

Recurso : **Casación en la forma y apelación.**
Rol Ingreso Corte : **10064-2018**
Naturaleza : **Regulación sanitaria de alimentos**
Materia : **Reclamación de multa conforme al art. 171 del Código Sanitario**
Secretaría : **Civil**
Relator : **Marcelo Rojas Sepúlveda**

EN LO PRINCIPAL: SE HACE PARTE COMO TERCERO INDEPENDIENTE. **PRIMER OTROSÍ:** SE TENGA PRESENTE COMO AMICUS CURIAE. **SEGUNDO OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS, CON CITACIÓN. **TERCER OTROSÍ:** PATROCINIO Y PODER.

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO

OSCAR MOLINA DIAZ, abogado, domiciliado en El Golf 150, piso 4, Las Condes, en representación de **INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION** tercero interesado en estos autos, para estos efectos de mí mismo domicilio, en autos sobre recurso de casación en la forma y recurso de apelación, caratulados “EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE SA CON FISCO DE CHILE”, Rol de Ingreso 10064-2018, a S.S. Iltrma. respetuosamente digo:

Que en la representación que invisto, y en virtud de lo establecido en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, y las demás disposiciones legales que la Ilustrísima Corte estime aplicables, en consideración a las circunstancias fácticas que a continuación expongo, vengo en solicitar se permita la comparecencia de mi representada en estos autos, en calidad de tercero interesado e independiente, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación expongo.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1. Sobre la International Trademark Association

1. La **INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION** (en lo sucesivo “**INTA**”) es una asociación de titulares y profesionales de marcas comerciales cuyo objeto es proteger y promover las marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual asociados. INTA está integrada por más de 7.200 organizaciones miembros provenientes de 191 países. La presencia de INTA en Latinoamérica está representada por 681 organizaciones miembros. Actualmente, 479 miembros latinoamericanos forman parte de los Comités de trabajo de INTA; más de 30 latinoamericanos ocupan cargos de liderazgo en los Comités de Abogacía, Comunicaciones y Recursos de INTA; y 3 latinoamericanos integran el Consejo de Administración.
2. Las organizaciones miembros representan a 32.000 profesionales y titulares de marcas comerciales, tanto de grandes corporaciones como de pequeñas y medianas empresas, estudios jurídicos y organizaciones sin fines de lucro. También cuenta con miembros de agencias gubernamentales, profesores y estudiantes.
3. INTA es una asociación sin fines de lucro, su función a nivel global y en nuestro país es asistir a sus miembros y a la sociedad en general a velar porque en Chile existan normas de Propiedad Intelectual armónicas con la libre iniciativa privada, la protección de los consumidores, la promoción de la creatividad, el emprendimiento y el apoyo a la innovación. Para cumplir con esta función, INTA se centra en las siguientes direcciones estratégicas: i) Promover el valor de las marcas comerciales; ii) Reforzar la confianza en los consumidores; y, iii) Adoptar la innovación y el cambio.
4. INTA ha desempeñado un importante papel en los distintos países donde tiene presencia, incluyendo Chile, formulando recomendaciones y asistiendo a legisladores en relación con la elaboración de la normativa sobre marcas comerciales y, más recientemente, la legislación que involucra otras formas de propiedad industrial e intelectual.

5. En cumplimiento de su misión y objetivos, INTA participa regularmente como ***amicus curiae*** en casos que involucran la protección de marcas comerciales y asuntos relacionados con la propiedad intelectual. Los miembros de INTA frecuentemente se involucran en una amplia variedad de litigios relacionados con propiedad intelectual, tanto como demandantes o demandados, de manera que su intervención como ***amicus curiae*** está siempre orientada por su imparcialidad y persigue únicamente aportar una interpretación técnica a una discusión de derecho.
6. En vista de lo anterior, INTA a nivel mundial se presenta como una parte interesada en la adecuada protección de las marcas comerciales en las distintas jurisdicciones donde se encuentran sus miembros, con la finalidad de resguardar el interés público involucrado en la debida protección de las marcas comerciales, facilitando que el consumidor pueda *identificar* en el mercado el producto o servicio que busca. Lo anterior, conlleva a la participación de INTA en el caso concreto que motiva esta presentación, en atención a que la adecuada y justa protección de las marcas comerciales constituye un asunto de interés público, toda vez que se trata de una materia ampliamente regulada en la normativa nacional, así como en tratados internacionales que obligan al Estado de Chile¹, además de su Constitución Política (como derecho de propiedad especial en el artículo 19 N°25 inciso 3°), en beneficio de la protección del derecho de propiedad intelectual e industrial.

II. ANTECEDENTES DE HECHO DE ESTA CAUSA

7. Para la correcta comprensión del imperativo de comparecencia de INTA en esta causa, es necesario realizar una breve síntesis y recapitulación de los principales hitos de la causa.
8. Cabe hacer presente que el procedimiento de autos comenzó con la presentación de una demanda de reclamación judicial conforme a lo establecido en el artículo 171 del Código Sanitario, presentada por EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A. (en

¹ A modo ejemplar, se puede mencionar el **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio** (“ADPIC”), particularmente su Sección 2 (sobre “Marcas de Fábrica o de Comercio”), el **Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio** (“GATT”), particularmente su Artículo IX (“Marcas de Origen”), el **Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y EE.UU.**, particularmente su Capítulo 17.2 (sobre “Marcas de fábrica o de comercio”).

adelante, “**EVERCRISP**”) en contra de la Resolución Exenta N° 3000 (en adelante, “**Resolución N° 3000**”) de la Secretaría Regional Ministerial de Salud la Región Metropolitana (en adelante “**SEREMI de Salud**”), dictada con fecha 24 de abril de 2017.

9. Mediante la Resolución N° 3000, la SEREMI de Salud impuso a EVERCRISP las sanciones de “*amonestación*” y “*prohibición de comercialización y expendio de los productos inspeccionados*”, a causa de lo que esta autoridad consideró una infracción del artículo 7° de la Ley 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y Publicidad (en adelante, “**Ley 20.606**”), el artículo 1° de la ley 20.869, sobre Publicidad de los Alimentos (en adelante, “**Ley 20.869**”) y el artículo 110 bis del Decreto 977 de 1996 correspondiente al Reglamento Sanitario de los Alimentos (en adelante, “**Decreto 977**”).
10. En interpretación y aplicación de aquellos cuerpos normativos, la SEREMI de Salud calificó como “*publicidad*” el **uso en el envase** de los productos “Cheetos” y “Gatolate” de las marcas comerciales registradas de propiedad de PEPSICO, INC. (GRUPO EVERCRISP), que se exhiben a continuación²:



11. Las sanciones impuestas en contra de EVERCRISP en virtud de los referidos cuerpos normativos, fueron impugnadas por éste mediante la demanda de reclamación judicial que dio inicio a estos autos, manifestando que en la Resolución N° 3000 la

² Ambos productos fueron inspeccionados por funcionarios de la SEREMI de Salud en una de las dependencias de EVERCRISP (ubicada en Cerrillos N°999, comuna de Cerrillos).

SEREMI de Salud había incurrido en una confusión en cuanto a los conceptos de “marca comercial” y de “publicidad”.

