sup>, se encuentran: capacidad distintividad y suficiencia en la transmisión a consumidores sobre el origen de productos o servicios que contengan la forma solicitada, indicando al público que todos los productos a los que se aplica el registro pedido tienen el mismo origen comercial o han sido financiados por la misma empresa<sup>91</sup>. A modo de ejemplo, encontramos la protección otorgada por el derecho norteamericano al diseño

---

<sup>88</sup> GUERRERO CORNEJO, CARLOS A. (2010). *La marca tridimensional*. Publicado en *Ars Boni et Aequi*, Volumen 6. Página 82. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/rqts9av>>.

<sup>89</sup> MARHUENDA, MANUEL. (2006). *Protección de los Diseños Industriales en la Unión Europea: Principales Rasgos y Ventajas del Diseño Comunitario*. Revista *La Propiedad Inmaterial*, N° 97, Colombia.

<sup>90</sup> Es particularmente en el caso de la Sección 7 (3) de la Ley de Marcas de Singapur –disponible para su consulta virtual en <https://tinyurl.com/y2jjdpay>–, que se han establecido requisitos para esta clase de registros a partir de una interpretación a contrario sensu, puesto que se establece:

- (a) *un signo no será registrado como marca si consiste exclusivamente en la forma que resulta de la naturaleza de los bienes en sí mismos;*
- (b) *si la forma del bien es necesaria para obtener un resultado técnico; o*
- (c) *si la forma del bien es su único elemento relevante.*

Texto original: “*A sign not be registered as a trade mark if it consists exclusively of*

- (a) *the shape which results from the nature of the goods themselves;*
- (b) *the shape of goods which is necessary to obtain a technical result; or*
- (c) *the shape which gives substantial value to the goods.”*

<sup>91</sup> *Ibid.*

arquitectónico del local de FOTOMAT, empresa dedicada a la fotografía e identificada entre los consumidores por el diseño de sus kioscos presentes en distintos estacionamientos del país. En dicha ocasión se adujo que la imagen percibida por el cliente, gracias a la arquitectura del establecimiento y particularmente a la forma de su techo<sup>92</sup>, era relacionada fácilmente con la empresa.



Imagen de Kiosko Fotomat, ubicado en Massachusetts, Estados Unidos, año 1987.

Ahora bien, conforme a lo establecido por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas en su decimonovena sesión, refiriendo a lo expresado en el Tratado sobre el Derecho de Marcas y al Tratado de Singapur, se estableció que la solicitud de registro de esta clase de signos debe ofrecer una representación gráfica, constituida a lo menos por una o varias vistas del objeto. Es precisamente esta necesidad de representación gráfica uno de los problemas de las marcas tridimensionales, puesto que sólo a partir del año 2002, y en Estados Unidos, se ha instituido que son de utilidad figuras, líneas o caracteres, claros, precisos y completos en sí mismos, que sean fácilmente accesibles e inteligibles<sup>93</sup>.

---

<sup>92</sup> Caso FOTOMAT CORPORATION v. COCHRAN-194/USPQ128. Material electrónico. Disponible para consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y2s8nzoz>>.

<sup>93</sup> Sentencia de 12 de diciembre de 2002, asunto C-273/00, SIECKMANN v. DEUTSCHES PATENT. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y3yhcvst>>.

Respecto a lo anterior, es importante destacar la prohibición del artículo 3.1. letra c) de la Directiva 2008/95/CE<sup>94</sup> sobre la aproximación de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de marcas, y el artículo 7.1. letra c) del Reglamento de marca comunitaria<sup>95</sup>, ambos documentos vinculados con el proceso de registro de signos descriptivos tridimensionales. Éstos últimos se entienden como aquellos que pueden servir en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención, etc. de un determinado producto. En atención a la incapacidad de los signos descriptivos tridimensionales para cumplir la función esencial de la marca, ambas normas asientan el rechazo como marca no tradicional, puesto que al identificarse en cierto grado con la clase de productos que designan, resultan incapaces de diferenciar el concreto origen empresarial de éstos<sup>96</sup>. Gracias a una interpretación a *contrario sensu* de las disposiciones expuestas, se arriba a los aspectos con los que debe contar la solicitud de marca tridimensional para ser aceptada a registro.

Los parámetros en cuanto a distinción o capacidad distintiva del registro tridimensional, se cimientan a partir de la sentencia del caso “*Procter & Gamble*”<sup>97</sup>. En

---

<sup>94</sup> Artículo 3.1.c): “*Será denegado el registro, o en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos*”. Material electrónico. Disponible para consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yYu8zdfx>>.

<sup>95</sup> Artículo 7.1.c): “*Se denegará el registro de: las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio*”. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y4ksv3bk>>.

<sup>96</sup> REY-ALVITE VILLAR, MANUEL. (2014). *El carácter distintivo de la Marca Tridimensional en la Jurisprudencia de la Unión Europea*. Vol. 6, Nº 1. Pág. 305.

<sup>97</sup> Sentencia de 19 de septiembre de 2001, asunto *PROCTER & GAMBLE COMPANY c. OAMI*. En octubre de 1998 ante la sexta sala del Tribunal de Justicia Europeo, Procter & Gamble solicitó a la OAMI el registro, como marcas comunitarias, de las formas tridimensionales de dos patillas, una cuadrada y otra rectangular. Un año más tarde el examinador de la OAMI desestimó las solicitudes por carecer de carácter distintivo. En el recurso de casación interpuesto en los párrafos 32 y 33 se señala que el carácter distintivo debe apreciarse “*en relación con los productos o servicios para lo que se solicita el registro, y por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante, que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y capaz*”. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y2oenmco>>.

dicho litigio, la sentencia de la sexta sala del Tribunal de Justicia Europeo expone que el público consumidor de los productos –en este caso, pastillas de detergente- no está acostumbrado a percibir la forma como identificador del origen empresarial de los productos que comercializa, lo que únicamente puede derivar en criterios más estrictos y cautelosos durante su proceso de examen<sup>98</sup>. Desde esta resolución, se ha asentado que no sólo deben existir diferencias significativas entre el cuerpo del producto y las que corrientemente se utilizan en el mercado en que se transa, sino que, además éstas deben ser fácilmente perceptibles para informar a los consumidores de forma inmediata respecto a su origen empresarial<sup>99</sup>.

Hipotéticamente, y siguiendo las bases del caso expuesto, si la solicitud de registro llegase a probar el primer examen de distintividad, en una segunda etapa, la oficina de registro –que en nuestro caso sería el INAPI- puede considerar que la representación acompañada no muestra los detalles suficientes y establecer la entrega de nuevas vistas para continuar su análisis. Finalmente, y en caso de que las vistas acompañadas hayan sido insuficientes, el requirente puede ser emplazado para acompañar un espécimen físico del registro marcario que se pretende.

En tanto, dentro del derecho federal norteamericano, el nivel inicial de protección de las formas se encuentra en el Instituto de las patentes de diseño –*Design Patents*- correspondiente a un sistema independiente al de las patentes de utilidad. Dentro de los requisitos, se exige la originalidad y el carácter ornamental de la solicitud, además de la no obviedad de la forma, lo que actúa como una limitante severa a las

---

<sup>98</sup> A este respecto el Tribunal de primera instancia señaló: “*procede tener en cuenta el hecho de que la precepción del público interesado no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional constituida por la forma y los colores del propio producto en caso de la marca denominativa, figurativa o tridimensional que no esté constituida por forma del producto. En efecto, mientras que el público está acostumbrado a percibir inmediatamente estas últimas marcas como signos identificadores del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del propio producto*”.

<sup>99</sup> Lo anterior, de conformidad a la sentencia de 22 de junio de 2006, asunto C-24/05, AUGUST STORCK KG c. OAMI. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y357ogbn>>.

pretensiones de registro<sup>100</sup>. Cabe hacer presente que el segundo nivel de protección a esta clase de signos se encuentra en el Derecho de Autor, en la hipótesis de obras de arte aplicado, cuando existe un medio tangible de expresión, que se puede reconocer con independencia los aspectos utilitarios del artículo.

Siguiendo con la tradición norteamericana, además de las patentes de invención, se protege la apariencia externa de los productos y el *Trade Dress* no registrado, siempre que se trate de un signo en uso que cumpla con los requisitos mínimos referidos en el número 43 letra a de la Ley de Marcas Comerciales o *Lanham Act*<sup>101</sup>. Es precisamente el *Trade Dress* uno de los mayores inconvenientes para esta clase de registros. En los siguientes apartados se ahondará en la protección a esta institución, tanto en el derecho nacional como en el modelo comparado.

---

<sup>100</sup> BERNET PÁEZ, M. (2014). *La presentación comercial en el derecho de la competencia desleal: Evolución en el derecho comparado y su protección en Chile*. Monografías / LegalPublishing Chile, Thomson Reuters, Thomson Reuters La Ley. Pág. 98.

<sup>101</sup> “Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

- a) *is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or*
- b) *in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities”.*

[“Cualquier persona que, en relación con cualquier producto o servicio, o cualquier contenedor para productos, utilice en el comercio similares palabras, términos, nombres, símbolos o dispositivos, o una combinación de ambos, o cualquier denominación de origen falsa, descripción falsa o engañosa del hecho, o representación falsa o engañosa del hecho, que—

- a) *es probable que cause confusión, error o engaño en cuanto a la afiliación, conexión o asociación de dicha persona con otra persona, o en cuanto al origen, patrocinio o aprobación de sus bienes o servicios, o actividades comerciales de otra persona, o*
- b) *en publicidad o promoción comercial, tergiversa la naturaleza, características, cualidades u origen geográfico de los bienes, servicios o actividades comerciales de su persona u otra persona, será responsable en una acción civil de cualquier persona que crea que él o ella está o es probable que sea dañado por dicho acto.”]*

Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y3sfy3rc>>.

### 3.2. Protección al *Trade Dress*.

La relación entre la apariencia externa entre los productos y los registros tridimensionales se evidencia en botellas y etiquetas, entre otras. Todas, características que de manera conjunta permiten a los consumidores identificar el bien sin necesidad de verificar lo que adquieren; mientras que, en el caso de los servicios se vislumbra en la disposición de los establecimientos, por medio de la presentación exterior e interior: aspectos utilizados como parte de su marca. Es precisamente la pluralidad de elementos que llegan a conformar el *trade dress* lo que lleva a un examen más acabado de la capacidad distintiva de la marca que se pretende registrar, por cuánto el estándar observado debe ser mayor porque la presentación comercial se relaciona con la función distintiva de la marca. La apariencia de los productos o "*Trade Dress*"<sup>102</sup>, correspondiente a los aspectos externos de un artículo o establecimiento en que se ofrece un servicio que, en su conjunto, logra crear una identidad tal para los consumidores, que ante éstos tienen una percepción disímil a la de otros bienes o prestaciones de la competencia<sup>103</sup>. Por tanto, los aspectos integrantes del *Trade Dress* de una marca comercial aumentan la capacidad distintiva de su ámbito de protección<sup>104</sup>.

Dentro de la normativa nacional aplicable a esta materia no se alude a la figura de manera directa, más, es necesario reconocer que el legislador en su definición de marcas comerciales señala como una de sus características el poder de diferenciación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 letra i) de la ley N° 19.039, se desprende el

---

<sup>102</sup> De acuerdo al *Restatement of the law of unfair competition* norteamericano, el *trade dress* refiere a la apariencia general o la imagen de los productos o servicios, incluyendo la apariencia de etiquetas, envases, diseños de artículos, como el material que se utilizó para presentar el producto en el mercado.

<sup>103</sup> UNDURRAGA VICUÑA. (2011). *El Trade Dress en Chile: Su regulación en el derecho de marcas chileno y su aplicabilidad como objeto de los contratos*. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. Pág. 12.

<sup>104</sup> Al respecto, conviene considerar lo contenido en el artículo 235 de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, en el cual se indica que "*se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento comercial, que lo identifiquen en la presentación de servicios o venta de productos*".

rechazo a la inscripción marcaria de aspectos que son característicos de un género, producto o servicio; por lo que, *a priori*, las marcas tridimensionales no serían admitidas a registro en Chile debido a esta institución. Consecuentemente, si cabría la protección a la copia o a la similitud de marcas comerciales, protegiendo el *Trade Dress* en determinados casos.

Conforme a lo expresado por parte de la doctrina<sup>105</sup> las marcas tridimensionales no gozarían de independencia respecto del producto al que distinguen, mientras que para otros autores<sup>106</sup> los envases carecen de la calidad de signo, por lo que las formas constituyen en sí características de determinados bienes disponibles al público consumidor. Pese a lo anterior, es necesario señalar que el Tribunal de Propiedad Industrial ha adoptado un criterio un tanto más laxo respecto a la materia, siendo un ejemplo patente la solicitud marcaria mixta de “KENZO”<sup>107</sup> para clase tres, en la que se reproducían diversas imágenes de la botella de perfume sobre una superficie descrita como: “seis figuras transparentes, tres de las cuales tienen en su interior una amapola roja con negro y tallo verde; y en la figura ovalada del centro está la expresión KENZO”.



Imágenes acompañadas en la presentación de la solicitud.

---

<sup>105</sup> CLARO SOLAR, LUIS. (1930). *Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado*, Tomo VI, De los Bienes I., Imprenta Cervantes, Santiago. Pág. 624.

<sup>106</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS. (2002). *Fundamentos del derecho de marcas*. Editorial Montecorvo, España. Pág.31.

<sup>107</sup> Solicitud N° 897.296. El considerando segundo de la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial señala “*Que, el signo mixto solicitado, como conjunto, no corresponde a la forma de un envase, sino que es una imagen o diseño en dos dimensiones, por lo que no infringe el artículo 20 letra i) de la ley de Propiedad Industrial*”.

En dicha oportunidad el órgano argumentó que el signo solicitado en conjunto no correspondía precisamente a la forma de un envase, sino a una imagen de dos dimensiones que no infringía lo dispuesto en el artículo 20 letra i), aceptando la marca a registro. De ahí que en Chile el criterio básicamente depende de la suficiencia del signo para ser considerado como no infractor de lo dispuesto en las causales de irregistrabilidad absoluta. A modo de comparación, en el Derecho Inglés la presentación comercial –conocida como *get up*- se salvaguarda de manera indirecta a través del remedio judicial del *tort of passing off*<sup>108</sup>, acción que no tiene por destino principal proteger el *get-up* del actor, sino su *goodwill*, el cual se materializa o se hace visible a través de sus signos distintivos<sup>109</sup>; constituyéndose como una vía de protección mucho más clara y expedita.

Otra eventual vía de protección se encuentra en el derecho de autor, realizando una interpretación expansiva de la palabra *obra*, del primer artículo de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>110</sup>; de acuerdo a lo expuesto por la Real Academia de la Lengua Española, dicho sustantivo corresponde a “*cualquier producto intelectual en ciencias, letras o arte, y con particularidad el que es de alguna importancia*”<sup>111</sup>. Siguiendo el segundo presupuesto para la protección, la originalidad, que tenga como fuente la inteligencia de su creador. Dentro del concepto, éste admite dos divisiones, siendo ellas la originalidad subjetiva y la objetiva, correspondiendo la primera a aquella en la que la obra es un reflejo de la personalidad o impronta de su autor bastando que no sea copia de una producción ajena<sup>112</sup>, mientras que la faz objetiva se identifica con la

---

<sup>108</sup> A partir del caso *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc.* discutido en el año 1990, la jurisprudencia inglesa ha establecido como requisitos para entablar esta acción la existencia de goodwill del actor, errores en la presentación commercial por parte del demandando y daño a este goodwill. Es deber del actor probar la extencia del goodwill dentro de los bienes o servicios que comercializa.

<sup>109</sup> BERNET. *Ob. cit.*, Pág. 555.

<sup>110</sup> Artículo 1 Ley Nº 17.336: “*La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de su 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 determine*”.

<sup>111</sup> Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Material electrónico. Disponible para su consulta on line en: <<https://tinyurl.com/yxxoxw9k>>.

<sup>112</sup> BERNET. *Ob. cit.*, Pág. 356.

creación de algo nuevo y diferente al resto<sup>113</sup>, siendo esta última la que se enmarca en el ordenamiento jurídico.

Al analizar la tutela de las obras de arte aplicadas a la industria encontramos su amparo en el artículo número 3, particularmente en el número 12, por cuanto habla a cerca de esculturas y obras de arte figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico pueda ser considerado con separación del carácter industrial del objeto al que se encuentran incorporadas; creaciones que tienen carácter claramente tridimensional porque se asimilan a las esculturas: están dotas de volumen. Por tanto, resulta claro que la presentación comercial integrada por la forma del envase al ser tridimensional tiene una finalidad útil, lo que se puede interpretar de forma laxa como una obra de arte aplicado: la única pregunta que cabe es la vía por la que se puede separar su valor artístico del industrial.

El proceso analítico utilizado para indagar, según lo precisado por el Profesor Bernet, consiste en estudiar (i) si la obra figurativa está aplicada a la industria –dicho de otro modo, se estudia si la obra se incorpora a objetos útiles-, (ii) si la obra en particular posee valor artístico, y (iii) si el valor artístico puede ser considerado con separación del carácter industrial del objeto al que se encuentra incorporado<sup>114</sup>. Al aplicar estos baremos a la presentación, entendiendo a priori que lo usual de la presentación comercial de los productos es que carezcan de originalidad, la creatividad pasa a tener en rol secundario, lo que deviene en que la protección al *Trade Dres* por medio del Derecho de Autor se torne excepcional.

Como tercera vía de resguardo a esta institución se encuentra en los diseños industriales, definidos doctrinariamente como *“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*

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> BERNET. *Ob. Cit.*, Pág. 375.

*dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva*<sup>115</sup>, y protegidos en el Título V de la Ley de Propiedad Industrial<sup>116</sup>. Es precisamente el artículo 62 inciso 4º<sup>117</sup> de la norma expuesta, el que dispone que los envases pueden ser protegidos como un diseño industrial siempre y cuando cumplan con el requisito de novedad, lo que a priori indica que éstos serían un título suficiente para proteger la presentación comercial.

