

Desafíos marcarios a la luz del Tratado de Libre Comercio.

Introducción.

Finalmente se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, y verificado ello resulta necesario comenzar a analizar los derechos y obligaciones que emanan de un acuerdo de dicha trascendencia.

En lo tocante a este artículo, queremos esbozar en líneas generales los fundamentos del Derecho Marcario y las principales características de los signos contemplados en dicho acuerdo y que deberán ser adoptadas por nuestra legislación.

Fundamento marcario.

Previo a cualquier análisis, resulta atingente enunciar que las marcas corresponden a mecanismos legales a través de los cuales las empresas singularizan sus productos y/o servicios en el mercado. Se trata de un instrumento que puede llegar a tener una alta y protagónica significación mercantil, llegando incluso a darse el caso de marcas que resulta casi imposible avaluar contablemente. Piénsese en marcas tan conocidas como Coca-Cola, Intel y otras. Es por ello que el objetivo de los titulares marcarios de relevancia es lograr el reconocimiento estatal de sus derechos a través de acciones eficaces en la represión de conductas que puedan afectar o diluir la capacidad distintiva de un signo.

Tan relevante resulta esta realidad que en la expresión de motivos del Tratado signado con los Estados Unidos se señala que las partes están “*deseosas de promover una mayor eficiencia y transparencia en la administración de los sistemas de propiedad intelectual de las partes*”.

Consecuencia de lo anterior, podemos señalar que uno de los temas que más preocupa a las empresas es la manera por la cual pueden actuar a través de signos distintivos que sean reconocidos, valorados y elegidos por los consumidores. Para la consecución de dicho fin existen un sinnúmero de maneras, sin embargo establecer con caracteres absolutos los patrones que inciden en el logro de dicho objetivo, no es una tarea fácil.

Panorama actual.

El sistema marcario se erige como garantía constitucional. De hecho nuestra Constitución Política de la República establece en su artículo 19 N° 25, párrafo 3° que *“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”*. Precisamente la Ley 19.039 se encarga de desarrollar dicha garantía constitucional, conceptualizando la marca, estableciendo sus presupuestos, derechos y garantías. En dicha Ley, se contemplan básicamente tres categorías de marcas. Marcas denominativas, figurativas y mixtas. Por marcas denominativas entendemos los signos que se plasman en una palabra, que puede ser artificial, arbitraria o evocativa. Por marcas figurativas, debemos comprender los signos compuestos exclusivamente por una figura, un diseño que se aplicará al producto que se pretende distinguir. Finalmente, las marcas mixtas, corresponden a una mezcla de las anteriores, existiendo tanto un elemento gramatical, como un elemento figurativo.

Nuevas categorías de marcas.

Las diversas categorías de marcas al amparo de la actual Ley 19.039 son bastante escuálida en relación a los desafíos que impone el Tratado de Libre Comercio, pues tal como señala el artículo 17.2:

“Cada parte dispondrá que las marcas de fábrica o de comercio incluirán las marcas colectivas, de certificación y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas”.

Esta lectura nos permite concluir que deberán establecerse obligatoriamente las marcas colectivas, de certificación o garantía y sonoras, que pasamos a describir.

Marcas Colectivas.

Esta categoría de marca no se encuentra reglada en la actualidad en nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto a sus orígenes, podemos mencionar que se encuentra ampliamente difundida en los diversos ordenamiento jurídicos, estando incluida en la

Directiva Comunitaria Europea 89/104 como una alternativa a disposición de los diversos estados. De hecho son diversos los países que las contemplan, encontrándose entre ellos Francia, Alemania, España.

Para efectos de un análisis de esta institución, tomaremos como base la definición contenida en el Reglamento de Marca comunitaria N° 40/94, en cuyo artículo 64 se las conceptualiza como aquellas:

“que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas. Podrán solicitar marcas comunitarias colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les es aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de derecho público”.

De esta definición podemos colegir que la legitimación activa para impetrar el privilegio de esta categoría está reservada a asociaciones o personas jurídicas reunidas en torno al uso de una marca en común. Cobra especial relevancia la figura del Reglamento de Uso, pues a través de él se establecerán las condiciones de afiliación a la Asociación respectiva, que le habilitarán en el uso del signo respectivo. Resulta trascendental también las normas administrativas relativas a las autorizaciones, condiciones de uso de la marca, y sanciones aplicables a quien infrinja las normas reglamentarias respectivas.

Desde el punto de vista dogmático, esta categoría de marcas cumple con la función última de los signos, cual es distinguir un producto como proveniente de una comunidad de intereses, en relación a otro producto. La figura de productor individual se diluye, pasando a cobrar interés la figura de la comunidad de interés, en donde una asociación será la interesada en obtener la debida diferenciación de los productos o servicios de sus afiliados en relación a otros productores.

Marcas de garantía.