12. En virtud de sentencia definitiva de fecha 30 de mayo de 2018 (en adelante, “**sentencia definitiva**”), el 2° Juzgado Civil de Santiago hizo suyos los razonamientos contenidos en la Resolución N°3.000, argumentando al efecto que la norma del artículo 7° inciso 2° de la Ley 20.606, “*es clara en **subsumir dentro del concepto de publicidad**, en el ámbito de los alimentos, a toda forma de acción destinada a promover el consumo de un determinado producto, sea o no empleando los signos distintivos de la marca” (Considerando 23°). En consecuencia, la sentencia definitiva rechazó la reclamación judicial de EVERCRISP, con costas, manteniendo las dos sanciones impuestas por la SEREMI de Salud.*
13. La sentencia definitiva fue impugnada por EVERCRISP mediante la interposición conjunta de un recurso de casación en la forma y de un recurso de apelación, los que actualmente se encuentran en estado de relación ante esta ltma. Corte.
14. Teniendo en cuenta las alegaciones y argumentos de las partes en este juicio, queda de manifiesto que la discusión sobre los conceptos de “*marca comercial*” y “*publicidad*” forman parte central del debate en este proceso, y que la adecuada dilucidación de cada uno de estos conceptos resulta esencial para la correcta decisión sobre la controversia de autos.
15. En consideración a que el debate de autos versa sobre una de las materias cuya permanente promoción y protección busca la **INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION** -como lo es el respeto, promoción y protección de la propiedad industrial -, esta asociación, como se explicará en los siguientes apartados, tiene interés actual en los resultados de este juicio, el cual es independiente del interés de cualquiera de las partes del proceso, motivo por el cual se encuentra legitimada para participar en este proceso como tercero y, consecuentemente, poner en conocimiento de esta ltma. Corte consideraciones técnicas y jurídicas que esperamos sean de ayuda para la adecuada resolución de este juicio.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

16. En vista que en este juicio se encuentra pendiente la vista conjunta del recurso de casación en la forma y del recurso de apelación interpuesto por EVERCRISP en contra de la sentencia definitiva del 2° Juzgado Civil de Santiago, resulta oportuna y necesaria la comparecencia de mi mandante en este juicio para, como amigo de esta ltma. Corte, aportar argumentos al debate jurídico sobre los efectos de la limitación que generaría la confirmatoria del fallo impugnado.

17. A este respecto, resulta pertinente recordar el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, que establece:

“Art. 23 (24). Los que, sin ser partes directas en el juicio, tengan interés actual en sus resultados, podrán en cualquier estado de él intervenir como coadyuvantes, y tendrán en tal caso los mismos derechos que concede el artículo 16 a cada una de las partes representadas por un procurador común, continuando el juicio en el estado en que se encuentre.

Se entenderá que hay interés actual siempre que exista comprometido un derecho y no una mera expectativa, salvo que la ley autorice especialmente la intervención fuera de estos casos.

Si el interés invocado por el tercero es independiente del que corresponde en el juicio a las dos partes, se observará lo dispuesto en el artículo anterior.”

18. Por su parte, el art. 22 del mismo texto legal, señala:

*“Art. 22 (23). Si **durante la secuela del juicio** se presenta alguien reclamando sobre la cosa litigada derechos incompatibles con los de las otras partes, admitirá el tribunal sus gestiones en la forma establecida por el artículo 16 y se entenderá que acepta todo lo obrado antes de su presentación, continuando el juicio en el estado en que se encuentre.”*

19. Según lo indicado en el texto, y en virtud del mandato indicado en el art. 3 del mismo Código, esta regla es aplicable en el caso de autos, aun tratándose de una materia especial. No existe texto expreso que requiera o restrinja la posibilidad de que un tercero intervenga, exigiendo únicamente los arts. 23 y 22 citados, la existencia de un interés actual. En este sentido, para Chiovenda, *“la ley no señala más condición a esta intervención que tener interés en la causa; y la jurisprudencia entiende que este interés puede ser meramente de hecho (...)”*.
20. Es importante además hacer notar que los artículos 22 y 23 citados indican claramente que podrán intervenir los terceros **en cualquier estado del juicio**. Por tanto, lo único que requiere, es la existencia de un juicio, sin importar en qué etapa éste se encuentre. Benavente ha señalado que, *“la ley no ha restringido la oportunidad, o mejor dicho no ha determinado el momento del pleito en que los terceros pueden intervenir, de modo que ellos pueden hacerlo en primera o en segunda instancia, y aun cuando la Corte Suprema esté conociendo del negocio por vía de casación. Nosotros creemos que, incluso, pueden apelar de una sentencia dictada en primera instancia cuando han intervenido después de la dictación de ella”*.
21. Por su parte, cuando hablamos de “interés actual”, se ha señalado en reiteradas oportunidades que *“el interés del tercero para intervenir en el pleito puede derivar: a) porque resulten perjudicados de hecho con la situación declarada en la sentencia; y b) porque resulten perjudicados jurídicamente con la sentencia”*³.
22. De este modo, *“aun cuando el derecho del tercero no esté afectado ni de hecho ni jurídicamente por la cosa juzgada que produce la sentencia dictada en el juicio, el derecho del tercero puede tener relación con el de las partes, de manera que tenga interés evidente en los resultados del juicio”*⁴. Esta es la situación que precisamente se ha producido en el caso de autos, pues en él se ventilan asuntos que afectan los intereses de los propietarios de marcas comerciales representados en la Asociación Internacional de Marcas y sus objetivos, toda vez que de las results del mismo se

³ RODRÍGUEZ, Sergio et al., “Tratado de las Tercerías”, p. 68. Editorial El Jurista.

⁴ *Ibíd.*, p. 69

resolverá si en Chile discriminan y se eliminan los derechos a apropiarse, gozar y usar marcas comerciales por interpretaciones subjetivas de sus autoridades.

23. En efecto “cuando una sentencia o bien una resolución cualquiera dictada durante el juicio ocasiona perjuicios a terceros, ellos pueden resultar alcanzados por sus efectos de tres maneras: a) porque sus derechos están íntimamente relacionados y dependen de la suerte que sigan los de una de las partes directas del juicio; b) porque se encuentran perjudicadas jurídicamente con el fallo, y c) porque la sentencia les produce perjuicios de hecho.”⁵
24. De esta manera, mi representada se configura como un tercero con un interés actual a los resultados del presente juicio toda vez que en autos se discute sobre el concepto de marca comercial y la protección que a ésta corresponde conforme al ordenamiento jurídico chileno – legal y constitucional, por cierto – y la aplicación que de éste efectúan los órganos de la administración del Estado mediante su actividad formal.
25. Más concretamente, en el presente juicio no se discute sobre la legalidad de una norma prohibitiva (artículo 7° de la ley 20.606) sino sobre la interpretación de su aplicación a las marcas comerciales cuando éstas son usadas en los productos que identifican y no en materiales publicitarios. De esta manera, con miras a que no se presenten innumerables escritos de terceros directamente afectados, INTA pretende con este escrito unir sus voces y presentar en este único escrito una propuesta de interpretación de las normas jurídicas en debate para así contribuir al análisis que adelantará esta Ilتما. Corte.

POR TANTO, en atención a los antecedentes expuestos y disposiciones legales citadas, y todas aquellas otras que en consideración del S.S. Ilتما. resulten pertinentes.

RUEGO A S.S. ILTMA. CORTE, acceder a lo solicitado, teniendo en esta causa a mi representada **INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION**, como tercero independiente, para todos los efectos legales, y en especial para hacer valer en este

⁵ *Ibíd.*, p. 70

juicio todas las alegaciones y antecedentes necesarios para su adecuada resolución, en especial lo señalado en el primer otrosí de este escrito.

