

**República de Chile  
Ministerio de Economía  
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial**

**Consulta Pública  
sobre  
las propuestas de enmienda a la  
Ley de Propiedad Industrial No. 19039**

**Propuestas de la  
International Trademark Association  
29 de marzo de 2012**

## Índice

I.	Introducción	3
II.	Sumario	3
III.	Comentarios y recomendaciones en detalle	
	1. Definición de marca. Signos registrables.	4
	2. Prohibiciones absolutas al registro: marcas constituídas por colores	6
	3. Prohibiciones relativas al registro: protección de marcas notoriamente conocidas y famosas	6
	4. Uso de la marca tal como está registrada	7
	5. Caducidad por falta de uso	8
	6. Protección de nombres comerciales	9
IV.	Conclusión	10

## **I. Introducción**

La International Trademark Association (INTA) celebra la iniciativa del gobierno chileno de invitar a partes interesadas a aportar comentarios con relación a la propuesta de enmiendas a la Ley de Propiedad Industrial No. 19039. INTA tiene el honor de participar en este proceso y de presentar sus sugerencias en este documento.

INTA es una asociación sin fines de lucro que nuclea a más de 5.900 titulares de marcas y firmas profesionales de más de 190 países. Fue fundada en 1878 y está dedicada a sostener y promover el progreso de las marcas y de la propiedad industrial como elementos del comercio internacional justo y efectivo. Los miembros de INTA comparten intereses comunes en la protección de las marcas y el desarrollo de la legislación en la materia y se apoyan en INTA para que represente y abogue por tales intereses ante los gobiernos nacionales y organizaciones internacionales. Entre los diversos miembros de INTA se incluyen compañías multinacionales y emprendimientos comerciales de todos los calibres, bufetes de propiedad intelectual y estudios de práctica legal general, agencias de marcas, proveedores de servicios, consultoras de marcas e instituciones académicas. Actualmente, INTA cuenta con 38 miembros chilenos. Para mayor información, agradeceremos se remitan a: <http://www.inta.org>.

En muchas ocasiones INTA ha respondido los requerimientos de gobiernos a lo largo del mundo que han solicitado se les provean comentarios en asuntos vinculados a enmiendas, modernización y mejoras de normas y leyes en materia de marcas. Esta presentación fue preparada con la colaboración de miembros de INTA que tienen vasta experiencia en derecho de marcas.

## **II. Sumario**

El 9 de marzo de 2012 el Ministerio de Economía de Chile, a través del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI), abrió un período para consulta pública sobre la propuesta para enmienda de la actual ley de propiedad industrial, vigente desde 1991. El propósito de esta consulta es recibir opiniones de partes interesadas antes de enviar el proyecto a tratamiento por el Congreso.

En lo que hace a las marcas, las propuestas de modificación a la ley incluyen cambios que modernizan la normativa actual al ampliar los tipos de signos susceptible de registro y al eliminar una categoría de marcas (establecimientos comerciales e industriales) que está desactualizada y no conlleva mayor implicancia práctica. Cabe destacar en particular que la enmienda propuesta incorpora la carga de uso para mantener derechos sobre la marca y la

acción de caducidad por falta de uso, un cambio que armonizaría la ley Chilena con las tendencias internacionales.

Los comentarios que se presentan en este documento toman en consideración recomendaciones previas de INTA que están plasmadas en resoluciones y directrices desarrolladas por la Asociación a lo largo de los años. El equipo de trabajo comprometido con el análisis de las enmiendas propuestas refleja el esfuerzo e investigación coordinados de los siguientes comités de acción política:

- Comité de Legislación y Regulación
- Comité de Prácticas de Oficinas de Marcas
- Comité de Marcas No Tradicionales
- Comité de Marcas Famosas y Notoriamente Conocidas

El equipo de trabajo centró su atención en los siguientes temas, respecto de los cuales esta presentación aporta comentarios detallados:

- Definición de marca
- Signos susceptible de protección como marca
- Protección de marcas consistentes en colores
- Protección de marcas notoriamente conocidas y famosas
- Uso de la marca tal como está registrada
- Caducidad por falta de uso
- Protección de nombres comerciales

### **III. Comentarios detallados y recomendaciones**

#### **1. Definición de marca – Signos susceptible de protección**

##### ***Artículo 37***

Este artículo define a la marca por su capacidad para distinguir en el comercio los productos o servicios de una persona (término que en castellano abarca tanto personas físicas como jurídicas) de los de otra.