Dentro de las exigencias sustantivas para el reconocimiento de los diseños industriales en la ley, encontramos la novedad, la no funcionalidad y la prohibición de registro de indumentaria de cualquier tipo, en este último punto es menester hacer presente que el legislador prefiere que la creación de estas novedades sea protegida por el derecho de autor<sup>118</sup>. Respecto a la novedad, ésta se examina mediante la comparación y tiene como baremos diferencias significativas, por lo que sólo se otorgará protección en la medida que no estemos ante formas similares o conocidas en el mercado. En segundo lugar, sobre la no funcionalidad, la ley no permite el reconocimiento de formas que sean inseparables del efecto técnico que produce, a menos que a las mismas se les incorporen elementos ornamentales que le entreguen una apariencia distinta de la configuración imperativa<sup>119</sup>, evitando la creación de un monopolio sobre efectos de uso común.

Efectuada la exposición anterior, desde un prisma técnico, los diseños industriales se muestran como la vía idónea para resguardar las marcas

---

<sup>115</sup> Definición de INAPI. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://www.inapi.cl/patentes/tipos-de-patentes/disenos>>.

<sup>116</sup> Artículo 62, inciso 1º: *“Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier otro artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de su 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”*.

<sup>117</sup> El tenor literal del inciso expone: *“Los envases quedarán comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan a condición de novedad antes señalada”*.

<sup>118</sup> BERNET. *Ob. Cit.*, Pág. 352.

<sup>119</sup> *Ibíd.*, Pág. 351.

tridimensionales, empero, la obtención del registro sólo tendrá validez una vez que se haya comprobado la novedad del diseño, lo que demora un lapso de tiempo considerable; adicionalmente, hay que tener en consideración que no otorga protección a servicios, constituyéndose como una institución poco eficiente para la protección del *Trade Dress* y de los registros tridimensionales. A modo de síntesis, y para precisar sus diferencias, se expone el siguiente cuadro<sup>120</sup>:

| Diseños industriales  | Marcas tridimensionales   |
|---|---|
| Fomentar la creatividad en torno a diseños de productos e invenciones para producir bienes de consumo innovadores.                                | Promover la transparencia y la competencia en el mercado y encauzar la demanda de los consumidores.   |
| Hacer que los productos ofrezcan un interés estético y a la vez que funcional a los consumidores, para incrementar su valor.                      | Permitir que los consumidores distingan los productos que llevan la marca de otros productos equivalentes.  |
| Posibilidad de protección acumulativa, como obras de arte y como marca, exclusivamente en lo que respecta a las características no funcionales.   | Posibilidad de protección acumulativa como obra de arte y como diseños industriales, exclusivamente en lo que refiere a características no funcionales.       |
| El titular de derechos puede impedir la fabricación y distribución de todo producto en el que esté incorporado el diseño (efecto de “monopolio”). | El titular de derechos sobre marcas sólo puede impedir el uso no autorizado en los productos protegidos, pero no puede impedir su fabricación y distribución. |

<sup>120</sup> Comité Permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, Novena sesión. (2002). *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*. Pág. 19. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/upo7k93>>.

|   |  |
|---|--|
| Los derechos exclusivos tienen un plazo limitado no renovable de 10 años. | Los derechos sobre las marcas pueden gozar de un plazo ilimitado si el registro se renueva periódicamente. |
|---|--|

### 3.2.1. Instrumentos internacionales suscritos por Chile y su protección al *Trade Dress*.

Sobre la protección otorgada por instrumentos internacionales ratificados por Chile, corresponde referir al Convenio de París, el ADPIC- TRIPS, y a los Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea.

En el primer caso, el Convenio de París fue ratificado por Chile en junio del año 1991 y publicado por medio del Decreto Supremo N° 425. Este instrumento, si bien no regula de forma expresa los aspectos constitutivos de *Trade Dress* en las marcas comerciales, otorga protección general a todos los derechos de propiedad industrial y salvaguarda los principios de competencia leal; siendo precisamente en ellos, dónde se autoriza a que las diferentes formas de protección que se dan a las marcas comerciales en nuestra legislación puedan superar nuestras fronteras y ser reconocidas en otros países miembros de la Convención<sup>121</sup>, una clara aplicación del principio de extraterritorialidad.

En segundo lugar, los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC en español, TRIPS en inglés) norman aspectos de la propiedad intelectual en el sentido amplio y en concordancia con el comercio internacional, siendo promulgado por nuestro país en el mes de mayo de 1995. Esta norma no exige la representación gráfica de la marca que se solicita a examen, sólo plantea que el signo debe ser capaz de distinguir los bienes o servicios y consagra el derecho del titular de un registro marcario para impedir usos no autorizados por parte de terceros; fue precisamente este instrumento el que impulsó

---

<sup>121</sup> UNDURRAGA. *Ob. cit.*, Pág. 61.

la modificación de la normativa a la Ley N° 19.039 en el año 2005. Se puede aseverar que estos acuerdos importan una amplia protección a las marcas y a su *Trade Dress*, ya que no sólo garantizan estándares mínimos de protección, sino que otorgan amparo de forma directa a registros que no son necesariamente perceptibles por la vista y a aspectos que no tienen carácter singular de forma intrínseca, pero que han logrado distintividad extrínseca a lo largo del tiempo<sup>122</sup>.

En tercer lugar, corresponde referir al Tratado de Libre Comercio (TLC) celebrado entre Chile y Estados Unidos –promulgado en nuestro país en diciembre del año 2003 y que entró en vigencia en enero de 2004- que en su capítulo 17 alude a los Derechos de Propiedad Intelectual. Pese a la dificultad para encontrar disposiciones en las que se exponga de forma directa la figura del *Trade Dress*, es razonable señalar que existe una vasta protección a las marcas comerciales al plantear la posibilidad de reconocer sonidos e instar al registro de marcas olfativas. Lo anterior, da a entender que se reconoce tácitamente la protección a esta institución, más aún debido a que fue precisamente en Estados Unidos dónde nace.

Finalmente, el Acuerdo de Asociación Política y Comercial de Chile y la Unión Europea –ratificado por nuestro país en el año 2002, vigente desde febrero del año 2003- en su acápite de Cooperación Económica y, particularmente, en el artículo 32 alude a la Propiedad Intelectual en su acepción amplia. Respecto al *Trade Dress* es un texto innovador, debido a que salvaguarda “a todo un largo listado que se da de productos y marcas, procedimientos, expresiones tradicionales y menciones de cualquier tipo. Y no sólo cuando se usan dichas menciones en registros establecidos en la ley, sino también en explicaciones o publicidad del producto”<sup>123</sup>.

---

<sup>122</sup> UNDURRAGA. *Ob. cit*, Pág. 71.

<sup>123</sup> *Ibíd.* Pág. 82.

### 3.2.2. Protección al *Trade Dress* en la Ley de Competencia Desleal.

En la Ley N° 20.169, que regula la Competencia Desleal, en la letra a) de su artículo cuarto <sup>124</sup>, se asienta como la norma más completa para proteger la presentación comercial o *Trade Dress* en nuestro país, pese a que existe libertad para imitar creaciones ajenas, lo que emana de la autonomía en la iniciativa dentro del plano económico y –paradójicamente- de la libre competencia. Como es de suponer, la relación entre el artículo 4 letra a) de esta ley y la norma regulatoria en materia de propiedad industrial es estrecha, y ha sido reconocida por la justicia, por ejemplo en el caso de *Comercial Davis con Laboratorios Petruzzo*<sup>125</sup>, ventilado durante el año 2008.

En los hechos, la recurrente expresa que la demandada comenzó a comercializar productos con atributos iguales a los de sus colonias Coral, apropiándose del prestigio de su marca, su imagen, desarrollo y *Know-How*, elementos que la han posicionado dentro del mercado de las colonias femeninas. A mayor abundamiento, afirmó que el conjunto de similitudes de las fragancias *Jean Les Pins* se encontraba en su materialidad y proporción del envase, en el color de las tapas y del agua de colonia, la marca del envase o botella y en su aroma; por lo que solicita que se declare que la comercialización de éstos productos constituye un acto de competencia desleal y ordene el cese inmediato de estos actos, mandando la remoción de los efectos de comercio por la publicación de la sentencia en un diario de circulación nacional. Posteriormente, Laboratorios Petruzzo contesta que no existe –objetivamente- ninguna similitud entre los productos, ni en los empaques, colorido, forma, dimensiones, materialidad y proporcionalidad.

El tribunal resolvió rechazar la acción interpuesta porque los elementos que eran supuestamente imitados no eran similares, salvo el color de los productos, lo que

---

<sup>124</sup> Artículo 4°.- “En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes:

a) 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.”

<sup>125</sup> Sentencia *DISTRIBUIDORA DAVIS DE MÁQUINAS Y COSMÉTICOS S.A. con LABORATORIO PETRUZZIO S.A.*, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol N° C-7322-2008.

tampoco podría encuadrarse dentro de una hipótesis de competencia desleal: el color aún no puede ser registrado como marca por el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Siguiendo el lineamiento expuesto, en sede civil no sería posible recurrir a una protección del *Trade Dress* por medio de la norma en materia de competencia, ya que las marcas tridimensionales no son objeto de protección marcaria en la Ley N° 19.039, y es precisamente esa regla la que se aplica para resolver el caso.

Ahora bien, parece más eficaz ceñirse a una acción ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para proteger la presentación comercial; a una aplicación pura y simple de lo referido por el artículo 4 letra a) de la Ley N° 20.169. Debido a lo anterior, es que la doctrina ha planteado como presupuestos para la acción: una conducta idónea para confundir a los consumidores<sup>126</sup>, la distintividad de la forma que se reclama, su carencia de funcionalidad y el riesgo de confusión. A continuación, se analizará cada uno de estos aspectos.

### **3.2.2.1. Conducta idónea para confundir al público consumidor.**

El artículo 4 letra a) en comento, inicia con la expresión “*toda conducta*”, términos amplios para delimitar los actos susceptibles de causar confusión dentro del público. Al ahondar sobre el tipo de comportamiento –tanto positivo como negativo– que intrinca a los actores del mercado, necesariamente se desemboca en la imitación<sup>127</sup>, que para los efectos de la presentación comercial es la reproducción o copia de los elementos que dan fuerza diferenciadora a un producto. Respecto a la imitación, y efectuando una distinción doctrinaria, se clasifica en imitación servil, imitación cuasiservil y recreadora. La primera corresponde a aquella en la cual se reproduce de manera exacta el modelo que se ha tomado como base, mientras que

---

<sup>126</sup> BERNET. *Ob. Cit.*, Pág. 477. En palabras del autor, “*la conducta más idónea para confundir a los consumidores es la imitación. la que en el ámbito de la presentación comercial tiene lugar cuando la misma es reproducida milimétricamente por otro, o bien, es copiada en aquellos elementos que le otorgan su fuerza diferenciadora.*”

<sup>127</sup> De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el sustantivo “*imitación*” corresponde a un “*objeto que imita o copia a otro, normalmente más valioso*”. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/sl9bhfh>>.

en la imitación cuasiservil se introducen variaciones inapreciables –sólo mutan los elementos accidentales- y, en la tercera categoría, la imitación recreadora, el modelo inicial sólo sirve como fuente de inspiración que evoca el objeto primario<sup>128</sup>.

A modo de ejemplo es ilustrativa la sentencia 59/2007 del Tribunal de Defensa de la Libre competencia, sobre el jarabe *PALTOMIEL*<sup>129</sup>. En el caso, la demandante señala la existencia de actos de confusión y aprovechamiento de reputación ajena con la comercialización de los productos “*JARABE DE PLATO COMPUESTO CON MIEL*”, “*JARABE DE PALTO COMPUESTO*” y “*JARABE DE PALTO INFANTIL*”, imitando la denominación, forma de envase y hasta la gráfica del rotulado del producto *PALTOMIEL*; esgrime que no puede impedir la producción de un fitofármaco imitando los principios activos aludidos, pero acota que si puede evitar las copias de la forma del envase y la gráfica del rotulado, producto de que estas conductas hacen que el público consumidor se vea impedido de adoptar una decisión libre y consiente.

En su contestación, la demandada esgrime que estamos ante productos que tienen el mismo principio activo –palto y miel- lo que debe ser expresado en el nombre del producto: las circunstancias indican que se está ante un bien que cumple la misma utilidad por lo que el uso de envases similares en cuanto a su forma, tamaño y capacidad, no puede ser considerada como un atentado a la libre competencia. Agrega que es difícil estar ante un acto de confusión entre productos farmacéuticos, porque ellos se presentan bajo una marca que se acompaña del nombre del fabricante. La sentencia del Tribunal reconoce la ejecución de actos de competencia desleal “*al imitar tanto la denominación como la forma del envase y la gráfica del rotulado del producto “PALTOMIEL”, más, dicha conducta no podía ser objeto de sanción porque la demandada “no gozaba de una posición dominante y los actos ejecutados carecerían de la aptitud para alcanzarla”*. Gracias a lo expuesto, se establecen como

---

<sup>128</sup> BERNET. *Ob. Cit.*, Pág. 472.

<sup>129</sup> Sentencia *LABORATORIO ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS KNOP LIMITADA con LABORATORIO M LIMITADA*, dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia bajo el N° 59/2007. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/ul5df2x>>.

presupuestos para el requisito de conducta idónea la imitación y la posición dominante en el mercado relevante.

### 3.2.2.2. Distintividad de la forma reclamada.

Respecto del requisito de la distintividad<sup>130</sup> de la forma reclamada, es menester recordar que, ante su falta de consagración a nivel legal, ésta debe ser apreciada en consonancia con el riesgo de confusión, es decir, supone el cumplimiento de dos requisitos fundantes. En primer lugar, la presencia comercial debe gozar de ciertas características estructurales –o, intrínsecas- que sean capaces de diferenciarlas de otras formas estandarizadas o de uso común en el mercado y, en segundo lugar, debe ser ampliamente reconocida en el mercado<sup>131</sup>. Por tanto, no resulta errado señalar que nuestro ordenamiento protege en cierta forma el *Trade Dress* asociado determinados bienes y servicios a través de la norma correspondiente a la Competencia Desleal, gracias al reconocimiento de la presentación comercial en el mercado.

Un fallo elemental respecto al requisito de la distintividad en la forma que se reclama, es menester referir a la sentencia del caso *Bayer con Maver*<sup>132</sup>. En el juicio la parte demandante imputaba a Maver actos contrarios destinados a obtener el registro marcario y reconocimiento sanitario de respecto de la denominación “*Tapsin*”, en directo detrimento y desprestigio de su marca “*Tabcin*”, imitando el envase en el cual se comercializaba, particularmente la gráfica y colores. En la resolución, el Tribunal reconoce la fama y notoriedad de la marca del actor en el extranjero, pero no acota

---

<sup>130</sup> BERNET. *Ob. Cit.* Pág. 505. De acuerdo a lo señalado por el Profesor, “*el primer elemento que integra la noción de distintividad tiene por fin indagar si los consumidores ante la presencia de una presentación comercial en particular pueden inmediatamente percibir que se trata de una señal distintiva [...] En cuanto al segundo elemento que conforma la distintividad, su finalidad es averiguar si el signo ditintivo en cuestión es ampliamente conocido en los círculos económicos interesados. Su exigencia es una contrapartida del riesgo de confusión, ya que sólo tendrá lugar este componente del tipo especial si existe una presencia real de la prestación en el mercado.*”

<sup>131</sup> *Ibíd.* Pág. 557.

<sup>132</sup> Sentencia *BAYER HEALTHCARE LLC con LABORATORIO MAVER LIMITADA*, dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con el N° 60, bajo el rol 4236-05. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/v6ywlha>>

que no puede atribuirse exclusividad sobre la similitud fonética y gráfica de los signos, ya que en los hechos no ha existido aprovechamiento de la parte demandada por dos particularidades: el producto aún no se comercializaba en el mercado interno y no hay reputación de la que se pueda aprovechar dentro de Chile. Ahora bien, se debe tener presente que la distintividad no requiere que los consumidores conozcan con exactitud el nombre de la fuente empresarial de los productos o servicios distinguidos por la presentación comercial en cuestión, siendo sólo suficiente la creencia de los usuarios a cerca que todos los productos o servicios distinguidos por ésta provienen de una sola compañía<sup>133</sup>.

Una segunda sentencia interesante se encuentra en el fallo del recurso de reclamación interpuesto por Farmacias Ahumada S.A. (FASA) en contra de la sentencia definitiva N° 24/2005, en la que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió la acción interpuesta por Laboratorios de Especialidades Farmacéuticas Knop Limitada<sup>134</sup>. En el quinto considerando de la resolución que resuelve el recurso interpuesto, se expone que fluye del mérito del proceso *“que existe gran semejanza entre los referidos productos [...] en cuanto a su presentación visual y asociación de nombres, lo que a juicio de esta Corte se debe, indudablemente, a la clara intención de la demandada en orden de imitar visualmente y asimilar su imagen al diseño original, y de esta manera obtener un beneficio comercial”*. Luego, acota en el sexto considerando que *“al comercializar su marca Con Palto con Miel en un envase casi idéntico al del producto de la actora, lo que realiza con el objeto de producir una asociación gráfica y fonética con el jarabe Paltomiel de la demandante”*, precisando que *“distinto hubiese sido si, en uso de su legítimo derecho a comercializar productos con marca propia, estos hubiesen tenido la suficiente distintividad y novedad con el producto elaborado por la demandante”*.

---

<sup>133</sup> BERNET. *Ob. Cit.*, Pág. 478.

<sup>134</sup> Sentencia *LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES KNOP LIMITADA con FARMACIAS AHUMADA S.A. (FASA)*, dictada con el N° 24/2005, bajo el rol N° 4236-05. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/u8qs4mw>>.