PRIMER OTROSÍ: Que, por este acto y como *amicus curiae*, solicito a su S.S. Iltma. tener presente las siguientes consideraciones de relevancia para una correcta decisión del recurso de casación y recurso de apelación en autos.

IV. SOBRE LA DEFINICIÓN LEGAL DE MARCA COMERCIAL, FUNCIÓN ÚNICA, DISTINTIVIDAD

4.1. La marca comercial es un signo distintivo, es decir, un diferenciador de producto

26. Tanto en la legislación internacional como en la chilena, el elemento esencial y central de toda marca comercial merecedora de protección legal, es su **carácter distintivo**. Sin distintividad no existe marca comercial. La única función legal de una marca comercial es la de distinguir o identificar los productos o servicios de un origen empresarial respecto de los productos o servicios de otro origen empresarial, para que el consumidor pueda tomar una decisión libre e informado sobre el producto o servicio a adquirir. Cualquier otra función que le pueda ser atribuida a una marca comercial es puramente doctrinaria y no legal.

27. Para llegar a esta conclusión nos permitimos presentar a esta Iltma. Corte los artículos pertinentes de los Tratados Internacionales aplicables a la materia y ejemplos de legislaciones, que como la de Chile, adoptan definiciones que sino idénticas, sí comparten los mismos elementos esenciales:

4.2. El Acuerdo sobre Los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS en inglés)

28. El Acuerdo sobre **Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)** o Acuerdo de la Ronda Uruguay (ratificado por Chile), define marcas comerciales como:

“Artículo 15. Materia objeto de protección.

“Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean **capaces de distinguir** los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, **los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.** Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al **carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.** Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.”

29. ADPIC representa un avance respecto del Convenio de París en el sentido que incorpora sus principios, para establecer una definición de marca comercial que incluye como elemento esencial **su capacidad distintiva.** Y en adición a lo anterior, ADPIC establece un catálogo no taxativo de la materia objeto de protección, esto es, de los signos que pueden constituir marca comercial, sin que haga una discriminación o jerarquía de protección de un tipo de marcas comerciales frente a otras por su naturaleza o los tipos de productos o servicios que distinguen, de suerte que, en tanto sean distintivas o hayan adquirido distintividad por su uso, podrán ser marcas comerciales, tanto las palabras como los elementos figurativos.

30. Adicionalmente, ADPIC, en el artículo 15.4 dispone que *“La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca”* el cual analizado en concordancia con el artículo 20, que dispone *“No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”*, nos permite deducir

que, el imponer prohibiciones de uso de marcas comerciales gráficas, en atención a la naturaleza del producto al cual la marca comercial está destinada a distinguir y de su estilo gráfico, vacía por completo el contenido del derecho de marca comercial socavando su valor sustantivo más importante: la distintividad.

4.3. Definición de marca comercial en las leyes latinoamericanas

31. Por su parte, al revisar el derecho comparado en lo que se refiere a la definición de marcas comerciales, se aprecian normas muy similares al concepto de ‘marca comercial’ establecido en nuestra legislación. A modo meramente ejemplar, cabe señalar las siguientes definiciones de marca comercial:
32. Definición de marcas comerciales en **Argentina** (Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362): “ARTICULO 1° — Pueden registrarse como marcas para **distinguir** productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.
33. Definición de marca comercial en **Brasil** (LEY N° 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996): “Art. 122. Son susceptibles de registro como marca los signos **distintivos** visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales. Art. 123. Para los efectos de esta ley, considéranse: I - marca de producto o servicio: aquella usada para distinguir producto o servicio de otro idéntico, semejante o afín, de origen diversa; (...) Art. 124. No son registrables como marca: (...) VII - signo o expresión usado apenas como medio de propaganda.”
34. Definición de marca comercial en **Perú y Colombia** (DECISIÓN 486 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES): “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 ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”.

35. Definición de marca comercial en **Venezuela** (Ley de Propiedad Industrial): “Artículo 27.- Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para **distinguir** los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa”.
36. Definición de marca comercial en **República Dominicana** (Ley No. 20-00 Sobre Propiedad Industrial): “Artículo 70.- Conceptos utilizados. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: a) Marca: cualquier signo visible apto para **distinguir** los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas; g) Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un rótulo o un emblema. Artículo 72.- Signos considerados como marcas. 1) Las marcas pueden consistir, entre otros, en palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores y formas tridimensionales. Pueden, asimismo, consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. 2) Sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente ley y de otras normas aplicables, las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que **sean suficientemente arbitrarias y distintivas** respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.
37. Definición de marca comercial en **México** (Ley de La Propiedad Industrial): “Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que **distinga** productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

4.4. Definición de marca comercial en Chile

38. En Chile, las marcas comerciales se encuentran definidas legalmente en el artículo 19 de la ley N°19.039, como “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.”

4.5. Conclusiones

39. De las definiciones legales se observa, que el elemento esencial de una marca comercial y a la vez su función legal es su “**carácter distintivo**”: es decir, **la capacidad de diferenciarse de otras marcas comerciales que existen en el mercado, con el fin de que el consumidor identifique eficazmente el origen empresarial de un producto o servicio, diferenciándolo así de otros de la misma especie.**
40. Dado que la marca comercial debe ser distintiva en un mercado, el registro de la misma es un instrumento que facilita la certeza jurídica sobre su titularidad, pero el requisito y función de la distintividad solo es apreciable, y cumple su propósito, cuando la marca comercial se encuentra en el mercado.
41. No existen niveles de protección diferenciados ni definiciones de marcas comerciales diferentes según estas consistan en palabras, colores, nombres de personas o elementos figurativos.
42. Las marcas comerciales no tienen otras funciones diferentes a las establecidas en los Tratados Internacionales o en las legislaciones extranjeras y en la legislación nacional. Por lo tanto, si llegasen a existir otras finalidades o funciones, estas serían las siguientes: i) ser un mecanismo facilitador de la iniciativa privada y la libertad de competir de un empresario; ii) facilitar la competencia leal mediante la utilización de un signo distintivo que diferencia sus productos; y, iii) una función de transparencia y ayuda para la toma de decisiones libres por parte de los consumidores.

V. SOBRE LOS DERECHOS QUE CONFIERE UNA MARCA COMERCIAL A SU TITULAR: DERECHO EXCLUSIVO Y EXCLUYENTE. LIMITACIONES A LAS MARCAS COMERCIALES.

5.1. Derecho al uso de la marca comercial tal cual está registrada.

43. Nuevamente acudimos a la génesis del derecho de marcas comerciales a nivel internacional, en este caso el ADPIC, para describir el alcance de los derechos que se obtienen sobre ellas, así como las excepciones y limitaciones a los mismos.

44. Así, y para una correcta interpretación de las normas específicas del ADPIC es imperativo acudir primero a su Preámbulo y objetivos, según el cual Los miembros:

1. *“Desean reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo; y,*

2. *Reconocen que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;”*

45. Por su parte, los artículos 7 y 8 del ADPIC establecen los objetivos y los principios de este de la siguiente manera:

Artículo 7 Objetivos La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan

el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Artículo 8 Principios 1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

46. En este orden, tenemos que el ADPIC, al ser parte del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y compartir sus objetivos, busca limitar la capacidad regulatoria de los Estados y no expandirla, en la medida en que esta distorsiona u obstaculice el comercio o afecte derechos que, según los mismos Miembros, son de naturaleza privada y, por lo tanto, cualquier gravamen debe verse desde la perspectiva de los derechos privados de los titulares de marcas comerciales, y no del derecho de los Estados ya que, como resultado del GATT y los ADPIC, han renunciado a algunos de sus poderes para controlar las transacciones privadas dentro del mercado global.