Sin embargo, la definición de marca en la enmienda propuesta no es clara.

El artículo comienza por enumerar una variedad de elementos que pueden constituir una marca, textualmente, “una palabra, nombre, símbolo, signo o cualquier combinación de éstos” y luego proporciona una lista expandida de posibles signos registrables, a saber:

- “palabras o combinaciones de palabras, inclusive los nombres de individuos, letras, números;”
- “elementos figurativos, tales como imágenes, gráficos, dibujos, símbolos, combinaciones de colores;”
- “sonidos;”
- “formas tridimensionales, inclusive envoltorios, envases y la forma de un product o su presentación;” y
- “cualquier combinación de estos signos.”

En la forma en que el artículo propuesto se encuentra redactado, la lista de signos susceptible de protección puede interpretarse ya sea como una enumeración de ejemplos o como una lista taxativa de los únicos signos para los cuales se concedería protección. El tiempo y modo en que se ha conjugado el verbo “poder” en el segundo párrafo de este artículo (textualmente, “Estos signos podrán consistir en: ...”) admite la interpretación ambigua a que hacemos referencia.

***Recomendación:***

*INTA apoya la definición de marca centrada en la capacidad del signo como identificador de origen. Sin embargo, INTA recomienda una definición más clara que se logra si la marca se define simplemente como todo signo o combinación de signos capaz de distinguir los productos o servicios de una parte de aquéllos de otra (parte). La palabra “signo” comprende todos los demás ejemplos mencionados en este artículo (i.e., palabras, nombres, símbolos). Al mantener una definición simple, la protección marcaría estará disponible para todo signo que reúna el requisito básico de capacidad distintiva inherente o adquirida. Ésta incluye marcas alfanuméricas, en color, para envoltorios y para la forma o configuración del producto así como marcas tridimensionales. También incluye marcas sonoras, olfativas, gustativas o táctile, en tanto satisfagan el criterio citado.*

*En cuanto al segundo párrafo de este artículo, INTA recomienda reformularlo de manera que quede claro que la enumeración de ejemplos no limita la protección como marca a tales ejemplos. En particular, el preámbulo de este párrafo debería corregirse del siguiente modo:*

*“Tales signos pueden consistir, entre otros, en: ...”.*

*INTA no apoya restricciones respect de qué signos son susceptible de protección como marca, dado que la Asociación sostiene que todo signo que reúna el requisito arriba mencionado (capacidad distintiva inherente o adquirida) debe calificar como registrable. La Asociación se ofrece gustosamente para aportar comentarios y asistencia en material de cómo implementar en el futuro el examen y los requisitos para la protección de marcas no tradicionales (tales como marcas sonoras, olfativas, de movimiento y táctiles).*

## **2. Prohibiciones absolutas al registro: marcas en color**

### **Artículo 38**

Este artículo establece que el color de un producto y un color por sí mismo no pueden registrarse como marca.