Esta categoría de marcas corresponde a una modalidad adoptada por diversos países y a través de ella se trata de singularizar productos que por el uso de dicha marca se certifican las características de los mismos, en especial la calidad, los componentes e incluso el origen de los productos o servicios elaborados y/o distribuidos por personas autorizadas y controladas por el titular de la marca.

Esta categoría de marcas se encuentra en diversos ordenamientos jurídicos, siendo una categoría general de marca colectiva, una de cuyas subespecies es *la marque collective de certification*. La ley británica de marcas, reconoce esta categoría de marcas.

Doctrinariamente, la función típica de una marca es la correcta identificación de un producto como proveniente de un agente empresarial, en relación a otro, cobrando un rol protagónico el concepto de distintividad. Sin embargo, tratándose de esta categoría de marcas, la finalidad está representada por la indicación de la calidad de los productos o servicios respectivo, cobrando protagonismo la función de indicación de calidad del producto en *strictu sensu*, o sea NO EN RELACIÓN A UN PRODUCTO QUE GANE UN PRESTIGIO POR EL HECHO DE PROVENIR DE UN AGENTE EMPRESARIAL DE RENOMBRE, sino por las características intrínsecas del producto mismo.

De allí que para esta categoría de marcas es normal el establecimiento de Reglamento de Uso, a través del cual se especificarán, *grosso modo*, los componentes del producto, su origen, las medidas de control para cerciorarse del cumplimiento de los componentes u otros elementos de composición o calidad, y las sanciones o penas aplicables en el evento que no se de cumplimiento a los requisitos de composición, siendo la máxima sanción en la revocación al usuario de la autorización para el uso de dicho signo.

Normalmente, la habilitación para impetrar el privilegio de esta categoría de privilegios es cualquier persona, razón por la cual cobra especial relevancia que el titular tenga la suficiente organización para poder llevar a cabo las funciones de control e incluso de sanción.

Marcas sonoras.

Por marcas sonoras se entienden los signos que son capaces de distinguir un producto de otro en el mercado, empleado para ello el sonido. Sin lugar a dudas, que muchos podrán identificar esta categoría de marcas a través de la simple memorización del rugido de un león de la Metro Goldwin Mayer. Precisamente, el objetivo detrás de esta

categoría es atribuir un monopolio sobre determinada categoría de sonidos para singularizar en el mercado un específico producto o servicio.

El desafío más evidente estará en la capacidad de análisis de la Autoridad para poder discernir si una solicitud de esta categoría podría confundirse con otra registrada o solicitada previamente. La modalidad adoptada por los países desarrollados es a través de los pentagramas de las composiciones. Es fácil tratándose de composiciones musicales, sin embargo de otro tipo de sonidos, tendrán que ser lo suficientemente detallados para poder comprender de que se trata.

Marcas olfativas.

Dentro de las categorías de marcas propiamente tales, corresponde específicamente a una modalidad específica, pues a través de ella se procura usar uno de los sentidos para la identificación de un producto o servicio en el mercado. En lo personal, comprendo la lógica tratándose de productos, sin embargo no concibo lógico singularizar un servicio a través de un olor. En el Derecho Comparado, esta categoría de marcas existe como instrumento jurídico al servicio de una finalidad mercantil, sin embargo su uso no ha sido adoptado por los agentes empresariales de manera profusa. De hecho se discute mucho en torno a esta figura y a su real aplicación, y en lo tocante a los doctrinarios, el problema estriba en la correcta identificación de un olor en relación a otro.

Este tema se planteó con ocasión de una marca comunitaria solicitada ante la Oficina de Marcas Europea (OAMI), a través de la cual se intentó el registro de “The smell of the fresh cut grass” (el olor de la hierba recién cortada) para distinguir pelotas de tenis. El tribunal de primera instancia (División de Examen de la OAMI) consideró que la representación de dicho olor no servía para los propósitos de la legislación del rubro (Reglamento de Marca Comunitaria) en cuanto dicha descripción no era suficiente. Sin embargo, y tal vez como constatación de lo discrecional que puede llegar a ser un asunto de esta naturaleza, la Sala de Apelación estimó que dicha representación era apropiada a la luz de la legislación aplicable, pues correspondía a una fragancia u olor que el público podía asociar e identificar. En definitiva, es un tema que está en plena discusión no existiendo criterios globales, generales y objetivos para su correcta aplicación.

En definitiva, estos instrumentos legales deben ser entendidos por nuestros agentes empresariales como una de las maneras por la cual las empresas internacionales logran posicionar sus productos y de allí que sea completamente deseable que nuestras empresas nacionales tengan en consideración estas modalidades al momento de intentar ingresar en un pie de igualdad mercantil a mercados de países desarrollados.

Rodrigo Puchi Zurita

Abogado, Universidad de Chile.

Magíster en Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial.

Miembro Estudio Jurídico Beuchat, Barros & Pfenniger.