47. Ahora bien, el artículo 7 contenido de los objetivos, es el resultado de una discusión únicamente limitada a patentes, secretos empresariales y esquemas de trazados de circuitos integrados, y en gracia de discusión, del derecho de autor, es claro que no tiene incidencia al momento de interpretar los derechos y limitaciones referidos a las marcas comerciales. En efecto, las marcas comerciales no están dentro de la naturaleza de la “innovación tecnológica” o la tecnología en general, ellas son

medios o instrumentos por medio de los cuales los productos tecnológicos pueden ser diferenciados en el mercado.

48. En cambio, a estas sí les es aplicable directamente el artículo 8 relativo a los principios, en el sentido de permitirle a los países tomar medidas **necesarias** para proteger la nutrición y la salud pública, bajo la condición de que dichas medidas **“sean compatibles con los dispuesto en el Acuerdo”**.

49. Dicho lo anterior, ADPIC en su artículo 16 establece el catálogo de derechos de propiedad sobre las marcas comerciales y en sus artículos 17 y 20 contempla el marco dentro del cual pueden los países establecer restricciones a dichos derechos.

Artículo 16: Derechos conferidos 1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

*Artículo 17: Excepciones Los Miembros podrán establecer excepciones **limitadas** de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a **condición** de que en ellas se tengan en cuenta los **intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.***

*Artículo 20: Otros requisitos No se **complicará injustificablemente** el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de*

operaciones comerciales con **exigencias especiales**, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el **uso en una forma especial** o el uso de una manera que **menoscabe la capacidad de la marca para distinguir** los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

50. El uso es el contenido esencial del derecho de la marca de comercio. Como se ha expresado en el seno de paneles de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)⁶, el fundamento del uso se encuentra, desde un punto de vista teleológico en la propia finalidad de la marca comercial, que sólo será efectiva si cumple con las funciones de identificación del origen empresarial de los productos y servicios que trata de identificar, lo que sólo se conseguirá con su uso. Desde un punto de vista práctico, la finalidad de uso obligatorio persigue adecuar la realidad material a la realidad formal del Registro, depurando éste de marcas comerciales que no se utilizan en el mercado e impidiendo que se convierta en un cementerio de marcas comerciales, por seguir la dicción de Franceschelli⁷. Igualmente, como afirma Lobato⁸, para evitar que el Ordenamiento tutele monopolios innecesarios que impidan a otros empresarios acceder a la protección que el registro supone.
51. De hecho, este concepto viene atado al requisito de distintividad asociado a las circunstancias temporales y espaciales de uso del signo, contemplados en el artículo 6 quinquies C. 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, según el cual “Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.” Así, si para que exista un derecho sobre una marca de comercio se requiere que ésta esté protegida, y para que esté protegida se requiere que ella haya

⁶OMPI/PI/JU/LAC/04/11.ASPECTOS JURISPRUDENCIALES MÁS DESTACADOS EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE MARCAS Documento preparado por el Sr. José Luis Concepción Rodríguez, Magistrado, Audiencia Provincial, Barcelona, España. Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

⁷ FRANCESCHELLI, Remo. Sui marchi di impresa, 4ª edcn., Milan, 1988, pp. 430 y 431

⁸ LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Ed. Cívitas, Madrid, 2.002, pág. 615.

sido distintiva de productos en el mercado, la prohibición de su uso conlleva la pérdida de su presencia en el mercado, por ende, su protección o existencia.

52. Que el uso deba de hacerse a título de marca comercial significa que el signo ha de distinguir en el mercado, productos o servicios de una persona de productos o servicios idénticos de otra. La forma **típica** de cumplimiento de este requisito es la colocación del signo en el producto. No puede decirse que se utilice el signo a título de marca comercial cuando se persiguen funciones ajenas a las de la marca comerciales, tales como las docentes, divulgativas, informativas u ornamentales o en un procedimiento administrativo para la obtención de una autorización de comercialización, ni cuando se utiliza para identificar elementos diferentes de los productos o servicios⁹.

53. Impedir de la utilización de elementos gráficos de una marca de comercio mixta o figurativa, no solo **cercena su distintividad** sino también **socava su contenido**, reduciendo su uso a una función ajena a la finalidad de las marcas comerciales, cual es una puramente informativa, o divulgativa.

5.2. Limitaciones al derecho sobre la marca comercial

54. A modo de contrapeso, el artículo 17 permite entonces la creación de excepciones al derecho de exclusión, es decir, al derecho que tiene el titular marcario frente a terceros, mas no les permite a los países establecer excepciones para acceder al derecho mediante registro o uso de la marca comercial por parte de su titular. El artículo obliga a los países a que las excepciones sean limitadas, por lo tanto, no pueden ser generales y deben tener presente los intereses legítimos del titular.

55. Finalmente, el artículo 20 establece una prohibición expresa a los países miembros del ADPIC de establecer en sus legislaciones otros requisitos para el uso de las marcas comerciales que consistan en:

⁹ OMPI/PI/JU/LAC/04/11.

i) Una complicación injustificada de dicho uso.

ii) Exigencias especiales.

iii) usos en forma especial. O,

iv) Un uso que menoscabe la capacidad distintiva de la marca de comercio.

5.3. Conclusiones

56. De la lectura de las disposiciones citadas, se puede también concluir que, en su dimensión positiva, la marca comercial confiere a su titular, además del derecho a excluir a terceros, un derecho de uso en el mercado para que los productos del empresario sean distinguidos.

57. El artículo 20 consagra unos claros impedimentos regulatorios a los países miembros, que se enmarcan en el Preámbulo del ADPIC consistente en reducción de obstáculos al comercio. Igualmente, es claro que, de expedirse regulaciones sobre el uso de marcas comerciales, éstas no pueden generar complicaciones injustificadas, ni consistir en exigencias especiales, o usos especiales ni mucho menos que la función esencial de la marca comercial, cual es la de su distintividad, sea menoscabada.

58. Es posible hacer una interpretación sistémica del artículo 20 con el artículo 8, en relación con la posibilidad de los Estados de adoptar medidas para proteger la salud pública a diferencia de la posibilidad de los Estados de establecer exigencias de uso de las marcas comerciales. Por lo tanto, se debe tener presente que el artículo 8 exige que la medida adoptada sea necesaria, es decir, que **sin ella el objetivo de protección de la salud no se cumple**. Por su parte, el artículo 20 establece otro estándar, en el sentido de que, si la medida del artículo 8 fuese la de hacer exigencias o crear requisitos para el uso de marcas comerciales, esta no debe complicar su uso

de manera injustificada, no debe ser especial, ni menoscabar la capacidad distintiva de la marca de comercio.

59. Ahora bien, los dos artículos tienen en común que, al amparo de la condición establecida en el artículo 8, las medidas para proteger la salud o las exigencias de uso de marca comercial, **no permiten la eliminación de su existencia** y de hacerlo, acarrearán la consecuencia de la eliminación de un derecho privado.