#### **Recomendación:**

*INTA no apoya la prohibición absoluta al registro como marca del color de un producto o de un color por sí mismo.*

*A fin de constituir una marca, un color o combinación de colores debe ser capaz de distinguir los productos o servicios del solicitante y debe ser percibido por el público consumidor como identificador o elemento que distingue a los productos a los que se aplica y como indicador de procedencia. Para marcas que consisten en un color único, debe permitirse al solicitante probar que dicho color único no es funcional o genérico para los productos o servicios, o necesario para los competidores que brindan los mismos productos o servicios reivindicados en la solicitud.*

*En consecuencia, INTA recomienda corregir el artículo 38.h) del siguiente modo:*

*“El color genérico de un producto o servicio o el color que sea funcional con relación a los productos o servicios para los que se reivindica protección”.*

## **3. Prohibiciones relativas al registro: protección de marcas notoriamente conocidas y famosas**

### **Artículo 39, incisos f) y g)**

Estos incisos prevén protección para marcas notoriamente conocidas y famosas. En el caso de marcas notoriamente conocidas, terceros no autorizados no podrán registrar marcas idénticas o similares para productos o servicios idénticos o relacionados, en tanto que en el caso de marcas famosas la protección se extiende a productos o servicios no relacionados.

Este artículo proporciona una enumeración no taxativa de factores que pueden ser tenidos en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida o famosa, pero no formula una distinción entre estas dos categorías.

**Recomendación:**

*En tanto en este artículo se prevé un grado diferente de protección para marcas notoriamente conocidas y famosas, respectivamente, donde las marcas famosas gozan de una protección mayor (por cuanto pueden ser invocadas como base para impedir el registro de marcas idénticas o similares aunque estén destinadas a identificar productos no relacionados, siempre que exista riesgo de asociación, aprovechamiento indebido de la notoriedad del signo o riesgo de dilución), la ley debe fijar el criterio para establecer en qué reside la diferencia entre marcas notoriamente conocidas y marcas famosas.*

*Posiblemente, puede formularse una distinción entre aquellas marcas que han adquirido considerable reconocimiento por el público en general (marcas famosas) y aquellas en las que el reconocimiento está restringido al sector relevante del público consumidor (marcas notoriamente conocidas).*

*INTA sugiere enfáticamente que los factores para determinar el carácter de notoria o famosa de una marca sean parte de una lista no taxativa ni acumulativa de factores, que sirvan solamente como guía, no como requisitos para el reconocimiento de la calificación de notorio o famoso del signo.*

**4. Uso de la marca tal como está registrada**

**Artículo 63**

Este artículo establece que la marca debe ser usada tal como está registrada, aunque se considera suficiente para conservar la protección si la marca es usada en forma que varía en tamaño o difiere levemente en color (en caso que el color fuera un elemento de la marca).

**Recomendación:**

*INTA adhiere al postulado de que una marca debe usarse tal como está registrada a fin de conservar el derecho. Sin embargo, para determinar si el uso es suficiente para conservar el derecho sobre la marca deben considerarse admisibles otras variaciones (además de diferencias en tamaño o color, que son las únicas variaciones contempladas en el art. 63 de la propuesta de enmienda), en tanto tales variaciones no alteren el carácter distintivo de la marca, en consonancia con lo previsto en la Convención de París (art. 5.C.(2)).*

*INTA opina que este artículo debiera ser corregido para mantener la protección de la marca cuando la forma en la que ésta es usada difiera de la registrada en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca, sin limitar las variaciones admisibles a cambios en el tamaño o leves alteraciones en el color.*

*INTA sugiere reemplazar el texto de la segunda oración de este artículo, que textualmente dice:*

*“Las disminuciones o ampliaciones del tamaño, así como las leves variaciones de colores de la marca figurativa o mixta no incidirán en la protección.”*

*por el siguiente texto:*

*“El uso de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca como fue registrada no invalidarán ni disminuirán la protección otorada a la marca”.*

## **5. Caducidad por falta de uso**

### **Artículo 68**

Este artículo incorpora la carga de usar la marca en el territorio chileno como condición para conservar la validez del registro. La obligación de usar la marca comienza a partir del quinto año desde la concesión del registro. El registro también queda expuesto a caducidad si se interrumpe el uso de la marca por más de cinco años corridos. La caducidad por falta de uso opera a pedido de parte. INAPI estará facultado a decidir si el titular presenta excusas válidas que justifiquen la falta de uso.