A modo de síntesis, corresponde señalar que la ley no establece de forma positiva la exigencia de distintividad para entablar una acción en sede de competencia desleal, empero, resulta necesario indagar en la percepción de los consumidores ante una presentación comercial determinada: lo que se busca averiguar es si el signo en cuestión es ampliamente conocido e identificado, lo que necesariamente conlleva a indagatorias en torno a la presencia real en el mercado.

### **3.2.2.3. Carencia de funcionalidad de la forma reivindicada.**

Como es de suponerse, el resguardo de la apariencia comercial dentro del derecho de la competencia puede devenir en desbalances respecto a derechos de propiedad industrial y en la creación de barreras artificiales para la entrada al mercado. Las formas funcionales, dentro de Chile, son protegidas por medio de los modelos de utilidad<sup>135</sup> dando un monopolio temporal de diez años, para luego pasar al patrimonio científico común; mientras que en el derecho de la competencia no hay un límite establecido, sólo se restringe a la mantención de su capacidad distintiva dentro del mercado.

Al interpretar la literalidad del Art. 4 letra a) de la ley, resulta ineludible el espíritu de rechazo al aprovechamiento de la reputación ajena, lo que, *a contrario sensu*, deviene en la licitud de imitaciones de formas técnicas o estéticamente necesarias<sup>136</sup>: no se podría considerar como ilícita aquella reproducción de formas específicas, en cuanto sean necesarias para competir en el tráfico mercantil. Por tanto, corresponde al titular de la acción probar que la forma reivindicada no es funcional, examinando aspectos estéticos y técnicos.

---

<sup>135</sup> Art. 54 Ley 19.039: “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”.

<sup>136</sup> BERNET. *Ob. Cit.*, Pág. 515.

Uno de los casos más notorios en cuanto a la funcionalidad de la forma reivindicada, se encuentra en la jurisprudencia comparada, en el juicio de *Kirkbi AG and Lego Canada INC. v. Ritvik Holdings INC*<sup>137</sup>, que en una primera instancia no acogió las pretensiones de los actores, por lo que se elevaron los autos a la Corte de Apelaciones respectiva. En su presentación, los demandantes alegaban que la configuración de la superficie de sus bloques “LEGO” era constitutiva de distintividad dentro del mercado, y que la parte demandada ha infringido sus registros marcarios al fabricar y vender pequeños bloques de construcción muy similares a los protegidos. En la sentencia de la Corte, se expone que el permitir la protección de los bloques “LEGO” bajo el régimen marcario sentaría un precedente para la empresa y para otros actores que podrían renovar *ad infinitum* sus derechos, lo que –inevitablemente– actuaría como un desincentivo para la innovación y dificultaría la entrada de nuevos actores al mercado<sup>138</sup>.

Finalmente, esta decisión sienta como precedente que cuando la forma, en este caso el carácter distintivo de la misma, se derivan puramente de su funcionalidad, a diferencia de una ornamentación destinada a identificar la fuente del producto, no se puede esperar extender una patente por medio de una marca registrada. Este caso trata de diseños modulares funcionales. Los productos que entrarían en esta categoría no sólo incluirían bloques de juguete LEGO, sino también una variedad de productos

---

<sup>137</sup> Sentencia *KIRKBI AG and LEGO CANADA INC. v. RITVIK HOLDINGS INC./GESTIONS RITVIK INC. (now operating as MEGA BLOKS INC.)*. Dictada por la Corte de Apelaciones de Canadá. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/vwmxg5c>>.

<sup>138</sup> ROBERTSON, SEAN. (2004). *NO LEGO, YES LOGO: The Federal Court of Appeal Protects Innovation in Kirkbi AG and Lego Canada Inc. v. Ritvik holdings Inc.* En Canadian Journal of Law and Technolog. Pág. 141: “Permitting protection for the utilitarian features of Lego blocks under the trademarks regime would have set a precedent for Lego and others to acquire a renewable monopoly on their wares. Inevitably, this would act as a disincentive for innovation and render it difficult for competitors to enter the market”. [“Permitir la protección de las características utilitarias de los bloques Lego bajo el régimen de marcas habría sentado un precedente para que Lego y otros adquieran un monopolio renovable sobre sus productos. Inevitablemente, esto actuaría como un desincentivo para la innovación y dificultaría que los competidores ingresen al mercado”]. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/tarjbca>>

cuya ingeniería “simple”, eficiente y sin adornos deviene de su función, por un lado, y son fuente de distinción, por el otro<sup>139</sup>.

#### 3.2.2.4. Riesgo de confusión.

Finalmente, este cuarto requisito es una condición *sine qua non* para entablar la acción en comento: *“la confusión o el peligro de confusión implican la pérdida de disitntividad extrínseca, es decir, con respecto a otros signos y consiste, por otra parte, en la creencia de parte del público consumidor de un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen. De este modo, el riesgo de confusión involucra la posibilidad que el público consumidor pueda creer que los productos o servicios poseen un mismo origen empresarial cuando no lo tienen”*<sup>140</sup>. Este riesgo de confusión se examina de forma abstracta, por lo que no se pueden establecer de forma previa parámetros o reglas genéricas: el análisis debe ser amplio y comprender todas las actuaciones o circunstancias que rodean la supuesta conducta de competencia desleal: precios, canales de distribución, forma de venta, publicidad, etc.

---

<sup>139</sup> *Ibíd.* Pág. 146: *“This decisión leads to the conclusión that where the form and, in this case, distinctiveness of a ware are purely drawn from its functionality, as opposed to an ornamentation intended to mark the source of the product [...] then one cannot expect to be able to extend a patente ver the product with a trade-mark base don that efficient design.[...] This case deals with functional modular designs. Products that would fall into this category would include not only Lego toy blocks, but also an array of products whose “simple”, efficient engineering and unadorned aesthetic both flow from function, on the one hand, and are a source of distinctiveness, on the other”. [“Esta decisión lleva a la conclusión de que cuando la forma y, en este caso, el carácter distintivo de los productos deriva únicamente de su funcionalidad, a diferencia de una ornamentación destinada a identificar el origen del bien [...] entonces uno no puede esperar poder extender una patente sobre el producto en base a una marca registrada que tenga ese diseño eficiente. [...] Este caso lidia con diseños modulares funcionales. Productos que entrarían en esta categoría incluirían no solo bloques de juguetes Lego, sino también una variedad de productos cuya ingeniería “simple”, eficiente y estética sin adornos, fluyen de la función, por un lado, y son una fuente de distinción, por el otro”].*

<sup>140</sup> Sentencia de reemplazo en autos caratulados *JOHNSON & JOHNSON con SHIRE LLC*, dictada por la Excelentísima Corte Suprema bajo el rol 5364-2010, en procedimiento de oposición a registro de marca “JUVISTA”. Considerando 3º. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/s3ac93l>>.

Un fallo destacado en torno al riesgo de confusión se encuentra en la sentencia del caso *Philip Morris Products S. A. con Chiletabacos S.A.*<sup>141</sup>, por la presentación de las cajetillas de cigarrillos. La actora funda su pretensión en que la demandada, por medio del uso de una imagen que imita la su registro marcario, pretende desviar a sus compradores, señalando que se pretenía asimilar el producto “*DERBY*” a sus afamados cigarrillos “*MALBORO*”: existe una vinculación entre sus derechos que emanan del Trade Dress y el afamado “diseño de techo” de sus cajas. En tanto, la demanda arguye que no compite en el mercado chileno y que ambas marcas se dirigen a segmentos socio-económicos diferentes, por lo que es poco probable –por no decir nulo- el riesgo de confusión que se alega: dada la restricción en la publicidad de cigarrillos es improbable que un público influido adquiriera los productos que ella comercializa.

El considerando quincuagésimo noveno de la sentencia, la magistrada señala “*la comparación visual de los diseños de las etiquetas de los registros marcarios DERBY, propiedad de la demandada y objeto de impugnación, con los correspondientes a los diseños MALBORO, registrados a nombre de la demandante, no se advierte la existencia de semejanzas determinantes, ya que si bien coinciden en el elemento genérico del color, su diseño y disposición es absolutamente diverso*”. Posteriormente, y antes de rechazar la acción deducida, expone que “*el “Diseño Techo” de Malboro ocupa toda la parte superior de la cajetilla, al actual cinta de DERBY, si bien también va en la parte superior, ocupa sólo el medio de la cajetilla y no toda su extensión [...] la tipografía de ambas marcas es distinta, mientras “DERBY” ocupa sólo mayúsculas, “Malboro”, lo hace en minúsculas, por tanto la coexistencia de dichos diseños mal podría inducir a confusión o engaño a los consumidores*”.

---

<sup>141</sup> Sentencia *PHILIP MORRIS PRODUCTS S. A. con CHILETABACOS S.A.* dictada por el 23° Juzgado Civil de Santiago bajo el rol C-22012-2009, confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/tfw85sy>>.



Finalmente, la metodología para apreciar el riesgo de confusión varía caso a caso. Doctrinariamente, se pueden establecer cuatro parámetros para este análisis: (i) examen de todas las circunstancias concurrentes en la conducta imputada como desleal; (ii) en el análisis de la similitud de las pretensiones comerciales se deberá preferir una visión de conjunto, en desmedro de una mirada analítica; (iii) se debe tener presente quienes son los destinatarios de los productos o servicios involucrados, y (iv) la inclusión de la marca propia por parte del imitador en su presentación<sup>142</sup>.

### 3.3. Registro en Chile.

El proyecto de Ley, comentado a lo largo de esta presentación, señala de forma expresa la necesidad de otorgar protección a nuevos tipos de signos distintivos, introduciendo el tema refiriendo a lo acaecido en el derecho comparado y a la paulatina ampliación del concepto de marca. Posteriormente, acota que *“este proyecto de Ley contempla la posibilidad de registro de nuevos tipos de marcas, como son las marcas tridimensionales, que consisten en la forma del producto o su envoltorio”*<sup>143</sup>.

En el Título I denominado *“De las Marcas”*, específicamente en el Párrafo referente a las Disposiciones Generales, el nuevo artículo 39 se señala que *“Marca es todo signo o combinación que sirva para distinguir en el comercio los productos o*

---

<sup>142</sup> BERNET. *Ob. Cit.*, Pág. 550.

<sup>143</sup> Mensaje de S.E. con el que se inicia un proyecto de ley que sustituye la ley N<sup>o</sup> 19.039, de Propiedad Industrial, enviado el 24 de abril de 2013. Página 15. Material electrónico. Disponible para su consulta en <<https://tinyurl.com/yxa5hd84>>.

*servicios de una persona respecto de los de otras*<sup>144</sup>, acotando que tales signos podrán consistir en *“formas tridimensionales, como los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación*<sup>145</sup>”.

A su vez, el Proyecto innova respecto a la normativa actual respecto a las prohibiciones de registro del artículo 40, señalando en sus letras h) e i) respectivamente, *“No podrán registrarse como marcas: h) El color de los productos, además del color en sí mismo; i) Las que se presente para inducir a error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios.”* Por tanto, el mentado documento reconoce expresamente la posibilidad de registro de marcas tridimensionales, y modifica las causales de irregistrabilidad.

A la luz de la legislación actual, no se reconoce protección alguna a las marcas tridimensionales debido a la causal establecida en el artículo 20 sobre la forma de los productos o envases, misma problemática para el caso del color en sí mismo. Cabe hacer presente que esta prohibición, en la actualidad, es de carácter amplio<sup>146</sup>. Sin embargo, como fuera expuesto, el Proyecto salvaguarda la presentación de productos ante consumidores, más no se establece de manera taxativa una lista con los requisitos que deben ser cumplidos durante el proceso de tramitación.

Pese a lo anterior, y en concordancia con una interpretación extensiva de lo señalado por organismos internacionales, es posible acotar que las exigencias al respecto<sup>147</sup> son las siguientes: (a) la marca pretendida debe tener carácter distintivo

---

<sup>144</sup> *Ibid.* Pág.36.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Solicitud N° 707.734, Solicitud N° 679.653. Ambas presentadas ante INAPI.

<sup>147</sup>Intellectual Property Office, Decisión del 20 de junio de 2013, Rol: O-257-13; Solicitud N° 2552692 de *Société des Produits Nestlé S.A.* para registrar la forma de su producto KIT KAT en clase 30, en Oficina de UK. Oposición por *Cadbury UK*, N° 101495. En el año 2010 Nestlé presentó una solicitud de registro para el registro de la forma su producto, señalando que la forma consistía en cuatro listones unidos, ante la oposición de la empresa Cadbury, el examinador al momento de emitir su informe señala los reparos de la solicitud, a partir de los que se elabora por medio de una interpretación a *contrario sensu*, cuáles son los requisitos que deben cumplir esta clase de registros para acogerse a tramitación. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/yxlutu56>>.

en el mercado o haberlo adquirido por el paso del tiempo, (b) la forma no puede consistir en la naturaleza misma del producto, (c) tampoco puede consistir en formas destinadas a alcanzar un resultado técnico, tales como herramientas utilizadas en la industria.

## Capítulo 4: Marcas de Color

### 4.1. Definición, características y registro.

Las marcas de color, como fuera expuesto anteriormente, se sustentan en la necesidad de resguardar la asociación existente entre los consumidores y el o los colores con los que se relaciona un determinado producto<sup>148</sup>; dicho de otro modo, persiguen salvaguardar la distinción en el mercado de un determinado bien o servicio por medio de un color o una combinación de ellos, que logre aportar un rasgo único y novedoso en comparación a los demás productos de la misma categoría y, sobre todo, respecto a sus envases<sup>149</sup>.

La problemática respecto al poder efectivo de distinción de esta clase de marcas se ha estudiado, desde hace una considerable cantidad de años, en la jurisprudencia estadounidense<sup>150</sup>, principalmente debido a la posibilidad efectiva de que esta clase de signos ostenten un carácter diferenciador y al denominado problema del *Secondary Meaning*<sup>151</sup>. En la tradición norteamericana esta clase de registros no eran permitidos

---

<sup>148</sup> SAMUELS, JEFFREY M; SAMUELS, LINDA B. (1993) *Color Trademarks: Shades of Confusion*, 83 Trademark Report. Pág. 557: “*color alone would not be protectible if it served a functional purpose, that is, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article*”. [“*el color por sí solo no sería custodiable si cumpliera un propósito funcional, es decir, si es esencial para el uso del artículo o si afecta el costo o calidad del artículo*”].

<sup>149</sup> A este respecto, en doctrina comparada se encuentran planteamientos que señalan que la posibilidad de registro de esta clase de marcas conllevará un aumento en los juicios de infracciones, empero, estudios más acabados al respecto logran dar cuenta de que los jueces al examinar los casos de infracción de color mirarán los aspectos particulares de la disputa, por sobre los planteamientos de un criterio general al respecto. Lo anterior, se extrae a partir del razonamiento en la sentencia de Owens-Corning. Material electrónico. Disponible para su consulta en <<https://tinyurl.com/y35dhw8b>>.

<sup>150</sup> La interpretación jurisprudencial tradicional señalaba que no podía registrarse una marca cuyo único rasgo distintivo fuera el color, conforme se aprecia en el fallo de la Corte Suprema respecto al caso *Leschen & Sons Rope Co. v. Broderick & Bacom Rope Co.*, del año 1906. Sin embargo, en el año 1985 el planteamiento antes indicado sufre modificaciones, dado que en el fallo de *Owens-Corning Fiberglas Corp.* se establece que es improcedente que los tribunales continuaran sujetándose a pronunciamientos judiciales anteriores a la aprobación del Lanham Act, que fuera inconsistentes con los propósitos para el cual se dictó la ley. En dicha oportunidad se concluyó que el color de un producto o su envase pueden servir como marca siempre que logren satisfacer los requisitos establecidos en la ley del ramo. Lo anterior abrió las puertas al razonamiento del caso *Qualitex v. Jacobson*, que se analiza en este apartado.

<sup>151</sup> La llamada “*Distintividad Sobrevenida*” o “*Secondary Meaning*”, se remonta a la jurisprudencia norteamericana de inicios del siglo XX, época en que se reconoce la posibilidad a quienes hayan utilizado

en base a tres puntos, que aún tienen vigencia en el Cono Sur. En primer lugar, se ha aludido a la denominada *Color Depletion Theory*<sup>152</sup>, cuyo planteamiento se centra en asumir que hay un límite a la cantidad de colores existentes por lo que, en caso de aceptar estas marcas a registro, se puede derivar en una monopolización del mercado por ciertas empresas y –además del evidente riesgo en el aumento de los precios– podría desembocarse en un bajo nivel de manufacturación <sup>153</sup>. Las ideas fundamentales de esta teoría descansan en tres pilares<sup>154</sup>, (i) que el color tiene un propósito funcional, (ii) que al aceptar su registro coloca a los competidores del mercado relevante en posición de desventaja y (iii) que éste es esencial para dar a conocer ciertas características del producto. Pese a lo anterior, estos planteamientos han sido cuestionados conforme han pasado los años principalmente debido al avance de la tecnología –particularmente gracias al perfeccionamiento de los códigos

---

un signo comercial profusamente en el mercado, de registrar el mismo como marca comercial. Lo esencial en este fenómeno es la distintividad, fama y notoriedad del signo, con miras a evitar la confusión con otros registros ya existentes, pero carentes de los atributos ya descritos.

<sup>152</sup> SAMUELS, JEFFREY M; SAMUELS, LINDA B. (1995). *Protection for Color under U.S. Trademark Law*, 23 AIPLA Q. J. 129. Pág 133.

<sup>153</sup> OVERCAMP, ELIZABETH A. (1995) *The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster*, 2 J. Intell. Prop. L. 595. Pág. 598.