60. En línea con las conclusiones del primer punto de escrito relacionadas con la función distintiva de la marca comercial, para cumplir con los estándares establecidos por el Artículo 20, el Miembro de la OMC que impone el gravamen sobre los derechos de marca comercial debe hacer más que proporcionar conjeturas, información anecdótica, especulación o buenas intenciones no cuantificables, sobre sus necesidad o efecto deseado basada en argumentaciones dogmáticas.

5.4. Derechos conferidos al titular de la marca comercial en Chile

61. El artículo 19 bis D de la ley 19.039 determina 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.”**

62. Así, la ley en Chile también considera que del registro de una marca comercial nacen dos derechos, a saber: (i) uno exclusivo, en cuanto ser el registrante el único autorizado a hacer uso de la marca comercial y (ii) otro derecho de carácter excluyente – el llamado *ius prohibendi* – en cuanto permite al titular impedir a terceros hacer uso de dicha marca de comercio registrada para distinguir a los mismos productos o servicios. En otras palabras, con el registro nace un derecho positivo, consistente en la facultad de usar la marca comercial en el mercado para los productos de su cobertura, y otro negativo, consistente en excluir a terceros de dicho uso comercial.

63. Ahora bien, la ley 19.039 establece en el artículo 19 bis, como única limitación al derecho de marcas de comercio, la figura del agotamiento del derecho,

“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.”

64. De lo señalado previamente, se desprende que el derecho a utilizar la marca comercial en su función esencial, cual es la de distinguir o identificar productos en el mercado, constituye el núcleo esencial del derecho de propiedad que se tiene sobre la misma y que se encuentra amparado por el artículo 19 N°25 inciso 3° de la Constitución Política. Lo anterior es de máxima relevancia para comprender el alcance de una norma sobre restricciones a la publicidad de unos productos específicos frente al concepto de uso de marca comercial en tanto que signo distintivo de un producto.

5.5. Inexistencia de norma que prohíba el uso de marcas comerciales figurativas. La ley 20.606 no prohíbe el uso de marcas comerciales.

65. Teniendo presente que la definición de marca comercial y los derechos que ella confiere según la legislación chilena, se encuentran en concordancia con los Tratados Internacionales ya varias veces mencionados, resulta importante verificar si el Estado Chileno ha hecho uso de la posibilidad de limitar o exigir requisitos para el uso de las marcas comerciales a la luz de los artículos 8 y 20 del ADPIC en relación con marcas comerciales que identifican alimentos.

66. La ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad no consagra normas que prohíban el uso de marcas comerciales y, en gracia de discusión, tan solo establece requisitos para su uso bajo condiciones precisas.

67. La ley 20.606 establece condiciones para la comercialización, expendio y publicidad de productos alimenticios y no para las marcas comerciales que identifican, distinguen o diferencian a estos productos.

68. A esta conclusión se puede llegar al leer los artículos 2, 3, 5, 6 y 7 de la ley en comento:

“Artículo 2º.- Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos deberán informar en sus envases o etiquetas los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos expresados en orden decreciente de proporciones, y su información nutricional, expresada en composición porcentual, unidad de peso o bajo la nomenclatura que indiquen los reglamentos vigentes.

Será el Ministerio de Salud, mediante el Reglamento Sanitario de los Alimentos, el que determinará, además, la forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de las etiquetas y rótulos nutricionales de los alimentos, velando especialmente porque la información que en ellos se contenga sea visible y de fácil comprensión por la población.

El etiquetado a que se refiere el inciso anterior deberá contemplar, al menos, los contenidos de energía, azúcares, sodio, grasas saturadas y los demás que el Ministerio de Salud determine.”

“Artículo 3º.- No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos que puedan inducir a equívocos, daños a la salud, engaños o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una impresión errónea respecto a la verdadera naturaleza, composición o calidad del alimento, según lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

No se podrán adicionar a los alimentos, ingredientes o aditivos en concentraciones que causen daños a la salud, según lo establezca el Ministerio de Salud mediante reglamento.”

“Artículo 5°.- El Ministerio de Salud determinará los alimentos que, por unidad de peso o volumen, o por porción de consumo, presenten en su composición nutricional elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes que el reglamento determine. Este tipo de alimentos se deberá rotular como ‘alto en calorías’, ‘alto en sal’ o con otra denominación equivalente, según sea el caso.

La información indicada precedentemente, incluyendo sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética o dibujos, proporciones y demás características, se determinará por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Asimismo, se podrán fijar límites de contenido de energía y nutrientes en los alimentos a que alude el inciso anterior.

La Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus atribuciones, podrá corroborar con análisis propios la información indicada en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.

“Artículo 6°.- Los alimentos a que se refiere el artículo anterior no se podrán expender, comercializar, promocionar y publicitar dentro de establecimientos de educación parvularia, básica y media.

Asimismo, se prohíbe su ofrecimiento o entrega a título gratuito a menores de 14 años de edad, así como la publicidad de los mismos dirigida a ellos.

En todo caso, no podrá inducirse su consumo por parte de menores o valerse de medios que se aprovechen de la credulidad de los menores. La venta de alimentos

especialmente destinados a menores no podrá efectuarse mediante ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, tales como regalos, concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil.

Toda publicidad de alimentos efectuada por medios de comunicación masivos deberá llevar un mensaje, cuyas características determinará el Ministerio de Salud, que promueva hábitos de vida saludables.”

“Artículo 7°.- La publicidad de los productos descritos en el artículo 5°, no podrá ser dirigida a niños menores de catorce años.

Para los efectos de esta ley se entenderá por publicidad toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda, información o acción destinada a promover el consumo de un determinado producto.”

“Artículo 8°.- La promoción de los alimentos señalados en el artículo 5° no podrá realizarse utilizando ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, cuando esté dirigida a menores de catorce años.

En ningún caso se podrán utilizar ganchos comerciales tales como juguetes, accesorios, adhesivos, incentivos u otros similares.”

5.5.1. Derecho comparado en materia de restricciones publicitarias de alimentos.

69. Al igual que se ha hecho para comparar la ley chilena de propiedad industrial con leyes internacionales, consideramos pertinente presentar normas internacionales que están destinadas a regular la publicidad de productos alimenticios al igual que la ley 20.606.

70. Así, la ley 30021 de 2013 de Perú establece las siguientes restricciones y obligaciones publicitarias/informativas en los alimentos cuando vayan dirigidos a niños:

*“Artículo 8. Publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas
La publicidad que esté dirigida a niños, niñas y adolescentes menores de 16 años y que se difunda por cualquier **soporte o medio de comunicación** social debe estar acorde a las políticas de promoción de la salud, no debiendo:*

*a) **Incentivar** el consumo inmoderado de alimentos y bebidas no alcohólicas, con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, conforme a lo establecido en la presente Ley.*

*b) **Mostrar** porciones no apropiadas a la situación presentada ni a la edad del público al cual está dirigida.*

*c) Usar **argumentos** o técnicas que exploten la ingenuidad de los niños, niñas y adolescentes, de manera tal que puedan confundirlos o inducirlos a error respecto de los beneficios nutricionales del producto anunciado.*

*d) **Generar expectativas** referidas a que su ingesta proporcione sensación de superioridad o que su falta de ingesta se perciba como una situación de inferioridad.*

*e) **Indicar como beneficios** de su ingesta la obtención de fuerza, ganancia o pérdida de peso, adquisición de estatus o popularidad.*

*f) **Representar estereotipos sociales** o que originen prejuicios o cualquier tipo de discriminación, vinculados con su ingesta.*

*g) **Crear una sensación de urgencia** o dependencia por adquirir el alimento o la bebida no alcohólica, ni generar un sentimiento de inmediatez o exclusividad.*

*h) **Sugerir que un padre o un adulto es más inteligente** o más generoso por adquirir el alimento o bebida que el que no lo*

hace; tampoco hacer referencia a los sentimientos de afecto de los padres hacia sus hijos por la adquisición o no del producto.