#### ***Recomendación:***

*INTA apoya la enmienda propuesta dado que la Asociación sostiene la posición de que los derechos sobre la marca deben ser otorgados sujetos a la correspondiente obligación del titular de usar la marca para los productos y servicios para los que se ha conferido protección.*

*Sin embargo, INTA también apoya que cuando una marca está registrada para una variedad de productos o servicios, debe existir un mecanismo que permita la caducidad parcial por falta de uso, de modo tal que no se permita al titular del registro conservar protección respecto de los productos y/o servicios para los que no ha usado efectivamente la marca, pero tenga derecho a conservar la protección con relación a los productos o servicios respecto de los cuales la marca haya sido efectivamente usada.*

*Además, en lo que hace a determinar la validez de las excusas que justifiquen la falta de uso, INTA sostiene que tales excusas deben estar restringidas a circunstancias que suran independientemente de la voluntad del titular de la marca.*



## **6. Protección de nombres comerciales**

### **Artículo 37**

Este artículo elimina una de las categorías de marcas previstas en el artículo 19 de la ley 19039, a saber, las marcas que identifican un establecimiento comercial o industrial.

### **Artículo 116**

Este artículo define al nombre commercial como todo signo que puede ser representado gráficamente y que identifica una empresa o establecimiento en el tráfico económico y que sirve al propósito de distinguir dicha empresa o establecimiento de otros que realizan actividades en el mismo campo o en campos similares.

#### **Recomendación:**

*INTA apoya la supresión de la categoría de marcas de establecimientos industriales y comerciales, puesto que el ámbito de esta categoría resultaba confuso y su superposición con las marcas de servicio tornaba innecesaria a las de establecimiento industrial y comercial. Sin embargo, debe establecerse una norma transitoria para regular la situación jurídica de los registros para marcas de establecimiento industrial o comercial actualmente vigentes.*

*INTA vería con agrado que la revisión de la ley prevea las diferencias entre marcas de servicios y nombres comerciales (también conocidos como “identificadores de negocios”) y brinde pautas para reducir eventuales conflictos entre marcas y nombres comerciales sobre la base de los siguientes principios:*

- *La prueba relevante en lo que hace a si un nombre comercial genera riesgo de confusión, asociación y/o dilución con una marca anterior no debe ser el tipo particular de comercio sino que debe ser si el nombre comercial está siendo usado para identificar o designar un negocio, actividad comercial, vocación y/o para de cualquier otro modo distinguir sus productos y/o servicios de aquéllos de otro, inclusive el uso para nombres de locales, sitios web, etiquetas o envoltorios de productos, papelería comercial, y/o publicidad de productos y servicios.*
- *En la medida que se hayan establecido en una determinada jurisdicción derechos de marca o sobre nombres comerciales, sea a través de solicitud, registro y/o uso, tales derechos deben poder ser invocados contra un nombre comercial adoptado con posterioridad.*
- *Deben aplicarse penas severas por la infracción intencional a una marca por quien ostenta un nombre comercial, en particular con relación a actos que apoyan, permiten o incentivan actos de falsificación.*

- *Sin perjuicio de cualquier otra ley o norma, los registros de nombres comerciales y otros identificadores de negocios deben estar facultados y conminados a cumplir con las decisiones judiciales que requieran la remoción, modificación y/o corrección de un identificador de negocio en infacción o que cause dilución.*

#### **IV. Conclusión**

INTA cree que las enmiendas propuestas a la ley de propiedad industrial representan un firme compromiso del gobierno chileno para armonizar su legislación con los estándares internacionalmente aceptados para la protección de marcas. La Asociación estará complacida de continuar aportando en este proceso y espera seguir cooperando con Chile en este sentido.

Para cualquier consulta relativa a estos comentarios, agradeceremos se pongan en contacto con la Srta. Laura Cruz, Gerente de Relaciones Exteriores para America Latina de INTA, a quien pueden dirigirse por correo a [lcruz@inta.org](mailto:lcruz@inta.org).