<sup>154</sup> Sentencia caso *Qualitex v Jacobson*, Págs. 164-169. Esta teoría nace a propósito del litigio entre *Diamond Match Co. v. Saginaw Match Co.*, respecto a fósforos con puntas de color rojo y azul. Material electrónico. Disponible para su consulta en <<https://tinyurl.com/y2m3jq7a>>.

identificadores de cada tipo de color- y a su incidencia en el desarrollo de nuevos patrones de color<sup>155 156</sup>.

En segundo lugar, se alude a la *Teoría de la Confusión de Tonos*<sup>157</sup> cuyo lineamiento central versa en especulaciones respecto a futuros litigios, por lo que se encuentra muy ligada al agotamiento de colores. Según lo que señala, los registros marcarios que se sustentan en colores dependerían en la distinción realizada por el juez al momento de sentenciar un caso<sup>158</sup>. Dicho de otro modo, los juicios promovidos ante tribunales se sustentarían en la diferencia genuina entre los registros, lo que – consecuentemente- desembocaría en el problema de distinguir entre colores; siendo particularmente arduo la hipótesis de estar ante un registro compuesto por dos tonos. La mayor crítica a este postulado se sustenta en el uso de evidencia científica capaz

---

<sup>155</sup> SAMUELS, JEFFREY M; SAMUELS, LINDA B, *Ob. cit.* Pág. 569. A partir del caso Owens-Corning –en el que se concluyó que el color de un producto o de su envase puede servir como marca siempre que se sigan los restantes requisitos, no unificó el criterio jurisprudencial hasta el caso Qualitex v. Jacobson. los autores señalan: “*The inherent improbability taht color alone will function as a trademark provides sound justification for a high standard of proof [...] That a company used a particular color for a product over a long period of time would be insufficient, by itself. To warrant trademark protection, the company would also have to demonstrate that its advertisin was designed to promote the product’s color and that the consumers associate the color with the product. Proof that the color is not the natural color of the product, and, in fact, is a somewhat unusual color for that product, will also increase the likelihood of securing trademark protection*”. [“la probabilidad de que un color único funcione como marca provee una justificación para los altos estándares de prueba que se exigen. [...] Que una compañía use un color particular para distinguir sus productos por un largo período de tiempo podría ser insuficiente, por sí mismo. Para garantizar la protección del registro marcario, la compañía además tendrá que demostrar que su publicidad era diseñada para promover el color del producto y que los consumidores asocian el color con el producto. Probar que el color no es naturalmente el color de productos similares y, en los hechos, es un color inusual para esa clase de productos, asegurando la protección de la marca”].

<sup>156</sup> DAVEY, JAMES., *Intellectual Property –Trademarks- the Lanham Act Permits the Registration of Color alones as a Trademark*. Tennessee Law Review, Vol. 63. Pág. 275. La doctrina norteamericana, al respecto, señala que incluso si esta Teoría se convierte en un problema particular, una Corte puede resolver el problema por la aplicación de la Doctrina de la Funcionalidad.

<sup>157</sup> OVERCAMP, ELIZABETH A. (1995). *The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster*, 2 J. Intell. Property. L. 595. p. 598.

<sup>158</sup> SAMUELS, JEFFREY M; SAMUELS, LINDA B. *Ob. cit.* Pág. 568. Al respecto, los autores señalan que en base a la jurisprudencia existente la probabilidad de confusión al momento de sentenciar, en casos que involucran marcas de color no debería resultar más difícil de decidir que en aquellos casos consistentes en palabras o marcas de diseño. De hecho, deberían ser más sencillos de resolver. En la toma de determinaciones de probabilidad de confusión que envuelven marcas que contienen palabras, por ejemplo, las cortes se centran en el signo, sonido y significado de la marca involucrada. En contraste, los casos que involucran marcas de color, los tribunales sólo requerirían centrarse únicamente en la apariencia.

de comprobar la posibilidad de distinción entre los colores por parte de los consumidores, puesto que esta clase de mecanismos ya son utilizados en otros litigios respecto a marcas, en casos de necesidad de mayor evidencia para falla<sup>159</sup>.

Por último, el tercer postulado que rebate la inscripción del color como marca se basa en la llamada *Doctrina de la Funcionalidad*<sup>160</sup>, cuyo planteamiento central descansa en que no se puede registrar un signo que se sustente en un color de carácter funcional, por el riesgo de monopolizar una determinada industria o mercado: el público tiende a ver el color como un mero accesorio de ornamentación del producto principal<sup>161</sup>. Más, es necesario precisar que el sustento de esta proposición descansa en el análisis de la finalidad misma del producto o, dicho de otro modo, en el examen respecto al significado del elemento, principalmente respecto a los competidores en un mercado determinado<sup>162</sup>.

Ante la problemática anteriormente descrita, y las teorías que rechazan esta nueva clase de marca, es necesario referir al concepto de *Secondary Meaning* y, a continuación, se expondrán casos emblemáticos de la jurisprudencia norteamericana en los que se manifiesta la discusión respecto de la susceptibilidad de registro de estos signos, discusión que sirve de base para comprender de forma acabada esta clase de

---

<sup>159</sup> NEWMAN, STEPHEN J. (1994). *Kill The 'Mere Color' Rule: Equal Protection for Color Under the Lanham Act*, *University of Chicago Law Review*: Vol. 61: Art. 9. Según lo expuesto por el autor, el problema que representa el rechazo de este planteamiento, según parte de la doctrina, es que se ignore la realidad de que independientemente de la capacidad humana de distinguir una amplia gama de colores, las diferencias fútiles en las tonalidades de un color pueden ser prácticamente imperceptibles e imposibles de determinar. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yyp7hfae>>.

<sup>160</sup> SAMUELS, JEFFREY M; SAMUELS, LINDA B. *Ob. Cit.* Pág. 133.

<sup>161</sup> CALLMANN, RUDOLF. (1983) *The law of Unfair competition, Trademarks and Monopolies*. University of California. Pág. 1813. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y3djlkjq>>

<sup>162</sup> SAMUELS, JEFFREY M; SAMUELS, LINDA B. *Ob. cit.* Pág. 568. Al respecto se ha acotado que el uso del color puede ser una parte importante de la estrategia de marketing del producto y servir como fuente de identificación del producto. Mientras que ciertos colores pueden servir para propósitos funcionales, muchos otros no. En los casos en que las empresas han invertido en publicidad para asociar el origen del producto con un distintivo, un color no funcional en la mente del consumidor, su protección no debería ser negada de forma automática.

registros. Posteriormente me referiré a lo señalado por la OMPI sobre esta clase de signos y la problemática que se enfrenta en esta clase de solicitudes.

#### 4.2. Problemática del Secondary Meaning<sup>163</sup>

Conforme se ha expresado en los párrafos precedentes, una de las problemáticas que asisten a esta clase de registros es el problema de la denominada “*Distintividad Adquirida*” o “*Secondary Meaning*”, institución cuyo origen se asocia al derecho federal estadounidense. Se señala que esta doctrina tiene su origen en la jurisprudencia, bajo el supuesto de priorizar la existencia de registros marcarios en base al uso sostenido en el tiempo y a su reconocimiento en el público usuario y consumidor. La definición más acabada respecto a los supuestos contenidos en esta doctrina descansa en la resolución del caso *Merriam Co. v. Saalfield*, particularmente en la decisión del Juez Denison al respecto:

*"La teoría del significado secundario [...] contempla que una palabra o frase originalmente, y en ese sentido primariamente, incapaz de apropiación exclusiva con referencia a un artículo en el mercado, porque geográficamente o de otra manera descriptiva, podría, sin embargo, haber sido usada tanto tiempo y tan exclusivamente por un productor con referencia a su artículo que, en ese comercio y para esa rama del público comprador a la palabra o frase, había llegado a significar que el artículo era su producto; en otras palabras, llegó a ser, para ellos, su marca registrada<sup>164</sup>".*

---

<sup>163</sup> JANNEY, LAURENCE A. (1950) *More about Secondary Meaning Trade-Marks*, 40 Trademark Rep. 385. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <goo.gl/uHkLhtcontent\_copy>.

<sup>164</sup> Texto original: “*The secondary meaning theory [...] contemplates that a word o phrase originally, and in that sense primarily, incapable of exclusive appropriation with reference to an article on the market, because geographically or otherwise descriptive, might nevertheless have been used so long and so exclusively by one producer with reference to his article that, in that trade and to that branch of the purchasing public to the word or phrase had come to mean that the article was his product*”.

Gracias a la sentencia expuesta, se establecen tres parámetros –no necesariamente unívocos- cuyo examen acabado puede señalar en forma clara y precisa estar ante un signo que ha adquirido distintividad por su uso permanente e ininterrumpido en el tiempo. En primer lugar, es necesario referir al período de uso de forma continuada y, en segundo término, se alude a la naturaleza y alcance de la publicidad llevada a cabo. Dicha difusión será capaz de crear derechos prioritarios siempre y cuando cumpla con el requisito de no ser encasillada dentro de una conducta constitutiva de competencia desleal, además de no ser susceptible de uso por parte de un tercero ajeno al mismo.<sup>165</sup>

En este punto es importante precisar la utilización del signo, es decir, un uso inapropiado del mismo no se puede escurar bajo la doctrina del *Secondary Meaning*, debido a que no constituye un argumento suficiente para ejercer una defensa conforme a la normativa de Competencia Desleal; lo que pretende proteger esta doctrina es el uso exclusivo de manera competente y concordante con la ley. Finalmente, hay que precisar que esta doctrina no se puede extender a más productos que los usualmente utilizados.

Dentro del ordenamiento nacional, el artículo 15 del ADPIC<sup>166</sup> consagra esta institución y modificó lo señalado por el artículo 19 de la ley del ramo. El fallo del Tribunal de Propiedad Industrial en la solicitud N° 721.938 señala que “*se trata de una norma de excepción por cuanto permite el registro de un signo que no sea intrínsecamente distintivo, lo que tiene como fundamento el uso del mismo en el mercado nacional a un nivel tal que supera la falta de distintividad de la propia marca*”. Por tanto, es correcto aseverar que el ordenamiento nacional ha sufrido modificaciones

---

<sup>165</sup> *THE DOCTRINE OF SECONDARY MEANING*. (1960). West Virginia Law Review, VOL. 62, no. 3. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/i1Q7Nw](http://goo.gl/i1Q7Nw)content\_copy>

<sup>166</sup> Art. 15 N° 3 ADPIC: “*Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud*”.

gracias a los acuerdos suscritos, y que esta institución tiene reconocimiento en Chile, lo que a su vez genera un obstáculo para el registro de esta clase de marcas.

### 4.3. Jurisprudencia Comparada

La evolución de la jurisprudencia norteamericana respecto a la susceptibilidad de registro de esta clase de marcas inicia planteando que no puede aceptarse esta clase de signos, por los argumentos ya expuestos, más el denominado caso *Qualitex v. Jacobson* modifica diametralmente el criterio aplicado hasta la década de los años cincuenta. Por ello, se hará referencia a cuatro casos analizados latamente por la doctrina del país del norte y que ilustran claramente los problemas asociados a esta clase de registros.

#### 4.3.1. *Nutrasweet Co. v. Stadt Corp*<sup>167</sup>

Como es de público conocimiento Nutrasweet es una reconocida empresa dedicada a la elaborar edulcorante artificial, cuyos productos se identifican por su empaquetado de color azul y con las letras “*Equal*”, a diferencia de los otros participantes del mercado. Pese a ser un producto reconocido en el rubro gracias al color de su empaque, la empresa no había obtenido protección a dicho carácter diferenciador, por lo que se decidió dar curso a una acción por infracción de *Trade Dress* conforme a lo estipulado en la sección número 43 del Lanham Act, destinada a impedir que otros productores dejaran de producir edulcorante con el mismo color y tono de azul.

En el fallo de la acción deducida se señala de forma expresa que el color no es susceptible de ser registrado, excepto cuando se relaciona de forma arbitraria con el producto. comercializado Finalmente, bajo la hipótesis de permitir que cada uno de los competidores del mercado de los edulcorantes registre un color, que se crearían

---

<sup>167</sup> Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del séptimo circuito de Estados Unidos, dictada en noviembre del año 1990. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yybkmncc>>.

nuevas barreras artificiales de entrada al mercado<sup>168</sup>. Por ello, niega la solicitud de Nutrasweet Company y acota las limitaciones por las que el color, de forma aislada, no puede ser considerado susceptible de protección.

En la resolución, la Corte refiere como motivos para denegar la solicitud la coherencia del sistema legal –particularmente respecto a principios ya establecidos en las normas aplicables al caso- y luego señala que el color ya goza de protección como un elemento de marcas registradas. Posteriormente, acota que la aceptación de esta clase de registros decantará en numerosas acciones alegando infracciones y en barreras artificiales de entrada a mercados, lo que podría llevar a limitar la libre competencia.

#### **4.3.2. *Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*** <sup>169</sup>.

Este litigio inicia con una demanda de *Campbell Soup Company* y *Carnation*, empresas reconocidas por sus afamadas sopas y la etiqueta de su presentación, cuya pretensión era impedir que el demandado, *Armor and Company*, utilice un signo de color rojo y blanco cualquier forma ya que ambos se transan en el mismo mercado.

Desde el año 1934 *Campbell Soup Company* y *Carnation* firmaron un acuerdo que estipulaba una división del mercado: uno utilizaría la etiqueta para diferenciar lácteos y cereales, mientras que el otro las usaría para sopas y otros productos alimenticios. En lo sustantivo del caso se señala que ambas etiquetas tienen blanco y rojo como colores de fondo, dispuestas -en la mayoría de los casos- como bandas sin fin y de forma de un panel rectangular, siendo en algunos supuestos, incluso, dentro de las mismas áreas. Ante este escenario, el tribunal concluye que la cuestión planteada como objeto de litigio es si la adopción de una banda blanca sobre una banda roja

---

<sup>168</sup> Texto original: “*if each of the competitors presently in the tabletop sweetener market were permitted to appropriate a particular color for its products, new entrants would be deterred from entering the market. The essential purpose of trademark law is to prevent confusion, not to bar new entrants into the market.*”

<sup>169</sup> Sentencia dictada por el Tribunal del Distrito Este de Pensilvania, en septiembre de 1948. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/yxbnt64g>>.

especialmente mezclada, formando una etiqueta, genera confusión en cuanto a la fuente de origen de los productos.

Finalmente, se concluye que un color no puede ser apropiado como una marca válida sin identificarlo al mismo tiempo con algún símbolo, enfatizando que la esencia de la marca es ser un reflejo del origen, por lo que no se puede señalar existencia de riesgo de confusión entre los productos de los litigantes, pese a que se transen en el mismo mercado. A mayor abundamiento, se acota que los colores primarios son pocos y se utilizan en un sinnúmero de productos como, por ejemplo, la leche. Por tanto, permitir que se registren como marcas fomentaría la existencia de monopolios, ya que se excluiría del uso por cualquier otro actor del mercado.

#### **4.3.3. Caso *Qualitex v. Jacobson***<sup>170</sup>

El denominado caso *Qualitex* es sin lugar a dudas la muestra patente del cambio de criterio de la Corte Suprema de Estados Unidos, dado que es el primer caso en que se acepta a registro un color individual. La historia se remonta a la década de los años cincuenta, época en que *Qualitex Company* comienza a utilizar una forma particular de color verde oro en almohadillas para limpieza en seco. Posteriormente, hacia el año 1989, *Jacobson Products* comenzó a vender almohadillas de un color similar.

La decisión de la Corte Suprema Norteamericana, hacia el año 1991, acepta a registro de forma unánime el registro *green gold* elevado por *Qualitex*. Lo anterior se fundamenta en que el *Lanham Act* permite el registro de marcas que consistan, en forma pura y simple, en un color; siempre y cuando éste haya adquirido un significado secundario y no sea funcional <sup>171</sup>. Dentro de la sección considerativa del

---

<sup>170</sup> Acápito realizado en base al texto *The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster* de OVERCAMP, ELIZABETH A. Publicado en *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 2, no. 2.

<sup>171</sup> El argumento más destacado por la doctrina versa descansa en la siguiente consideración: “...*the Court rejects the argument that protection for color alone is not necessary since a company can protect color as part of overall trade dress and may rely upon trade dress protection if competitors copies its color.*”[“El tribunal rechaza el argumento de que la protección del color por sí solo no es necesario, ya

fallo en cuestión se señala que la denominada *Color Depletion Theory*, o *Teoría del Agotamiento del color*, no es inicialmente o *per se* una prohibición de registro contenida en lo establecido por el *Lanham Act* y reafirma la regla que plantea que un color aplicado a los productos tiene un propósito principalmente utilitario, no está sujeto a protección como marca registrada, puesto que el registro de dicho color se constituye en una herramienta para eliminar al resto de la competencia del mercado.

Como segundo punto de relevancia se encuentra el hecho de que la Corte reconoce que un color puede ser susceptible de adquirir distintividad gracia a su uso ininterrumpido en el mercado, como ocurre normalmente con letras; lo que resulta relevante es que luego del paso del tiempo el público consumidor productos o usuario de servicios identifiquen y distingan la fuente de origen de lo que adquieren o utilizan gracias a un color determinado.

#### **4.3.4. *Christian Louboutin, S.A. v. Yves Saint Laurent America, INC*** <sup>172</sup>.

Finalmente, en este caso versa respecto al color como sello distintivo de, en este caso, zapatos de vestir. Por más de veinte años, el demandante, Christian Louboutin ha utilizado como sello distintivo una suela roja en cada uno de los zapatos para mujeres que ha diseñado y comercializado, suelas rojas que son sinónimo de su calidad y elegancia, siendo aceptado a registro este color en el año 2008 en Estados Unidos. En paralelo desde, aproximadamente, la década de los años setenta el reconocido diseñador francés Yves Saint Laurent, identificado mundialmente por el acrónimo YSL, comenzó la venta de una línea de zapatos cuya particularidad recaía

---

*que una empresa puede proteger el color como parte de la imagen comercial general, y puede confiar en la protección a esa imagen comercial si los competidores copian su color”].*

<sup>172</sup> Análisis realizado en torno al texto *Christian Louboutin, S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc. and Single-Color Trademark Protection through the Doctrine of Secondary-Meaning*, de METZGARSCHALL, NICOLE. (2015). Arizona State University Sports and Entertainment Law Journal, Vol. 5. Páginas 154 – 162. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <goo.gl/ct1xo8content\_copy>

en el uso de un solo color en el producto, los que serían rojos en la parte superior y en la suela.