*i) **Promover la entrega de regalo**, premio o cualquier otro beneficio destinado a fomentar la adquisición o el consumo de alimentos o bebidas no alcohólicas.*

*j) **Utilizar testimonios** de personajes reales o ficticios conocidos o admirados por los niños y adolescentes para inducir a su consumo.*

k) Establecer sugerencias referidas a que se puede sustituir el régimen de alimentación o nutrición diaria de comidas principales, como el desayuno, el almuerzo o la cena.

l) Alentar ni justificar el comer o beber de forma inmoderada, excesiva o compulsiva.

m) Mostrar imágenes de productos naturales si estos no lo son.

Las afirmaciones y terminología referidas a la salud o a la nutrición deben estar sustentadas en evidencia científica y pueden ser requeridas en cualquier momento por la autoridad, de oficio o a pedido de cualquier ciudadano.”

“Artículo 9. Principio de veracidad publicitaria

Los mensajes publicitarios deben ser claros, objetivos y pertinentes, teniendo en cuenta que el público infantil y adolescente no tiene la capacidad ni la experiencia suficiente para valorar o interpretar debidamente la naturaleza de dichos mensajes.

Las imágenes, diálogos y sonidos que se utilicen en la publicidad de los alimentos y bebidas deben ser precisos en cuanto a las características del producto y a cualquier atributo que se pretenda destacar, así como su sabor, color, tamaño, contenido, peso, sus propiedades nutricionales, de salud u otros.”

“Artículo 10. Advertencias publicitarias

En la publicidad, incluida la que se consigna en el producto, de los alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans y alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, se debe consignar en forma clara, legible, destacada y comprensible las siguientes frases, según el caso:

‘Alto en (Sodio-azúcar-grasas saturadas): Evitar su consumo excesivo’

‘Contiene grasas trans: Evitar su consumo’

Dicha advertencia publicitaria será aplicable a los alimentos y las bebidas no alcohólicas que superen los parámetros técnicos establecidos en el reglamento.”

71. La norma peruana permite concluir sobre la existencia de un marco legal para ejercer la actividad publicitaria y no para el uso de marcas comerciales. La Ley peruana considera que la publicidad se difunde por dos medios, uno material llamado por ella soporte y otro inmaterial como los medios de comunicación. En tal virtud, el soporte material **no es un signo distintivo o una marca comercial**, sino cualquier otro material que se utiliza ordinariamente para difundir mensajes. Ello termina siendo mejor descrito por el conjunto de verbos rectores contenidos en los literales a) a m) del artículo 8, dentro de los cuales no se encuentra la prohibición de uso de marcas comerciales, pero sí de mensajes publicitarios.

5.5.2. Diferencia entre marca comercial y publicidad: Distinguir e identificar un producto es diferente a promoverlo

72. Como se señaló al comienzo de este escrito, la definición de marca comercial en nuestro ordenamiento (que en esta materia es plenamente consistente con los

ordenamientos extranjeros) establece como elemento esencial la capacidad de distinguir (o identificar) un producto en el mercado, de manera que éste pueda ser diferenciado de otros.

73. Como es evidente, dicha definición es diferente a la de publicidad, cuyo elemento esencial es la promoción de un producto, con el fin de que éste sea preferido por el consumidor. En efecto, distinguir e identificar un producto es lógicamente diferente a promover su consumo. Más aun, para que sea siquiera posible promover el consumo o adquisición de un producto, **necesariamente se requiere que dicho producto se encuentre previamente identificado**, de manera tal que los consumidores puedan distinguirlo de los productos de otros competidores. De lo contrario, prescindiendo de la acción distintiva de una marca comercial, la publicidad de un agente del mercado beneficiaría a todos sus competidores en la medida en que los productos se promoverían *en abstracto* (como “una zapatilla” o “un computador”), pero no *en concreto*, perdiendo así todo su sentido.

74. Así, la marca comercial no es un mensaje publicitario, sino que es el objeto necesario de aquél. En otras palabras, la publicidad no se hace “en” la marca de comercio, sino “sobre” o “a favor” de una marca de comercio. Esta diferenciación, fundada en las definiciones jurídicas de marca comercial y publicidad, se sustenta además en diversas normas de nuestro ordenamiento ético y legal.

5.5.3. Textos legales que diferencian marca comercial de publicidad

5.5.3.1. Definición de publicidad: Promover el consumo

75. El artículo 7° inciso 2° de la ley 20.606 define publicidad como: “toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda, información o acción **destinada a promover el consumo de un determinado producto**”. Dicha definición resulta coherente con aquella entregada por el artículo 1° de la Ley 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, según la cual publicidad es: “la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y **motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio**”.

76. Como resulta claro, la función propia de la publicidad es la de promover el consumo, es decir, la adquisición por parte del consumidor, de un determinado producto o servicio. En consecuencia, si bien se trata de una definición relativamente amplia, **no es una definición ilimitada**, como afirmó el sentenciador al manifestar que la norma del artículo 7° inciso 2° *“es clara en **subsumir dentro del concepto de publicidad**, en el ámbito de los alimentos, a toda forma de acción destinada a promover el consumo de un determinado producto, sea o no empleando los signos distintivos de la marca”* (Considerando 23°), dado que confunde la acción de promover con el objeto de dicha promoción, esto es, el uso de un signo en la forma legal establecida. En efecto, el signo aplicado a un producto o su envase no es una acción de promoción de consumo sino de diferenciación (distintividad), en tanto que el uso de otros materiales o actividades para inducir a su consumo sí es promoción.
77. Desde luego, para que sea siquiera posible promover el consumo o contratación de un producto, se requiere que exista un producto, después que éste tenga un identificador y finalmente, que el primero representado por el segundo pueda ser promovido a los consumidores. Como es lógico, la elaboración del producto y su identificación no forman parte de la esfera de acción de la publicidad, que comienza a operar con posterioridad, esto es, una vez que dicho producto ya se encuentra elaborado e identificado.
78. Por esta razón, las normas que establece el legislador para disciplinar la publicidad velan por que las aseveraciones que se realicen en la publicidad sobre una marca comercial no induzcan a los consumidores a engaño respecto a las propiedades del producto (art. 28 de la Ley 19.496) o respecto a su origen empresarial (art. 28 A de la Ley 19.496)¹⁰. Dicha regulación solo tiene sentido en la medida en que se diferencie la publicidad de la naturaleza e identificación (es decir, marca comercial) del producto.

¹⁰ Artículo 28 A de la Ley 19.496: *“Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, **produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores**”.*

5.5.3.2. Código de Ética, Ley de Protección al Consumidor

79. Así podemos mencionar el Código Chileno de Ética Publicitaria (en adelante “CChEP”) y la ley 19.496, sobre Protección al Consumidor. En efecto, ambos estatutos normativos diferencian la marca comercial de la publicidad que se realiza sobre ella. Así, el CChEP, en su cláusula “Definiciones”, al definir un “aviso o mensaje publicitario”, señala que es *“una comunicación, por lo general pagada, **a favor de una marca**, producto, servicio, industria o causa, realizada a través de cualquier vehículo, medio de comunicación o canal de expresión”*. Por su parte, el artículo 28 A de la ley 19.496, señala que *“comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, **marcas** u otros signos distintivos de los competidores”*.
80. De esta manera, si marca comercial y publicidad fuesen lo mismo, no tendría sentido afirmar que un mensaje publicitario se realiza *“a favor de una marca comercial”*, o bien que puede *“producir confusión”* a los consumidores en relación a una marca comercial. Es claro, en consecuencia, que tanto el legislador como los usos del comercio distinguen –de manera lógica y jurídica- ambos conceptos.
81. Por su parte, en la ley 19.039, la palabra “publicidad” sólo es mencionada en dos ocasiones, reflejando claramente que dicho concepto en ningún caso puede ser coincidente o siquiera estar asociada a una característica de la marca comercial registrada.
82. Específicamente, en el artículo 112, ley N° 19.039 dispone que, en relación con la infracción de derechos de propiedad industrial, entre las medidas que puede decretar el Tribunal se encuentra: *“b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los **envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción**”*.

83. Del tenor literal del artículo en comento se pueden resaltar dos puntos relevantes, los cuales no fueron considerados en la sentencia definitiva:

1) el uso de una marca comercial o signo distintivo se diferencia de la publicidad “que posea el signo”, pues como ya hemos señalado, se trata de conceptos diferentes (es decir, típicamente un afiche, en donde la marca comercial no se encuentra distinguiendo productos);

2) Es evidente que la ley distingue entre el uso de la marca comercial en “envases” (que es propiamente distintivo) de aquel realizado en “material de publicidad” (que es publicitario).

84. Esta distinción deja de manifiesto que la utilización de una marca comercial registrada en un “envase” es conceptualmente distinto a aquel realizado en material publicitario, no siendo ambos usos sinónimos. Si lo fueran, toda marca comercial aplicada o puesta en un envase sería publicidad, con independencia de sus características. Lo anterior es de toda lógica, pues tratándose de productos (y no servicios), es precisamente en el envase en que éstos se identifican, constituyéndose, así como el hábitat natural de las marcas comerciales. Así, la propia ley 19.039, al hacer una referencia a publicidad, la individualiza como un uso distinto y aislado de aquel realizado en envases (que se entiende como propiamente distintivo o identificador).

85. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) produjo un documento denominado “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”, publicada en el año 2000 (en adelante “la Recomendación”). El propósito de citar este documento es el de traer el caso un claro ejemplo de texto normativo acordado por los expertos en la materia de más de 180 países y la Secretaría Técnica de la OMPI, en los que se hace advierte la diferencia material entre marca comercial y publicidad:

86. Así, dentro del texto guía que se recomienda para determinar si una marca comercial es notoria, la OMPI sugiere la siguiente redacción:

“Artículo 2

Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro

1) [Factores que deberán considerarse]

a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

2. La duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca.

3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier **promoción de la marca**, incluyendo **la publicidad o la propaganda** y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que **se aplique la marca;**”

87. Resulta claro que en el mismo texto se encuentra la diferencia entre la aplicación de la marca comercial a un producto, como su función esencial y forma única de uso, y la publicidad que a ella se hace mediante promoción o propaganda.

88. Asimismo, vemos cómo se diferencia “**la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier UTILIZACIÓN de la marca**” como un factor diferente a considerar en el análisis de una marca comercial notoria de “**la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda...**”, siendo relevante el análisis de cada uno de manera independiente y mostrando que aún un uso intensivo de gran magnitud, reflejado en ventas de la marca comercial no es de suyo publicidad o lo que es lo mismo,

probar un gran volumen de ventas de un producto identificado con una marca comercial, no prueba intensidad publicitaria.

89. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) establece que “Una marca también puede transmitir otros mensajes que no sean la indicación de origen de los productos y servicios, como la promesa o la garantía de una determinada calidad, o una imagen concreta relacionada, por ejemplo, con el lujo, un estilo de vida, la exclusividad, etc. («función publicitaria») (sentencia de 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378). Los titulares de las marcas frecuentemente invierten ingentes sumas y esfuerzos considerables en generar una imagen asociada a su marca. La imagen asociada le confiere a una marca un valor económico –con frecuencia importante–, e independiente del valor de los productos y servicios para los que se hubiera registrado.”¹¹

90. En consecuencia y por argumento en contrario, podemos señalar que el uso efectivo o *distintivo* de la marca comercial tampoco puede ser considerado como publicidad.

91. Nuevamente, presentamos una definición foránea de publicidad contemplada en la ya citada ley 30021 de 2013 de Perú, en cuyo artículo 3 define publicidad, publicidad dirigida a menores y además diferencia la publicidad testimonial de la publicidad en producto así:

“Publicidad. Toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a promover, directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad de competencia, promoviendo la contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales.

¹¹ Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C, Oposición https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2017/23_part_c_opposition_section_6_proof_of_use_clean_2017_es.pdf

Publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Es aquella que, por su contenido, argumentos, gráficos, música, personajes, símbolos y tipo de programa en el que se difunde, es atractiva y está dirigida preferentemente a menores de 16 años.

Publicidad testimonial. Toda publicidad que puede ser percibida por el consumidor como una manifestación de las opiniones, las creencias, los descubrimientos o las experiencias de un testigo, a causa de que se identifique el nombre de la persona que realiza el testimonial o esta sea identificable por su fama o notoriedad pública.

Publicidad en producto. Toda publicidad fijada en el empaque, en el envase o en el cuerpo del producto.”

92. Queda claro bajo esta norma que, además de tener la misma finalidad que la ley 20.606, **la marca comercial es el objeto de la publicidad** y, por ende, no puede ser la marca comercial sinónimo de publicidad ni ser autosuficiente para que en ella concurren los verbos rectores prohibidos, ni por el hecho de estar fijada en el empaque queda incluida en la definición de publicidad en producto, pues es ella el objeto de promoción y no el mensaje publicitario, de suerte que **no tiene** la característica de ser marca comercial y soporte del mensaje publicitario a la vez.

93. Es fundamental llamar la atención a esta Ilustrísima Corte en cuanto a que la autoridad peruana encargada de vigilar y controlar el cumplimiento de esta ley es la misma que protege a los consumidores y administra el sistema de Propiedad Industrial en Perú, denominada INDECOPI. Siendo una entidad experta en leyes publicitarias, protección del Consumidor y Propiedad Industrial no ha ordenado el retiro de ninguna marca de comercio figurativa o nominativa que identifique productos alimenticios altos en colesterol, azúcar, grasas, etc., por considerar, contrario al equivocado concepto del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile solicitado por la SEREMI y el 2º Juzgado Civil de Santiago, que la misma

constituya publicidad que esté dirigida o sea atractiva a niños en los términos de la ley 30021 de 2013.

VI. LA ORDEN DE LA SEREMI Y EL FALLO DEL 2° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO CONSTITUYEN MEDIDAS MÁS RESTRICTIVAS QUE LAS PERMITIDAS EN EL ADPIC

94. La Resolución N° 3000 y la sentencia definitiva admiten una definición de marca comercial que resulta contraria a la naturaleza jurídica de ésta, según la normativa reglamentaria y legal de Chile.