En el año 2011 Louboutin tomó conocimiento de los modelos comercializados por YSL, enviando una carta de *cease and desist* y comenzaron una serie de negociaciones, con miras a evitar un juicio de carácter infraccional; sin embargo, estas tratativas finalizaron con una acción entablada por Louboutin en el distrito de la Ciudad de New York. El libelo de esta presentación contenía una serie de supuestas infracciones, entre las que se destacan contravenciones marcarias, dilución marcaria, competencia desleal y prácticas anticompetitivas, solicitando que el Tribunal acogiera como medida durante el juicio una prohibición para que YSL dejara de comercializar los productos en el mercado. Luego, en su contestación, YSL solicitó se cancelara el registro marcario de Louboutin puesto que carecía de distintividad, señalando que el color rojo solamente obedecía a un elemento funcional y ornamental; y, en segundo lugar, solicitaron una indemnización por los daños ocasionados por interferencia en las relaciones comerciales y competencia desleal.

En primera instancia la justicia decidió que la marca no era válida, puesto que cualquier persona podría pintar la suela de un zapato de color rojo y cometer esta clase de ilícito. Más tarde, en la etapa de la apelación de la resolución denegatoria de la solicitud, se decide que la suela roja es objeto de protección bajo un registro marcario únicamente cuando hay un contraste con el resto del zapato, es decir, la marca debe ser distintiva o haber adquirido distintividad gracias al *Secondary Meaning*, sin causar confusión entre los consumidores. Finalmente, la Corte de Apelaciones respectiva concluye que la Corte Distrital erró al considerar que YSL había refutado la presunción de exclusividad de Loubotin respecto a que un solo color puede ser considerado como estéticamente funcional.

#### 4.4. Registro de marcas de color.

A partir de los requisitos establecidos en la sentencia del caso *Qualitex v. Jacobson* se ha señalado –por la doctrina norteamericana- que el color en sí mismo no puede constituir un registro marcario, salvo que cumpla dos condiciones copulativas, a saber: El color debe haber adquirido distintividad en el mercado, incluso por medio del *secondary meaning*; y, en segundo lugar, el registro pretendido no debe ser funcional<sup>173</sup>.

Conforme a lo referido por la OMPI, la solicitud de registro de un color o combinación de éstos debe ser presentada en formato papel o de manera electrónica, dando la posibilidad de acompañar la indicación de códigos de color que tengan reconocimiento internacional<sup>174</sup>. Considerando lo anteriormente referido en los casos analizados, y lo señalado por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, es posible aseverar que existen cinco requisitos que deben ser cumplidos para registrar un color como marca.

En primer lugar, se debe acompañar una muestra del color o combinación de colores es papel o en formato electrónico, para dar cuenta del tono que será objeto de protección. Al respecto, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de fecha 6 de mayo de 2003, se señaló que “... *una muestra de un color puede alterarse con el tiempo. No cabe descartar que determinados soportes permitan registrar un color de manera inalterable. No obstante, otros soportes, en particular el papel, no permiten*

---

<sup>173</sup> TRAINA, LAUREN. (2014). *Seeing Red, Spending Green: The Costly Process of Registering and Defending Color Trademarks*. California Law Review. Pág. 1324. Texto original: “*After Qualitex, a color alone may be a valid trademark so long as two factors are met: (1) the color has acquired secondary meaning and is therefore distinctive, and (2) the use of the color is not functional*” [“*Después de Qualitex, un color solo puede ser una marca válida siempre que se cumplan dos factores: (1) que el color haya adquirido un significado secundario y, por lo tanto, es distintivo, y (2) que el uso del color no sea funcional*”]. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y5b3pycw>>.

<sup>174</sup> Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. *Ob. cit.* Pág.2.

*proteger los tonos del color frente al deterioro del tiempo...*<sup>175</sup>, por lo anterior la muestra que se acompaña debe ser contenida en un formato inalterable.

A mayor abundamiento, el Reglamento del Tratado de Singapur señala que en el escenario de que la solicitud consista de forma exclusiva en un color o combinación de ellos sin contornos delineados, la reproducción de la marca consistirá en una muestra del color o colores; entregando al ente registrador la facultad de exigir que los componentes se indiquen utilizando un nombre común, una descripción o código del color<sup>176</sup>.

En segundo lugar, se debe señalar el nombre del color que se desea registrar, es decir, “... *la descripción verbal de un color, en la medida que está formada por palabras compuestas a su vez de caracteres...*”<sup>177</sup>. El problema respecto a este punto es qué requisitos debe cumplir la descripción verbal o nombre con el que se acompaña la solicitud, lo anterior debido a que los colores que los consumidores son capaces de reconocer son muy acotados, por lo que la correcta identificación es de vital importancia.

Como tercer requisito se deben acompañar los códigos de color que son reconocidos internacionalmente para que exista un número de identificación, una prueba clara, duradera, precisa y certera. En la solicitud de este código en la presentación se reemplaza el deber de acompañar una descripción en palabras, puesto que éstas pueden resultar confusas. Así las cosas, aún no se puede aseverar que la descripción escrita no es un requisito para solicitar una marca, por ello, pese al reconocimiento jurisprudencial de los códigos de color, se debe acompañar una descripción escrita.

Si se está ante una combinación de colores, la reseña escrita debe establecer de forma clara y precisa la proporción en la que se van a usar los colores en la mezcla,

---

<sup>175</sup> Sentencia Tribunal Supremo de Justicia Europeo, *LIBERTEL GROEP BV VS BENELUX-MERKENBUREAU*, fecha 6.5.2003, Asunto C-104/01.

<sup>176</sup> Tercera regla, séptimo numeral.

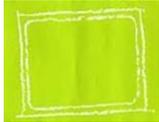
<sup>177</sup> *Ibid.*

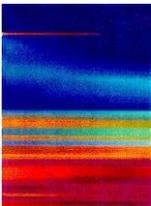
y los productos y servicios que se va a identificar con el mismo. Por último, se debe indicar si la solicitud que se presenta es para una marca de color per se o para una combinación de color. Este último requerimiento es de vital importancia, debido a que la percepción del público consumidor se basa en la imagen que retiene en su mente y no suele ser costumbre deducir el origen de un producto por el color de su envase o su etiqueta.

Finalmente, el cumplimiento de los requisitos para registrar un color como marca debe ser supervisado por un examen *in concreto* teniendo en consideración las circunstancias pertinentes del caso y el uso que se le ha dado a la marca solicitada. Tal vez el análisis más complejo sea, para la autoridad, asegurar el carácter distintivo en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger bajo el registro, principalmente debido al *secondary meaning* como fue señalado anteriormente.

#### 4.5. Marcas de color en Chile.

Como se ha señalado latamente en esta presentación, el artículo 19 de la Ley 19.039 señala que la denominación de marca comercial “*comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica*”, conjuntamente con esclarecer que pueden consistir en combinaciones de colores; lo anteriormente expuesto se limita en la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra i) de la norma en comento, por cuanto se prohíbe el registro de “*La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo*”. Por tanto, resulta procedente señalar que las combinaciones de colores, expresamente señaladas en la definición de marca comercial, son susceptibles de registro en Chile. Muestra de lo anterior son los siguientes registros concedidos como etiquetas por el INAPI, a saber:

| Nº de Registro      | Titular                                  | Signo   |
|---------------------|--|---|
| Registro N° 709.241 | VTR BANDA ANCHA<br>(CHILE) S.A., vigente |  |

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
|                       | entre los años 2004 y 2014.   | Etiqueta, para distinguir servicios en clase 38.  |
| Registro N° 579.265   | UNITED PAN-EUROPE COMMUNICATIONS N.V., vigente entre los años 2000 y 2010.    |  <p>Etiqueta descrita como “rectángulo con los colores azul, verde turquesa, naranja, verde y púrpura dispuestos en forma horizontal” para distinguir servicios en clase 38.</p> |
| Registro N° 708.698   | ALEXANDER JULIAN, INC., SOCIEDAD ANÓNIMA, vigente entre los años 2000 y 2004. |  <p>Descrita como “etiqueta rectangular con tres barras paralelas verticales divididas por dos líneas, colores verde, azul y rojo” para distinguir productos en clase 25.</p>  |
| Registro N° 1.175.470 | Agencia de Representaciones Limitada, vigente entre los años 2015 y 2025.     |  <p>Descrito como “etiqueta consistente en tres rectángulos de arriba hacia</p>  |

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
|                     |   | <i>abajo en color verde limón”, para distinguir productos en clase 20.</i>  |
| Registro N° 453.448 | LOUIS VUITTON<br>MALLETIER, vigente entre los años 1995 y 2005. |  <p>Descrita como etiqueta “constituida por líneas irregulares en color café-claro, dispuestas en espigas sobre fondo color café oscuro”, para distinguir productos en clase 18.</p> |
| Registro N° 453.451 | LOUIS VUITTON<br>MALLETIER, vigente entre los años 1995 y 2005. |  <p>Descrita como “etiqueta constituida por líneas irregulares en color rojo-claro dispuestas en espigas sobre fondo color rojo-oscuro”, para distinguir productos en clase 18.</p> |
| Registro N° 453.452 | LOUIS VUITTON<br>MALLETIER, vigente entre los años 1995 y 2005. |  <p>Descrita como “etiqueta constituida por líneas irregulares en color dorado-claro dispuestas en espigas</p>   |

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
|                     |   | <i>sobre fondo color dorado-oscuro”, para distinguir productos en clase 18.</i>   |
| Registro N° 453.453 | LOUIS VUITTON<br>MALLETIER, vigente entre los años 1995 y 2005. |  <p>Descrita como “<i>etiqueta constituida por líneas irregulares en color azul-claro dispuestas en espigas sobre fondo color azul-oscuro</i>”, para distinguir productos en clase 18.</p> |

De conformidad a lo expuesto, es efectivo que se acepta el registro del color como marca siempre cuando el signo pretendido sea constituido por una combinación de colores claramente descrita, y cuya distintividad sea tal que no cause confusión en el público. Del tenor literal de la norma en comento se extrae que los colores pretendidos deben contar con la capacidad distintiva suficiente para convertirse en marcas comerciales, por lo que, no pueden solicitarse colores que atendida su naturaleza resulten usuales, corrientes o tradicionales en los productos o envases, y colores necesarios de los productos y envases impuestos por su función<sup>178</sup>.

En cuanto a los criterios de evaluación seguidos por el INAPI en torno a esta clase de marcas, el examen de registrabilidad se basa en tres criterios fundamentales. En primer lugar, se evalúa si la representación gráfica del signo corresponde a un color usual o funcional que identifica los productos o envases a amparar, en segundo lugar, se examina si la configuración del signo contiene otros elementos relevantes –sean arbitrarios o de fantasía, que vayan más allá de una simple decoración- que le otorguen

<sup>178</sup> Directrices INAPI, *Ob. cit.*, Pág.11.

carácter diferenciador al color en sí mismo y, finalmente, se evalúa la percepción del público consumidor<sup>179</sup>. Este último punto es de suma relevancia, puesto que se busca examinar si el registro solicitado, como conjunto, difiere significativamente de los colores básicos y comunes, permitiendo ser identificado de los demás<sup>180</sup>.

Uno de los casos relevantes en esta materia, dentro de la jurisprudencia nacional, se encuentra el juicio caratulado “*Nestlé Chile S.A. con Corpora Tres Montes*”, ventilado en primera instancia ante el 10° Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol 23.384-2008. En dicha oportunidad, Nestlé pidió la declaración y cesación de la imitación de envases y etiquetas de sus productos “*Nescafé*” por la demandada en su producto “*Monterrey*”, alegando que ésta se había aprovechado de su fama y confundido a los consumidores, principalmente debido al uso del color rojo en su empaque: el objetivo de la demandante es obtener por vía de competencia desleal, la exclusividad en el uso del tazon rojo. En lo atinente a la materia en examen, se falló que ambas partes contaban con registros marcarios de sus productos en las mismas clases, por lo que ejercían legítimamente su derecho de propiedad sin que conllevase a una hipótesis de competencia desleal: no existe dominio sobre elementos genéricos de uso común, como la taza de color rojo.

Posteriormente se acota que la forma, color, y accesorios, tanto de productos como envases no son registrables de acuerdo a la prohibición contenida en el artículo 20 de la Ley, y que el uso de estos elementos no causa confusión por cuanto éstos saben leer, tienen preferencias determinadas y están condicionados por los precios de

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, Pág.12

<sup>180</sup> A mayor abundamiento, en el fallo N° 180882 sobre la solicitud N° 1205993, en el considerando quinto del fallo se señalan algunos de los métodos por el Tribunal de Propiedad Industrial para indagar a cerca de la distintividad del signo solicitado, a saber: “(b) En segundo lugar, la prueba *de la imaginación*, cuya finalidad es medir la relación entre las palabras de la marca y el producto o servicio al que se aplican. De esta forma si un término “*requiere imaginación, pensamiento y la percepción para llegar a una construcción intelectual adicional*”, se considera un término evocativo o sugestivo [...] (c) El tercer paso consiste en preguntarse si el signo es necesario para la competencia del mercado relevante, al cual va dirigido el producto o servicio; esto es, establecer si los competidores serían propensos a necesitar los términos utilizados en la marca solicitada para la descripción de sus productos y/o servicios. Así, un término será descriptivo conforme este criterio, si se refiere generalmente a aquellos que los competidores que comercializan productos o servicios similares, encontrarían útiles en la identificación de sus propios bienes o servicios”.

los bienes. Consecuentemente, se rechaza la acción impetrada en todas sus partes y se condena en costas a la demandante.

Ante este escenario, la demandante interpone conjuntamente un recurso de casación en la forma y otro de apelación<sup>181</sup>, perdiendo ambos. En el décimo considerando del fallo se explica que *“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 [...] el uso de elementos genéricos de una categoría no son apropiables, son de uso común y están destinados a economizar el esfuerzo de los consumidores, quienes no se confunden porque las marcas están suficientemente destacadas en los envases”*.

A mayor abundamiento, explica que *“en el caso de la demanda de autos 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 marcaria, al derecho de consumidores e, incluso, a la libre competencia. Si se permitiera el uso acumulativo de las acciones de competencia desleal y de propiedad industrial, podrían producirse decisiones contradictorias frente a idénticas pretensiones”*<sup>182</sup>.

Al analizar las resoluciones del caso, resulta evidente que el litigio podría haberse resuelto en sentido inverso, según comenta el Profesor Banfi<sup>183</sup>, teniendo en cuenta que la circunstancia que un acto sea lícito conforme a la Ley de Propiedad Industrial no implica que también lo sea bajo la Ley de Competencia Desleal, según prescribe el artículo 2° de ésta<sup>184</sup>: la imitación de envases por un rival merece el

---

<sup>181</sup> Causa N° 3671/2009, Resolución N° 184149 de Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 21 de octubre de 2010.

<sup>182</sup> Considerando vigésimo segundo del fallo del recurso de apelación.

<sup>183</sup> BANFI DEL RIO, CRISTIÁN. (2012). *Una naciente jurisprudencia por actos de competencia desleal*. Artículo publicado en El Mercurio Legal. Material Electrónico. Disponible para su consulta virtual en <http://www.elmercurio.com/legal/movil/detalle.aspx?Id=901388&Path=/0D/C1/>

<sup>184</sup> Art. 2 Ley N° 20.169: *“Una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes respecto a esa misma conducta, y ante los tribunales competentes, una o más de las siguientes acciones:*

resguardo del *Trade Dress* del demandante, puesto que se produce la dilución del carácter distintivo de la marca, deteriorando o destruyendo la marca del primero.

- 
- a) *Las reguladas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, sobre libre competencia.*
  - b) *Las reguladas en la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.*
  - c) *Las reguladas en la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, o en la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial”.*

## Capítulo 5: Marcas Sonoras.

### 5.1. Definición y características.

Como fuera señalado al inicio de esta presentación, las marcas de sonido corresponden a aquellos registros solicitados por empresas que utilizan tabaleos como parte de sus campañas de posicionamiento de productos y servicios; por tanto, se sustenta en la conexión entre un determinado sonido y un bien<sup>185</sup>. Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) refiere a éstas acotando que “*pueden consistir en sonidos musicales, ya sea preexistentes, ya sea creados especialmente a los fines del registro de la marca. Asimismo, pueden consistir en sonidos musicales, existentes en la naturaleza (por ejemplo, sonidos de animales o correspondientes a fenómenos meteorológicos o geográficos) o producidos por máquinas u otros dispositivos creados por el ser humano*<sup>186</sup>”. Ahora bien, es necesario señalar que los sonidos de carácter genérico o uno funcional, tales como notas musicales o el proveniente del funcionamiento normal de una máquina, no son susceptibles de registro; más si lo es –por ejemplo- el reconocido sonido del rugido de un león al inicio de una película, marca registrada de la reconocida compañía *Metro Goldwin Meyer*.

Las llamadas marcas sonoras han sido objeto de debate en la doctrina norteamericana, debido a su mecanismo de protección. Por un lado, se indaga una protección como registro marcario común o *sound mark*, debiendo cumplir con una asociación entre el sonido y el bien o servicio -sea a través de avisos publicitarios u otros-, y con los requisitos generales de distintividad<sup>187</sup>, o haberla adquirido a través

---

<sup>185</sup> Lo que se busca salvaguardar es un tipo particular de sonido, por lo cual se conocen como “*sound products*”.

<sup>186</sup> OMPI. Ginebra, *La Representación y la Descripción de Marcas no Tradicionales posibles Ámbitos de Convergencia*. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños industriales e indicaciones geográficas. Décimo novena Reunión. Pág. 11.

<sup>187</sup> PISARSKY, NICK. (2008). *Potayto-potahto-let's call the whole thing off: Trademark protection of product sounds*. Connecticut Law Review. Vol. 40. Respecto a la clásica definición de *trade dress*, el Profesor Pisarsky señala que las palabras, símbolos y envases no describen el producto con el que se

de la hipótesis de *secondary meaning*<sup>188</sup>. Al respecto, la sentencia por la solicitud de registro de *General Electric*, consistente en el sonido de timbre de un barco, acota que la singularidad depende de la percepción auditiva del oyente –la que no suele ser muy especializada-, por lo que se requiere que el sonido que se pretende registrar sea intrínsecamente diferente o se quede en el inconsciente de las personas<sup>189</sup>.

La segunda hipótesis de protección se basa en el sonido digital o *digital sound*, un mecanismo de protección más eficaz por el cual se podrían registrar marcas para servicios de entretenimiento o para canciones grabadas<sup>190</sup>. Sin embargo, la gran debilidad de esta hipótesis recae en que sólo resulta aplicable para sonidos susceptibles de muestreo digital, que son peculiares e identificables de manera inherente, o que han adquirido con el tiempo dicha distintividad<sup>191</sup>.

Ahora bien, dentro de las prerrogativas impuestas para el registro de este tipo de marcas, la condición de particularidad del signo pretendido es el mayor desafío<sup>192</sup>: se debe acreditar el cumplimiento de la asociación entre el signo y el origen del producto, o su diferencia respecto a otros bienes de similares características en el mercado relevante<sup>193</sup>. Hoy, esta clase de registros se configura como un factor terminante en las decisiones de los consumidores para adquirir bienes o utilizar servicios, puesto que generan emociones y diversos sentimientos, tales como alegría

---

identifican; mientras que los sonidos derivados de productos se basan en una configuración particular del mismo y, de manera natural, lo describe –puesto que se originan en éste-. Pág. 816.

<sup>188</sup> BARONI, MICHAEL L. (1993). *The sound marks the song: The dilemmas of digital sound sampling and inadequate remedies under Trademark Law*. Hofstra Property Law Journal, V. 6. p. 201. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y4rt9xc8>>.

<sup>189</sup> Sentencia *General Electric Broadcasting Co.* (1978). Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/yxcr5sf2>>.

<sup>190</sup> BARONI, MICHAEL. *Ob. cit.* Pág. 202.

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> A modo de ejemplo en USA, registro N° 2.315.261 de Intel Corp correspondiente al jingle que se escucha al utilizar productos de esta empresa.

<sup>193</sup> MATTY, LESLY. (2006) *Rock, Paper, Scissors, Trademark - A Comparative Analysis of Motion as a Feature of Trademarks in the United States and Europe*. Cardozo Journal of International and Comparative Law. Vol. 14, no. 2. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/7fujaccontent\\_copy](http://goo.gl/7fujaccontent_copy)>.

o tristeza, lo que tiene la capacidad de influir fuertemente en las decisiones de compra  
194.

Sobre su capacidad diferenciadora<sup>195</sup> y la posibilidad de confusión, es un asunto que tiene relevancia para consumidores y competidores del mercado; debido a que el registro exitoso de un sonido provee derechos dominantes para el solicitante sobre el objeto que produce el ruido característico, obligando a los productores de bienes similares a diseñar en torno al formato protegido<sup>196</sup>. Lo anterior, porque, en primer lugar, los sonidos no pueden ser identificados *a priori*, con gran precisión por el público ni por competidores; pero el problema más crítico se genera con aquellos que provienen de sistemas mecánicos, por ejemplo, de una motocicleta<sup>197</sup>. En segundo lugar, y como argumento para el rechazo del registro de sonidos, se alude al riesgo de confusión entre consumidores, esgrimiendo que éstos no podrían entender ciertos matices que se registran como marca y los tienden a apreciar como un elemento meramente decorativo de un producto<sup>198</sup>, un componente secundario.

Dentro de la problemática de esta clase de marcas, destacan cuatro aspectos<sup>199</sup>: (i) representación gráfica, (ii) prueba de infracciones, (iii) distintividad adquirida por su uso, y (iv) procedimiento de registro.

En primer lugar, sobre la representación gráfica, se ha referido que consiste en una anotación musical en un pentagrama, en una descripción del sonido que constituye la marca, en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una

---

<sup>194</sup> PISARSKY. *Ob. cit.* Pág. 802.

<sup>195</sup> *Ibid.* Pág. 826. En esta clase de registros marcarios, el riesgo de confusión está estrechamente relacionado con el carácter distintivo, ya que, sin este carácter, los productos de un productor se confundirán con los de otros.

<sup>196</sup> *Ibid.* Pág. 828.

<sup>197</sup> *Ibid.* Pág. 829. Lo anterior, en relación al caso Harley Davidson.

<sup>198</sup> *Ibid.* Pág. 829.

<sup>199</sup> RAMZI, MADI. (2010). *Colour and Sound Marks: A Brief Overview of Civil Protection in Light of Jordanian Legislation*. Arab Law Quarterly. Páginas 41-72. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/u4h973g>>.

combinación de todo lo anterior<sup>200</sup>. Sin embargo, el problema recae en la determinación de diferencias entre dos marcas de sonido, puesto que, por ejemplo, las notas musicales escritas en un pentagrama no indican el tono, lo que nuevamente deviene en la discusión en torno a la capacidad distintiva de los sonidos: hay algunos que son más fáciles de identificar que otros<sup>201</sup>.

En segundo lugar, y como argumento esgrimido para su rechazo, la denominada prueba de infracciones se identifica como otro obstáculo en el registro. Lo que se examina de manera pormenorizada es el riesgo de confusión entre dos marcas de sonido o entre una marca de sonido y otra de carácter tradicional<sup>202</sup>, cuestionándose los supuestos en los que se enmarcará una infracción y la forma en que ésta se comprobará, lo que deviene en el establecimiento de peritajes y altos costos económicos para la parte que promueve el litigio debido a que, en términos procesales, tiene la carga de la prueba.

El tercer aspecto de la problemática en comento recae en la distintividad adquirida por uso, es decir, en la constatación de que el registro –pues, es intangible– es efectivamente utilizado en el mercado por su titular<sup>203</sup>. A modo de ejemplo, el sonido al encender un computador o un celular corresponden a usos, por lo que bastaría que la marca de sonido se relacione con los productos de la clase en que se solicita para acreditar que se utiliza en el mercado<sup>204</sup>.

---

<sup>200</sup> Indicaciones del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas. *Ob. cit.*

<sup>201</sup> Reporte de protección de Marcas de Sonido, International Trademark Association, febrero 1997. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/yyoahx23>>.

<sup>202</sup> *Ibid.*

<sup>203</sup> De acuerdo al párrafo 45 del Lanham Act norteamericano, la marca se utiliza en el tráfico comercial cuando el producto se coloca en estanterías o etiquetas y, en caso de que la naturaleza del mismo impida esta ubicación, se realiza mediante los medios asociados a la venta del mismo.

<sup>204</sup> Caso *POLAROID CORP. v. POLARAD ELECS. CORP.* En este fallo, la Corte señala que la posibilidad de que una marca se confunda con otra siempre ha sido la “piedra de tope” para las infracciones en el derecho de marcas. El problema de determinar hasta qué punto una marca válida debe protegerse con respecto a su uso en productos distintos de aquellos a los que su propietario la ha aplicado, no ha logrado solucionarse con los años. En el caso de los registros de sonido este problema sería exacerbado.

Al ahondar en la distintividad adquirida por uso, necesariamente se debe hacer referencia a la doctrina de la funcionalidad y al examen que se realiza a las solicitudes de registro. Esta doctrina limita el registro del sonido como marca, puesto que éstos son generados por medio de un proceso mecánico o electrónico y son subproductos del uso<sup>205</sup>; por ello, lo que se analiza en esta clase de solicitud corresponde a las características propias del diseño<sup>206</sup>. El análisis de esta clase de solicitud debe recaer en si el sonido es capaz de ser separado –comercialmente- del producto al que se asocia, dado que el sonido de un producto no se puede cambiar de manera tan sencilla como un logo, color o empaque, es necesariamente parte del producto y esencial para su uso<sup>207</sup>. Particularmente, se examinan los siguientes factores: (i) existencia de patentes de utilidad que revelen las ventajas del diseño de la fuente generadora del sonido, (ii) materiales publicitarios en lo que el creador del diseño promociona las ventajas del mismo, (iii) la disponibilidad de diseños funcionalmente equivalentes y, (iv) análisis de los hechos que indican que el producto es resultado de un método de fabricación particular<sup>208</sup>.

Como cuarto punto en exposición, el procedimiento de registro de esta clase de marcas es controvertido respecto a la forma en la que se debe presentar la solicitud y en cuestiones en torno a su real capacidad distintiva, lo que se analizará en una sección más adelante.

---

<sup>205</sup> PISARSKY. *Ob. cit.*, Pág. 822.

<sup>206</sup> Lo anterior, se extrae a partir del caso *WARNER BROS. INC v. GAY TOYS INC*. En la sentencia se señala que una característica de diseño de un artículo es esencial sólo si dicha característica es dictada por las funciones a realizar. En tanto, una característica de diseño es aquella que permite que el artículo se fabrique a un menor costo, o una que constituya una mejora en la operación del mismo.

<sup>207</sup> PISARSKY. *Ob. cit.*, Pág. 823. El Profesor Pisarsky señala que se debe tener en cuenta que la configuración del producto o diseño que produce el sonido no es susceptible de protección bajo la hipótesis de registro del sonido como marca. p. 823.

<sup>208</sup> Caso *Morton Norwich*. Usualmente se conocen como “*Factores de Morton-Norwich*”. En este caso, la empresa Morton Norwich Products Inc. buscaba registrar un contenedor especial para almidón en aerosol, quitamanchas y limpiadores para uso doméstico, lo que le fue denegado por la Oficina de Registro.

## 5.2. Jurisprudencia destacada.

En el siguiente apartado se analizan dos casos emblemáticos respecto al registro de esta clase de marcas, ambos de evidencian de manera clara los problemas que se asocian a esta clase de registros.

### 5.2.1. **Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n.**<sup>209</sup>

Como fuera señalado anteriormente, la mayor dificultad para registrar esta clase de signos se encuentra en la representación gráfica, específicamente respecto a la necesidad de presentar una descripción en palabras o el pentagrama que contenga el signo mismo. A este respecto, resulta imprescindible referir al denominado caso *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n.*, en cual se analiza el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de marcas, cuyo texto reza de la siguiente forma:

*“Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tale signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.”*

En el caso en cuestión, *Shield Mark* era titular de catorce marcas registradas en clases 9, 16, 35, 41 y 42, de acuerdo a la clasificación de Niza. Dentro de éstas, cuatro consistían en un pentagrama que contenía las primeras nueve notas musicales de la obra *“Für Elise”* de Ludwig van Beethoven, siendo dos de ellas acompañadas de la mención *<<Marca sonora; la marca consiste en la reproducción musical de la melodía formada por las notas representadas (gráficamente) en el pentagrama>>*, indicando

---

<sup>209</sup> Caso C-283/01, ante el Tribunal de Justicia Europeo. Material electrónico. Disponible en para su consulta virtual en <https://tinyurl.com/y638856l>.

además la forma precisa que una de ellas es tocada en piano. Finalmente, dos de los registros consistían en la denominación “*Kukelekuuuu*”, señalando en forma expresa que la misma es una onomatopeya que imita el canto de un gallo. Este registro fue diseñado por abogados y especialistas en marcas, y utilizado en un software diseñado para que cada vez que se extrajera una revista o libro desde el estante se reprodujera esta particular melodía. Hacia el año 1992 *Shield Mark* impulsó una campaña publicitaria por medio de radiodifusión, en la que cada mensaje iniciaba con un jingle formado por las nueve primeras notas de “*Für Elise*”, y en 1993 comenzó la publicación de un boletín con información sobre los servicios que ofrecía. En tanto, *Joost Kist* – competidor directo *Shield Mark*- que ejerce actividades de consultor en comunicación, en 1995 y durante el desarrollo de una campaña publicitaria, utilizó una melodía constituida por las primeras nueve notas de “*Für Elise*” y comercializó un programa informático que al ser utilizado reproducía el sonido hecho por el canto de un gallo.

Por ello, *Shield Mark* interpone una demanda por vulneración a su registro marcario y por competencia desleal en contra de *Joost Kist*. En primera instancia – mayo de 1999-, se estimó que la acción interpuesta se basaba en la hipótesis de responsabilidad civil más se negó el sustento en la normativa relativa a marcas.

Ante esto, el demandante recurrió de casación y el *Hoge Raad der Nederlanden*<sup>210</sup> –Alto Consejo de los Países Bajos- decide suspender el procedimiento y ahondar en las siguientes cuestiones prejudiciales: *¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva en el sentido de que se opone a que se consideren marcas los sonidos o los ruidos?* En el caso de una respuesta negativa, *¿merecen los sonidos o los ruidos ser considerados registros marcarios?*<sup>211</sup>

---

<sup>210</sup> De acuerdo con lo dispuesto en la Directiva del ramo, el objetivo de ésta es aproximar las leyes de los Estados Miembros para eliminar las diferencias existentes en materia de marcas, con miras a favorecer la libre circulación de mercaderías y fomentar la competencia. Sin embargo, no se pretende lograr una unificación completa.

<sup>211</sup> Párrafo 26 de la sentencia en comento.

Respecto a la primera consulta el Tribunal señala que el artículo 2 tiene por objeto definir los signos que pueden ser constitutivos de registros marcarios, más tiene un carácter meramente enunciativo<sup>212</sup>; por ello, no menciona signos que en sí mismos no pueden ser percibidos visualmente, como es el caso de los sonidos. Ante esto, el artículo en comento debe ser interpretado en el sentido amplio, porque los sonidos si son constitutivos de registros marcarios siempre y cuando puedan ser representados gráficamente. En consecuencia, señala la sentencia, los Estados miembros no pueden excluir esta clase de registros de sus reglamentaciones internas.

Ahora bien, respecto a la segunda cuestión, se señala que uno de los requisitos que se debe cumplir para registrar el signo es la representación gráfica del mismo en concordancia con las circunstancias del caso en cuestión, es decir, debe hacerse una apreciación *in concreto* de la norma. En este sentido es importante destacar que el Tribunal señala que *“un signo no puede ser registrado como marca sonora cuando el solicitante en su solicitud de registro, omite precisar que debe entenderse que el signo registrado consiste en un signo sonoro”*<sup>213</sup>; además, establece que no se puede excluir la representación por medio de una descripción escrita: basta con que la solicitud gráfica se realice mediante imágenes, líneas o caracteres, de manera clara, precisa, accesible, inteligible, duradera y objetiva<sup>214</sup>.

En el apartado número 61 describe que la anotación musical constituye un medio de representación de sonidos, pero no es suficiente para precisar el tipo de sonido ante el que se está ni permite determinar de forma fehaciente la tonalidad ni la duración de cada una de las notas integrantes del signo que se solicita a registro, elementos que constituyen parámetros esenciales para determinar el registro. Adicionalmente, en el apartado siguiente se manifiesta que un pentagrama dividido en compases con notas musicales y silencios, indican satisfactoriamente el valor relativo del signo solicitado, y dicho conjunto –además de la indicación de la tonalidad y duración del

---

<sup>212</sup> Específicamente establece que una mara puede consistir en palabras particulares, nombres personales, letras, números, forma de los productos o su embalaje.

<sup>213</sup> Cuestión preliminar, párrafo 59.

<sup>214</sup> Párrafo 55 de la sentencia en comento.

sonido cumplen requisitos suficientes de representación, aun cuando no sea completamente inteligible. Debido a lo anterior, el artículo 2 de la Directiva en análisis debe interpretarse para dar cabida a marcas que no sean susceptibles de percepción visual.

Por tanto, la única manera de subsanar el problema expuesto recaería en la exactitud de la descripción del signo que se solicita a registro, específicamente por medio de representación en un pentagrama dividido y muestra, de forma particular, una clave, notas musicales y silencios<sup>215</sup>. A modo de ejemplo del fracaso en una descripción, se puede señalar el registro solicitado por *Harley Davidson* en 1994, en el que se señalaba un sonido constituido por la palabra “*potato*” dicha de forma lenta y repetitiva<sup>216</sup>.

### **5.2.2. Registro Q-Siren Wail<sup>217</sup>.**

En el derecho federal norteamericano, el único caso en que se ha aceptado a trámite esta clase de signo se encuentra en el registro del sonido de una sirena de la *Federal Signal Corporation*, empresa fundada en el año 1901 y dedicada a la producción de equipo audible –incluyendo sirenas, luces de emergencia y para vehículos de rescate-. En los hechos se señala que la compañía es la fabricante de la sirena electro mecánica “*Q2B*”, modelo que se ha comercializado en el mercado por cerca de cincuenta años. La solicitud de registro de este signo es detallada de la siguiente forma:

*“La marca consiste en un sonido único, un tono fundamental de barrido que se eleva rápidamente, en un período de aproximadamente 9 segundos, a una frecuencia de alrededor de 1170 Hz y cae lentamente, en un período de aproximadamente 7,5 segundos, a una frecuencia de alrededor de 580*

---

<sup>215</sup> Párrafo 64.

<sup>216</sup> PORT. *Ob. cit.*, Pág. 22.

<sup>217</sup> Registro N° 7582257 ante USTPO, Estados Unidos.

*Hz. El tono fundamental sigue siendo rico en la segunda y tercera armonías a través de todo el barrido creando un sonido de sirena penetrante continuo para el observador*<sup>218 219</sup>”.

Como se puede apreciar, la descripción realizada por el solicitante es muy detallada e incluye términos físicos sobre la intensidad del sonido solicitado a registro. Precisamente, gracias al nivel de detalle, el examen realizado en la oficina de registro concluye que es aceptada a registro en el año 2003.

En contraste con lo ocurrido en el caso de *Harley Davidson*, el sonido cuyo registro se pretendía no era funcional, es decir, no provenía del trabajo de una máquina, como si ocurre con el funcionamiento de las piezas de una motocicleta. Por tanto, en el caso antes expuesto, se comprueba que la descripción debe ser suficiente para detallar el signo de forma completa y no dar lugar a dudas respecto de su poder distintivo, además de acompañar las pruebas pertinentes que acrediten el reconocimiento del mismo dentro del público.

### **5.3. Procedimiento de registro.**

Como era de esperarse, esta clase de registros presenta serios problemas en lo concerniente a la precisión de su distinción por parte de los distintos actores en el mercado, dado que –lógicamente- la capacidad auditiva de cada ser humano permite la existencia de una variedad casi infinita de sonidos que hace imposible entregar una descripción detallada del mismo.<sup>220</sup> En segundo lugar, se señala que confunden a los

---

<sup>218</sup> Texto original: “*The mark consists of a unique sound comprising a fundamental sweeping tone that rises quickly, in a period of about 9 seconds, to a frequency of around 1170 Hz and falls slowly, in a period of about 7.5 seconds, to a frequency of around 580 Hz. The fundamental tone remains rich in second and third harmonies through the entire sweep creating a continuous piercing penetrating siren sound to the observer.*”

<sup>219</sup> Descripción de solicitud N° 75823257. Inicialmente la oficina de registro rechazó la presentación del registro pretendido, pero la empresa solicitante presentó dieciséis cartas de clientes que demostraban la familiaridad del sonido, lo que le ha dado un carácter distintivo adquirido, por lo que se acepta a trámite la solicitud presentada.

<sup>220</sup> PISARSKY. *Ob. cit.* Pág. 829.

consumidores que no pueden entender de forma clara que cierta clase de sonidos se relacionan con marcas particulares, por lo que podrían existir sucesivos litigios por infracción a derechos otorgados por registros marcarios<sup>221</sup>. Por lo anterior, esta clase de signos no visibles presentan mayores dificultades en el establecimiento de las reglas para su registro.

En el punto 3.6 del Reglamento del Tratado de Singapur se establece que en el caso de que la solicitud de registro contenga una declaración en la que se exprese que el signo solicitado consiste en uno no visible se podrá solicitar –por el ente registrador– una representación de la marca y detalles de la misma, precisamente la primera se puede llevar a cabo por un pentagrama –en el que se represente el signo a través de notas musicales– y la segunda mediante el uso de parámetros científicos, por ejemplo *Hertz*. Ahora bien, la descripción verbal de estos signos debe contener claras referencias a los instrumentos utilizados, sus notas, etc., todas aquellas características que describa de forma acabada el signo.

Uno de los casos interesantes se da en las onomatopeyas utilizadas como medio de representación del registro pretendido, el uso de aquellos signos consistentes en la recreación de diferentes sonidos. La jurisprudencia europea señala en el caso antes referido que, respecto a esta clase de sonidos, *“es preciso observar que existe un desfase entre la propia onomatopeya, tal como se pronuncia, y el sonido o ruido reales, o la sucesión de sonidos o de ruidos reales, que pretende imitar fonéticamente. Así, en el caso de que un signo sonoro se represente gráficamente por una simple onomatopeya, ni las autoridades públicas ni el público, en particular los operadores económicos, podrán determinar si el signo objeto de protección es la onomatopeya, tal como se pronuncia, o el sonido o ruido reales.”*<sup>222</sup>, por tanto, no constituyen un medio para describir adecuadamente el registro.

---

<sup>221</sup> *Ibid.*

<sup>222</sup> Número 60 de la sentencia.

#### 5.4. Marcas sonoras en Chile

Como fuera expresado latamente en este trabajo, el mayor desarrollo de esta clase de registros se ha producido tanto en la tradición europea como en el derecho federal norteamericano<sup>223</sup>. En Chile es un registro que, conforme al tenor literal de la ley del ramo, se acepta a registro siempre que se dé cumplimiento a cada uno de los requisitos establecidos en la ley, básicamente: capacidad disitintiva y representación gráfica<sup>224</sup>. En concordancia con lo dispuesto en la norma del ramo, el artículo 10 letra e) del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial señala lo siguiente:

*“En el caso de las marcas sonoras, se deberá acompañar una representación gráfica y un registro sonoro, en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas correspondientes del Departamento.”*

De la disposición anteriormente citada se desprende que esta clase de registros debe cumplir con los requisitos comunes de las solicitudes, además de acompañar una representación gráfica –la que ha de ser entendida como una partitura, ya que como se ha expuesto anteriormente entrega certeza- y un registro sonoro. En este punto es preciso señalar que el hecho de que se acote la necesidad de compatibilidad con los sistemas del INAPI deja una ventana abierta a la evolución tecnológica y a los formatos en los que se podría dar cumplimiento a este requisito: archivos Mp3, discos, DVD, etc<sup>225</sup>.

En nuestro país, existe un caso emblemático respecto a esta clase de registros, la conocida melodía de *“Pascua feliz para todos”* de propiedad de S.A.C.I.

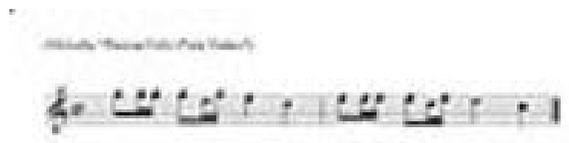
---

<sup>223</sup> PISARSKY. *Ob. cit.* Pág. 831. Aunque muchos países han aceptado a registro esta clase de registros marcarios, no lo han hecho de manera uniforme. Lo anterior, debido a que cada norma mira a los intereses particulares de cada país, por lo que deben realizarse esfuerzos de unificación.

<sup>224</sup> En atención a lo señalado en el Artículo 19 Ley de propiedad Industrial.

<sup>225</sup> Directrices INAPI, *Ob. cit.* Sección: Requisitos de la marca. Capítulo Marca comercial – Requisitos y tipos.

FALABELLA<sup>226</sup>. Durante el año 2005 el requirente presenta la solicitud de registro para *distinguir establecimiento comercial para la compra y venta de vestuario, ropa, calzado y sombrerería, clase 25, juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad, clase 28, en la Región Metropolitana.*



Pentagrama acompañado en la presentación de la solicitud.

A esta presentación se opone don Daniel Lencina D'Andrea, fundando su argumento en ser el verdadero creador y titular de derechos de autor de la obra musical en cuestión, señalando que le ha otorgado al solicitante del registro la autorización de uso de la obra, más no el permiso para que registre la misma como una marca<sup>227</sup>. Ante esto, el demandado contesta que la oposición presentada no se fundamenta en las causales de irregistrabilidad establecidas en la Ley, puesto que la norma de Propiedad Intelectual no se relaciona con marcas comerciales; adicionalmente acota que la marca sonora está constituida por el sonido mismo, siendo el pentagrama únicamente una de su forma de representación y en el extracto de la publicación sólo se da cuenta de un contenido acotado, y no de una reproducción detallada del contenido de la solicitud<sup>228</sup>.

El fallo del caso rechaza la oposición deducida argumentando que las materias protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual no resultan aplicables en la especie,

---

<sup>226</sup> Solicitud de registro N° 715.104 ante INAPI.

<sup>227</sup> El oponente invoca como causales los artículos 4, 14, 19 y 20 de la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Adicionalmente agrega que no se ha dado cumplimiento al artículo 14 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, expresando que no se realizó una publicación exacta del extracto de la solicitud de registro, puesto que la representación gráfica que se acompaña se trata de una partitura o pentagrama, que sólo muestra una progresión de notas.

<sup>228</sup> Contestación del solicitante.

toda vez que ésta debió enmarcarse en las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma de la materia. Respecto a la presentación de la solicitud de autos, se deniega la oposición interpuesta y se concede el registro solicitado. Ante lo descrito, el oponente interpone un recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial; pese a lo anterior, no se prosigue con la tramitación del recurso deducido.

Otro caso importante respecto esta clase de registros se da respecto a la marca N° 1.066.705, descrita como *tres sonidos de “boings” consistentes en las nota F aguda en dos octavos, el primer “boing” seguido de tres retratos reverberantes digitales, el segundo seguido de cuatro retrasos, el tercer seguido de cinco retrasos seguidos de un barrido de retorno de gama baja hasta el “ding” en nota C, superpuesta de un “whosh” en dos partes; acompañado de un sonograma.*



Sonograma descriptivo acompañado en la solicitud.

Este registro corresponde a una marca sonora de sonido o ruido, en el que se analiza la suficiencia de la representación gráfica caso a caso, y de manera complementaria –según el registro que se pretende- se evaluará la descripción detallada que señala su onomatopeya<sup>229</sup>. Como era de esperarse, el registro fue aceptado y corresponde al sonido inicial de los computadores con procesador INTEL.

---

<sup>229</sup> Directrices INAPI, *Ob. cit.* Pág. 11.

## Conclusiones

Las llamadas Marcas No Tradicionales son una imagen patente de la necesidad de individualización de productos y de servicios en mercados cada vez más globalizados, integrados y competitivos, de cara a consumidores y usuarios que, paulatinamente, se han empoderado gracias al desarrollo de la tecnología y al aumento de la información disponible. Entre estas nuevas formas de identificación encontramos la presentación de los productos, los sonidos asociados y los colores, todos utilizados como vehículos de identificación que se arraigan fácilmente en la población, por lo que –indudablemente- merecen reconocimiento y protección a nivel normativo.

En el primer caso, relativo a las marcas tridimensionales, aquellas que aluden al envase del producto, actualmente no se encuentran amparadas por la normativa de propiedad industrial nacional. Sin embargo, las pretensiones de modificación de la norma regulatoria establecen su reconocimiento y los requisitos de su presentación para ser aceptada a registro. Pese a lo anterior y a esfuerzos doctrinarios, el problema que se suscita dentro de esta clase de signos recae en los documentos que se deben acompañar al momento de presentar la solicitud, particularmente en lo concerniente a las vistas bidimensionales y a la incidencia de estas nuevas presentaciones en los plazos de tramitación ante la Oficina de registro, cuestión que no se ha regulado de forma pormenorizada en el proyecto de ley.

El debate en torno a la protección de la forma del producto, necesariamente, desemboca en el resguardo por medio de la ley de propiedad intelectual, acuerdos internacionales y modelos de utilidad, entre otros. Lo anterior lleva a preguntarse por el resguardo al *Trade Dress* o presentación comercial versus las marcas tridimensionales: hay formas que son útiles y necesarias para la industria, su reconocimiento exclusivo representa el riesgo de crear una barrera artificial de entrada al mercado para nuevos competidores. Por ello, el resguardo a esta nueva clase de

registros debe encontrar como limitantes las formas usuales dentro del tráfico mercantil.

Punto aparte representan los registros de color, aceptados en Chile sólo cuando obedecen a una clara combinación de ellos. Lo anterior, debido a que se discute – lógicamente- la capacidad distintiva del color por sí solo, ya que la percepción del mismo cambia de persona a persona: no todos podemos identificar los matices de la misma forma. En algunos de los registros citados en este trabajo se alude, por el INAPI, a la causal de irregistrabilidad contenida en la letra i) del artículo 20 de la Ley, pese a que en algunos de ellos dicha alquimia no es patente *a priori*, como en la marca de propiedad de VTR.

La mayor problemática que enfrenta esta clase de signos se encuentra en el *Secondary Meaning* o significado secundario, por cuanto se acota que el color es de carácter genérico y puede adoptar diversas acepciones. Más aún, se profundiza el problema en aquellos escenarios en los que el color se acompaña de una forma genérica, como lo es una taza de color rojo –en la jurisprudencia nacional-, porque no se puede reivindicar exclusividad respecto a un objeto común y a un color único que se ocupa por una variedad de actores dentro del mercado. Aquellos límites deben ser impuestos de manera clara al momento de interpretar la ley, lo que hasta la fecha sólo ha acaecido en el derecho de la competencia, a propósito de acciones de competencia desleal.

En tercer lugar, se debate la capacidad distintiva de las marcas sonoras, puesto que no cualquier resonancia puede ser objeto de protección al alero de la ley. El segundo inconveniente, luego de aceptar su poder diferenciador, se encuentra al momento de ser registradas por ocasión del modo en que se debe acompañar el signo: en un pentagrama, en un dispositivo móvil, un CD, etc. En el caso nacional, y conforme a la interpretación literal del reglamento de la ley, las formas de cumplir con el requisito no son privativas de un fonograma o de una descripción verbal únicamente; se deja

una ventana a la evolución de la tecnología y a contar con pruebas duraderas e indubitadas.

Ahora bien, la mayoría de las Oficinas registrales, actualmente, carecen de la institucionalidad suficiente y de los instrumentos necesarios para examinar y determinar la representación de las marcas que no son visibles, como los sonidos. Hay una necesidad patente de unificar las normas por medio de convenciones internacionales: no es lo mismo que se permita acompañar a la presentación de una solicitud de color códigos de identificación a imágenes genéricas, o que en el caso de un registro de sonido se acompañe un pentagrama que una reproducción computacional con tonos. Empero, el problema persiste debido a que el desarrollo de las industrias y el fomento a la actividad creativa no se hace de manera conjunta con la evolución normativa, lo que incide en el nacimiento de instrumentos jurídicos poco eficiente para estos fines. Sin duda es urgente modificar la ley del ramo.

Como fuera señalado, al prohibir y carecer de regulación óptima en la Ley de Propiedad Industrial, se busca el amparo de la marca tridimensional o del color por medio de ilícitos de competencia desleal, acudiendo al amparo del artículo cuatro letras a) de la Ley N° 20.169, para impedir el uso de aquellos vehículos de distinción por parte de terceros. Al admitir dicha protección, en los hechos, se contradice —e incluso vulnera— la voluntad del legislador, en orden a la existencia de una sede específica para el resguardo de esta clase de signos distintivos.

De manera paralela, los criterios impuestos por la jurisprudencia y la doctrina, tanto nacional como internacional, revelan tres aspectos convergentes sobre esta nueva clase de registros, siendo éstos: la necesidad de examinar exhaustivamente su capacidad distintiva, analizar su perceptibilidad y representación gráfica, punto que se vuelve intrincado en el caso de los registros sonoros y los aromas, entre otros. Por lo anterior, urge una armonización o unificación de criterios doctrinales y jurisprudenciales, encaminadas a favorecer y promover la evolución legislativa para dar paso a los registros no tradicionales.

Finalmente, es menester señalar que esta clase de registros representa una evolución en la Propiedad Industrial, transe en el que Chile debe convertirse en actor a nivel Sudamericano. Parte de la integración a economías con mayor desarrollo requiere ofrecer mecanismos eficientes de protección –como ocurre en Estados Unidos y en Europa-, de tramitación expedita e innovadores; novedad que es manifiesta en el caso de esta nueva clase de registros. Las marcas no tradicionales representan un reto global que implica cambios en diversas áreas, tanto a nivel tecnológico como industrial, por lo que corresponde ser pioneros en ofrecer soluciones a nivel de entidades registrales, normativa interna y tratados internacionales, para encabezar el desarrollo latinoamericano en la materia.

## BIBLIOGRAFÍA

1. AGUIRRÉZABAL GRÜNSTEIN, MAITE. (2014). *La cesación de los actos que infringen la propiedad marcaria y su tratamiento en la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial*. Revista chilena de derecho privado, (22), Páginas 373-382. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722014000100020>>
2. ALESSANDRI RODRÍGUEZ, SOMARRIVA UNDURRAGA, & VODANOVIC H. (1974). *Curso de derecho civil: Los bienes y los derechos reales*. (3a. ed.). Santiago: Nascimento. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<http://doctrina.vlex.cl/vid/clasificaciones-derechos-subjetivos-474937678>>.
3. ASCENCIO, MIGUEL. (1996). *Derechos de propiedad Industrial*. En RINCÓN CUELLAR, LUIS FERNANDO (1999). *Los derechos de exclusividad concedidos por las nuevas creaciones de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia*. Tesis de Licenciatura para optar al grado de Abogado Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf>>.
4. ÁVILA VALLECILLO, JOSÉ ALEXANDER. (2016). *Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales”: Tipologías, retos y desafíos*. Revista de Derecho Número 20. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y5s6b2gh>>.
5. BANFI DEL RIO, CRISTIÁN. (2012). *Una naciente jurisprudencia por actos de competencia desleal*. Artículo publicado en El Mercurio Legal. Material Electrónico. Disponible para su consulta virtual en:

<<http://www.elmercurio.com/legal/movil/detalle.aspx?Id=901388&Path=/0D/C1/>>.

6. BARONI, MICHAEL L. (1993). *The sound marks the song: The dilemmas of digital sound sampling and inadequate remedies under Trademark Law*. Hofstra Property Law Journal, Vol. 6. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y4rt9xc8>>.
7. BARTKOWSKI, MEGAN. (2006). *New Technologies, New Trademarks: A Review Essay*. Journal of Contemporary Legal Issues, Vol. 19. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/2qx5cfcontent\\_copy](http://goo.gl/2qx5cfcontent_copy)>.
8. BERNET PÁEZ, MANUEL. (2014). *La presentación comercial en el derecho de la competencia desleal: Evolución en el derecho comparado y su protección en Chile*. Santiago, Chile: LegalPublishing.
9. BERTONE, LUIS EDUARDO & CABANELLAS DE LAS CUEVAS. (1989). *Derecho de Marcas*, Argentina: Heliasta.
10. CALLMANN, RUDOLF. (1983). *The law of Unfair competition, Trademarks and Monopolies*. University of California. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y3djlkjq>>.
11. CASTRO, JUAN DAVID. (2012). *Las Marcas No Tradicionales*, Colombia, Revista La Propiedad Inmaterial, Vol.16. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <[goo.gl/GBMDZ9content\\_copy](http://goo.gl/GBMDZ9content_copy)> .
12. CLARO SOLAR, LUIS. (1930) *Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado*. De los Bienes I., Santiago: Imprenta Cervantes.

13. Comité Permanente Sobre El Derecho De Marcas, Dibujos Y Modelos Industriales E Indicaciones Geográficas, Novena sesión. (2002). *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/upo7k93>>.
14. Comité Permanente Sobre El Derecho De Marcas, Diseños Industriales E Indicaciones Geográficas. (2006). Decimosexta sesión. Material electrónico. Disponible para su consulta en línea en <<https://tinyurl.com/y57eat3l>>.
15. COOPER, RODRIGO. *Requisitos y prueba de la notoriedad de una marca*, en Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI) Mesas redondas 1993-1994.
16. CORNEJO, CARLOS A. (2012). *La marca tridimensional*. Perú, Ars Boni et Aequi, Vol. 6. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/NV3F4ucontent\\_copy](http://goo.gl/NV3F4ucontent_copy)>.
17. CUBILLOS SIGALL, NICOLÁS. (1998). *En defensa de las marcas comerciales*. Revista Chilena de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 25, Nº 2. Páginas. 295 – 307. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://www.jstor.org/stable/41609455>>.
18. DAVEY, JAMES. (1995). *Intellectual Property –Trademarks- the Lanham Act Permits the Registration of Color alones as a Trademark – Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.* Estados Unidos, Tennessee Law Review, Vol. 63. pp. 261 - 280. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yxe99qyu>>.
19. DE GEORGE, RICHARD T. (2009). *Intellectual Property Rights*. Inglaterra, Oxford Handbooks Online. Material electrónico. Disponible para su consulta

virtual en: <[goo.gl/wA2vQK](http://goo.gl/wA2vQK)content\_copy>.

20. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE). Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://dle.rae.es/?id=XrXR2VS>>.

21. FERNÁNDEZ – NÓVOA, CARLOS. (1984). *Fundamentos del Derecho de Marcas* (2ª. ed. 2004.ed.). Madrid: Marcial Pons, Eds. Jurídicas y Sociales.

22. FERNÁNDEZ ROSAS, JOSE CARLOS. (1996). (Editor). Derecho del Comercio Internacional. Editorial Eurolex. Madrid, España. En RINCÓN CUELLAR, LUIS FERNANDO (1999). *Los derechos de exclusividad concedidos por las nuevas creaciones de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia*. Tesis de Licenciatura para optar al grado de Abogado. Facultad de Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. Material electrónico. Disponible para su consulta en línea: <<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf>>.

23. GUERRERO CORNEJO, CARLOS A. (2010). *La marca tridimensional*. Publicado en *Ars Boni et Aequi*, Volumen 6. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/rgts9av>>.

24. HOHMANN HEWSTONE, MELISSA, & VENTURELLI SANTA MARÍA, VALENTINA. (2008). *Régimen de propiedad industrial en la legislación chilena. — análisis comparativo con el ADPIC y tratados de libre comercio suscritos por Chile*. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/106882>>.

25. HÖPPERGER, MARCUS. (2009). *Marcas no tradicionales – Entra en vigor el*

*Tratado de Singapur*. Material electrónico. Disponible para su consulta en línea en: <<https://tinyurl.com/yyakvlpp>>.

26. IMAZ SUÁREZ, CARMEN. (2015). *El concepto de identidad frente a imagen de la marca*. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE de Madrid. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y6s5szwg>>.

27. INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA). (1997). *Reporte de protección de Marcas de Sonido*. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yyoahx23>>.

28. JANNEY, LAURENCE A. (1950). *More about "Secondary Meaning" Trade-Marks*. The Trade-Mark Reporter, Vol. 40. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/uHkLhtcontent\\_copy](http://goo.gl/uHkLhtcontent_copy)> .

29. KAMIKURA, HANKO. (2015). *New Type of Trademark Now Registrable in Japan*. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y3fm3xmo>>.

30. LARRAGUIBEL ZAVALA, SANTIAGO. (1987). *Tratado de Marcas Comerciales*, Santiago: Editorial Jurídica.

31. LIÉVSNO MEJÍA, JOSÉ D. (2011). *Aproximación a las Marcas No Tradicionales*. Colombia, Revista de Derecho Privado N° 45, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/hpeYPKconten\\_copy](http://goo.gl/hpeYPKconten_copy)>.

32. MADI, R. (2010). *Colour and Sound Marks: A Brief Overview of Civil Protection in Light of Jordanian Legislation*. *Arab Law Quarterly*, 24(1), Páginas 41-72.

Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<http://www.jstor.org/stable/40604791>>.

33. MARHUENDA, MANUEL. (2006). *Protección de los Diseños Industriales en la Unión Europea; Principales Rasgos y Ventajas del Diseño Comunitario*. Colombia, Revista de Propiedad Inmaterial. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yx8qea6p>>.

34. MATTY, LESLEY. (2006). *Rock, Paper, Scissors, Trademark - A Comparative Analysis of Motion as a Feature of Trademarks in the United States and Europe*. Cardozo Journal of International and Comparative Law. Vol. 14, N°. 2. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/7fujaccontent\\_copy](http://goo.gl/7fujaccontent_copy)>.

35. MELÉNDEZ DOMÍNGUEZ, MARCELA. (2009). *La historia de la propiedad industrial en Chile*. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Universidad de Chile.

36. Mensaje de S.E. el Presidente de la República, de fecha 24 de abril de 2013. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yxa5hd84>>.

37. METZGAR-SCHALL, NICOLE. (2015). *Christian Louboutin, S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc. and Single-Color Trademark Protection through the Doctrine of Secondary-Meaning*. Arizona State University Sports and Entertainment Law Journal, Vol. 5. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/ct1xo8content\\_copy](http://goo.gl/ct1xo8content_copy)>.

38. MITCHELL, OLIVER R. (1896). *Unfair Competition*. Harvard Law Review, Vol. 10, N°. 5 (Dec. 26, 1896), Páginas. 275-298. Material electrónico. Disponible

para su consulta online en: <<https://www.jstor.org/stable/1321586>>.

39. MORALES ANDRADE, MARCOS. (2012). *Presente y futuro del sistema de propiedad industrial en Chile*. Santiago, La Semana Jurídica, Vol. 17. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/w769yxv>>.
40. NEWMAN, STEPHEN J. (1994) *Kill the "Mere Color" Rule: Equal Protection for Color under the Lanham Act*. *University of Chicago Law Review*: Vol. 61: Artículo 9. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yyp7hfae>>.
41. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). *Qué es la Propiedad Intelectual*. Publicación N° 450. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yyda7657>>.
42. OROZCO TORO, JAIME A.; FERRÉ PAVIA, CARMEN (2013). *Identidad e imagen: los valores intangibles de la marca*. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y3lp8vej>>.
43. OROZCO TORO, JAIME A. (2013). *Actas de Diseño 15*. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yy8q49gp>>.
44. OVERCAMP, ELIZABETH A. (1995). *The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster*. *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 2, N°. 2. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/fa4tHqcontent\\_copy](http://goo.gl/fa4tHqcontent_copy)>.
45. PANIZZA, NICOLE. *Seminario de Integración I*, Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Material electrónico. Disponible para su

consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yxjkqo4s>>.

46. PÉREZ ÁLVAREZ, FÉLIX S. *Diferencias jurídicas que permiten la distinción entre las denominaciones de origen y las marcas*. En Meléndez Domínguez, Marcela. (2009). *La historia de la propiedad industrial en Chile*. Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Universidad de Chile.
47. PISARSKY, NICK. (2008). *Potayto-potahto-let's call the whole thing off: Trademark protection of product sounds*. Connecticut Law Review. Vol. 40. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/XTZ4wmcontent\\_copy](http://goo.gl/XTZ4wmcontent_copy)>.
48. PORT, KENNETH L. (2011). *On Nontraditional Trademarks*. Northern Kentucky Law Review, Vol. 38. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/X9Md5acontent\\_copy](http://goo.gl/X9Md5acontent_copy)>.
49. RAMZI, MADI. (2010). *Colour and Sound Marks: A Brief Overview of Civil Protection in Light of Jordanian Legislation*. Arab Law Quarterly. Páginas 41-72. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/u4h973g>>.
50. REY-ALVITE VILLAR, MANUEL. (2014). *El carácter distintivo de la Marca Tridimensional en la Jurisprudencia de la Unión Europea*. Vol. 6, Nº 1. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y6td2efa>> .
51. RICOLFI, M. (1999). *I Segni distintivi*. Diritto interno e comunitario, Giappichelli, Torino.

52. RIOFRÍO MARTINEZ-VILLALBA, JUAN CARLOS. (2014). *Teoría General de los Signos Distintivos*. Colombia. Revista la Propiedad Inmaterial N° 18, Universidad del Externado de Colombia. Páginas 191 – 219. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y4dmtf9t>>.
53. ROBERTSON, SEAN. (2004). *NO LEGO, YES LOGO: The Federal Court of Appeal Protects Innovation in Kirkbi AG and Lego Canada Inc. v. Ritvik holdings Inc.* Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/tarjbca>>.
54. SANDOVAL LÓPEZ, RICARDO. (2015). *Derecho comercial*. Santiago-Chile: Editorial jurídica de Chile. Tomo 3.
55. SAMUELS, JEFFREY M; SAMUELS, LINDA B. (1993). *Color Trademarks: Shades of Confusion*. Trademark Report. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y58q4s8a>>.
56. SCHMITZ VACCARO, CHRISTIAN. (2012). *Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales*. Revista chilena de derecho, N° 39. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372012000100002>>.
57. SCHMITZ VACCARO, CHRISTIAN. (2011). *Marcas comerciales: Su operatividad con otros derechos intelectuales en el contexto de la innovación*. Revista La Propiedad Inmaterial, (15), Páginas 31-45. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y5372zv3>>.
58. SCHMITZ VACCARO, CHRISTIAN. (2006). *Propiedad Industrial y Derecho de Autor ¿Una división vigente?*, en: Morales Andrade, Marcos (edit): *Temas*

*actuales de Propiedad Intelectual Estudios en Homenaje a Santiago Larraguibel Zavala*. Santiago – Chile: LexisNexis. Páginas 21 – 51. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y55rzy3u>>.

59. SEGURA GARCÍA, MARÍA JOSÉ. (1995). *Derecho Penal y Propiedad Industrial*. Editorial Civitas. Alicante. En Magaña de la Mora, Juan Antonio. *El delito contra la propiedad Industrial en las marcas*. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y29s8j3x>>

60. STYRCULA, KEITH. (1991). *Trade Dress of Business Establishment Design: A Survey of Case Law for Franchisors*. Franchise Law Journal, Vol. 10. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<http://www.jstor.org/stable/29541477>>.

61. *The Doctrine Of Secondary Meaning*. (1960). West Virginia Law Review, VOL. 62, N° 3. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/i1Q7Nwcontent\\_copy](http://goo.gl/i1Q7Nwcontent_copy)>.

62. TRAINA, LAUREN. (2014). *Seeing Red, Spending Green: The Costly Process of Registering and Defending Color Trademarks*. Southern California Law Review. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y5b3pycw>>.

63. TREJO VEGA, L. (2013). *Es posible la aplicación de excepciones al derecho exclusivo y excluyente que confiere el registro de marca comercial*. AFET para optar al Título de Magíster con y sin menciones. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. Material electrónico. Disponible en <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/140743>.

64. UNDURRAGA VICUÑA. (2011). *El Trade Dress en Chile: Su regulación en el derecho de marcas chileno y su aplicabilidad como objeto de los contratos*.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Universidad de Chile.

## SENTENCIAS

1. AUGUST STORCK KG v. OAMI. 2006. Corte de primera instancia de la Comunidad Europea, 22 de junio, 2006. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y357ogbn>>.
2. BAYER HEALTHCARE LLC con LABORATORIO MAVER LIMITADA. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sentencia N° 60, bajo el rol 4236-05. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/v6ywlha>>
3. CAMPBELL SOUP CO. v. ARMOUR & CO. 1949. Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, Estados Unidos, 16 de mayo, 1949. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yxbnt64g>>.
4. DISTRIBUIDORA DAVIS DE MÁQUINAS Y COSMÉTICOS S.A. con LABORATORIO PETRIZZIO S.A., dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol N° C-7322-2008.
5. FOTOMAT CORPORATION v. COCHRAN. 1977. Corte de distrito del Estado de Kansas, 12 de abril, 1977. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y2s8nzoz>>.
6. GENERAL ELECTRIC BROADCASTING CO. 1978. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yxcr5sf2>>.
7. JAMES HEDDON`S SONS v. MILLSITE STEEL WIRE WORK, INC. 1942. Corte de Apelaciones del sexto circuito, 6 de mayo, 1942. Material electrónico.

Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y689dg4y>>.

8. JOHNSON & JOHNSON con SHIRE LLC, dictada por la Excelentísima Corte Suprema bajo el rol 5364-2010. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/s3ac93l>>.
9. KIRKBI AG & LEGO CANADA INC. v. RITVIK HOLDINGS INC./GESTIONS RITVIK INC. (now operating as MEGA BLOKS INC.). Dictada por la Corte de Apelaciones de Canadá. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/vwmxg5c>>.
10. LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES KNOP LIMITADA con FARMACIAS AHUMADA S.A. (FASA), dictada con el N° 24/2005, bajo el rol N° 4236-05. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/u8qs4mw>>.
11. MORTON – NORWICH PRODUCTS v. UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (PTO). 1982. Tribunal de Aduanas y Patentes de Estados Unidos, 18 de febrero, 1982. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y36ay9ee>>.
12. NUTRASWEET CO. v. STADT CORP. 1990. Corte de Apelaciones de Estados Unidos, 8 de noviembre, 1990. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yybkmncc>>.
13. LABORATORIO ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS KNOP LIMITADA con LABORATORIO M LIMITADA. Dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia bajo el N° 59/2007. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/ul5df2x>>.
14. LESCHEN & SONS ROPE CO. v. BRODERICK & BACOM ROPE CO. 1906.

Corte Suprema de Estados Unidos, 19 de marzo, 1906. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y5r67deh>>.

15. LIBERTEL GROEP BV. v. BENELUX-MERKENBUREAU. 2003. Tribunal de Justicia Europeo, 6 de mayo, 2003. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <[goo.gl/abQYS9content\\_copy](http://goo.gl/abQYS9content_copy)>.

16. G. & C. MERRIAM COMPANY v. ARTHUR J. SAALFIELD. 1916. Corte Distrital de Ohio, Estados Unidos, 17 de abril, 1916. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y3f24shk>>.

17. OWENS – CORNING FIBERGLAS CORPORATION (OCF) v. UNITED STATES PATENTE AND TRADEMARK OFFICE (PTO). 1985. Corte de Apelaciones del Circuito Federal, Estados Unidos, 8 de octubre, 1985. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y35dhw8b>>.

18. PHILIP MORRIS PRODUCTS S. A. con CHILETABACOS S.A. Dictada por el 23° Juzgado Civil de Santiago bajo el rol C-22012-2009, confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/tfw85sy>>.

19. POLAROID CORPORATION v. POLARAD ELECTRONICS CORPORATION. 1961. Corte de Apelaciones del Circuito Federal, Estados Unidos, 28 de febrero, 1961. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y2gdzbtw>>.

20. PROCTER & GAMBLE COMPANY v. OAMI. 2001. Corte de Cincinnati, Estados Unidos, 20 de septiembre, 2001. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y2oenmco>>.

21. QUALITEX CO. v. JACOBSON PRODUCTS CO. 1995. Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, Estados Unidos, 9 de enero, 1995. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y2m3jq7a>>.
22. SHIELD MARK BV v. JOOST KIST H.O.D.N. 2003. Tribunal de Justicia de los Países Bajos, 27 de noviembre, 2003. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y638856l>>.
23. SIECKMANN v. DEUTSCHES PATENT. 2003. Tribunal de Justicia Alemán, 12 de diciembre, 2002. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y3yhcvst>>.
24. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. v. CADBURY UK LTD. 2015. Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, Reino Unido, 11 de junio, 2015. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yxlutu56>>.
25. TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LIMITADA con TRANSPORTES CRUZ DEL SUR INTERNACIONAL S.A.C. 2013. Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Chile, 15 de noviembre, 2013.
26. WARNER BROS., INC., v. GAY TOYS, INC. 1981. Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, Estados Unidos, 24 de agosto, 1981. Material electrónico. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/y52qtemn>>.

#### **NORMATIVA CITADA**

1. CONVENIO DE PARÍS, promulgado en Chile por medio del Decreto N° 425 por el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1991. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y26c7bg3>>.

2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, Chile. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/yc369gyk>>.
3. DIRECTIVA 2008/95 DEL PARLAMENTO EUROPEO, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Disponible para su consulta virtual en: <<https://tinyurl.com/yyu8zdfx>>.
4. LANHAM ACT, ley de marcas de Estados Unidos. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y2929pgq>>.
5. LEY DE MARCAS DE SINGAPUR, modificada en el año 2014 por la Ley de Indicaciones Geográficas. Disponible para consulta en línea en <<https://tinyurl.com/y2jjdpay>>.
6. LEY N° 19.039, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Chile. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y3hyt2od>>.
7. LEY N° 17.336, LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Chile. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/slu7mcu>>.
8. LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, ECUADOR. Disponible para consulta virtual en <<https://tinyurl.com/yy3c3zo>>.
9. REGLAMENTO DEL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, Singapur, 1 de noviembre de 2011. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/yy3pnfvu>>.
10. REGLAMENTO DE LA LEY N° 19.039, Chile. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y3y9pxor>>.

11. REGLAMENTO DE MARCA COMUNITARIA, Unión Europea, 14 de junio de 2017. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/y4ksv3bk>>.

12. TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, Singapur, 27 de marzo de 2006. Disponible para su consulta virtual en <<https://tinyurl.com/yyspnfvu>>.