95. Ambas resoluciones realizan una interpretación extensiva del artículo 7° de la Ley 20.606 hacia las marcas comerciales, en circunstancias que dicha norma prohibitiva (y por lo tanto de interpretación restrictiva) resulta aplicable exclusivamente a la publicidad de los productos a los que dicha ley se refiere.

96. Ambas resoluciones resultan contrarias a la normativa reglamentaria y legal en cuanto considera coincidentes los conceptos de *marca comercial* y *publicidad* pese a que diversas disposiciones reglamentarias y legales establecen claras diferencias entre uno y otro concepto.

97. La Resolución N° 3000 y la sentencia definitiva (como medidas) contienen una limitación a los derechos conferidos a una marca comercial, mayor que las permitidas por los artículos 8 y/o 20 del ADPIC. En efecto, ambas establecen medidas que i) no son necesarias en el sentido del artículo 8 para lograr el objetivo de protección a la salud pública, pues no es hacer desaparecer las marcas comerciales la medida que logra combatir la obesidad infantil. Y, ii) Excede el ámbito de requisitos posibles para el uso de marcas comerciales consagrado en el artículo 20 al ir más allá de menoscabar el carácter distintivo de las marcas comerciales, ya que la decisión no consiste en reducir su tamaño, o volverlo secundario frente a la información de contenido nutricional y obligatorio, sino que elimina, abole la marca comercial. En otras palabras, no hay peor menoscabo a la capacidad distintiva de la marca comercial que su abolición.

98. Si el registro de una marca comercial persigue reflejar la realidad jurídica de la misma, cual es la de su presencia en el mercado, pues solo puede ser marca comercial aquella que tenga capacidad de distinguir los productos de un empresario de los de otros empresarios en el mercado, la prohibición de uso de marcas comerciales figurativas en alimentos que puedan ser destinados al consumo infantil constituye una violación del artículo 15.4. del ADPIC. En efecto, esta decisión va completamente en contra del carácter distintivo y fundamental de las marcas comerciales, siendo que se está complicando de manera injustificada el uso de la una marca comercial en la forma en como fue registrada, imponiendo exigencias especiales en atención a la naturaleza de los productos al cual la marca comercial está destinada a distinguir y en atención a la naturaleza de la marca comercial misma.
99. La Resolución N° 3000 y la sentencia definitiva además son inconstitucionales debido a que, al confundir los conceptos de marca comercial y publicidad crean una prohibición judicial en cuanto al uso de marcas comerciales registradas, que resulta completamente ajena a las limitaciones del dominio admitidas por la ley, y que además, afecta el núcleo esencial del derecho de propiedad sobre las marcas comerciales.
100. A nivel internacional, no existe ningún tratado, normativa o recomendación internacional que reconozca un elemento publicitario que forme parte de la esencia de una marca comercial. Al contrario, en aquellos casos en que se menciona “publicidad” o “promoción” ésta se distingue claramente del uso efectivo o distintivo de una marca comercial.
101. En legislación y jurisprudencia comparada, en ningún caso se equipara el concepto de uso y publicidad como lo ha hecho la autoridad sanitaria chilena (confirmada por la sentencia de primera instancia). En más, se ha hecho una distinción clara entre la obligación de probar uso efectivo con la de demostrar inversión publicitaria, no siendo ambos conceptos sinónimos.
102. Las limitaciones que el ADPIC permite en sus artículos 8 o 20, en tutela de salud pública y la nutrición de la población, exigen de la Autoridad que las impone,

demostrar que no se hayan llevado a cabo de manera injustificable sino antes bien, en compatibilidad con lo dispuesto en el acuerdo. Serían injustificables aquellas limitaciones que sancionen ciertos tipos de marcas de comercio por el solo hecho de serlo, como injustificable sería el no tener un parámetro equitativo, objetivo y claro, del cuando una marca comercial no puede ser empleada en el comercio.

103. Las normas prohibitivas son explícitas y de interpretación restrictiva. Por lo tanto, no debe haber lugar a la subjetividad ni a criterios subjetivos para activar la prohibición. En tal sentido, genera incertidumbre y es una interpretación errada el que se considere que la marca comercial es publicidad cuando esta es atractiva, pues tal cualidad es absolutamente subjetiva y el efecto de semejante ella es el de interpretar que entonces no son publicidad las marcas comerciales repelentes y/o, que las mismas sí puedan ser objeto de publicidad por ser repelentes o antiestéticas.

104. Interpretada a contrario sensu, la sentencia del 2º Juzgado Civil de Santiago castiga y discrimina a las marcas comerciales figurativas y mixtas por el solo hecho de serlo. Se les sanciona por el hecho de ser atractivas y por lograr causar un determinado impacto y/o capacidad de recordación, que no de promoción, en el consumidor. Se deja de lado de estos atributos el contenido básico de toda marca de comercio o signo distintivo, siendo estos además los indicadores de su grado de distintividad como parte de las varias opciones que, para un mismo producto, existen en el mercado. Pareciera limitar las marcas comerciales a aquellas que no posean elementos gráficos y/o figurativos que las hagan atractivas para un determinado público, cuando es precisamente en su atractivo y capacidad de recordación, donde radica el grado de distintividad necesario para que obtengan protección registral. Desde este punto de vista, solo parecieran ser admisibles marcas comerciales “feas”, de baja distintividad, cuya estética (o falta de ella) no causen en el público meta ningún tipo de impacto ni sensación. Se trataría en definitiva de vaciar a la marca comercial de su contenido y razón de ser.

105. Dichas limitaciones se aprecian aún más injustificadas y por ende, arbitrarias, al no existir un parámetro que permita diferenciar, con meridiana claridad cuáles elementos gráficos o figurativos de la marca comercial la harían caer en la

prohibición/limitación y cuales son todavía posibles o permitidos. Se trata entonces de una limitación subjetiva a la libertad de comercio y al uso pleno de una marca comercial registrada, que no tiene un sustento objetivo y/o normativo claro, ni para el titular ni para la propia Autoridad.

106. Por lo tanto, la decisión del 2º Juzgado Civil de Santiago, también atenta contra el derecho de libre elección o de escoger por parte de los consumidores, este derecho del consumidor implica que esté a su disposición la mayor gama de opciones posibles –independientemente de su estética o atractivo- para escoger libremente los productos y servicios que más estén acorde con sus preferencias o intereses, en efecto, los consumidores saben perfectamente cuáles productos o servicios son los que deben elegir en cada momento en atención a sus gustos y circunstancias particulares, por lo tanto, la función de las marcas comerciales no es otra que la de identificar cada producto diferenciándolo de otros de su especie, siendo el consumidor el que libremente y bajo su responsabilidad toma sus decisiones de compra. En consecuencia, la sentencia definitiva va directamente en contra de este derecho inalienable de los consumidores de elegir libremente los productos de su preferencia, independientemente de sus efectos o consecuencias.

VII. CONCLUSIONES

107. Las marcas comerciales se caracterizan por su carácter distintivo, el cual permite a una marca de comercio identificar un producto con su origen empresarial e individualizarlo respecto de otros productos idénticos en el mercado. Asimismo, del análisis comparativo de las normas locales como extranjeras sobre marcas comerciales que se realizó previamente, todas coinciden con esta definición, al considerar el carácter de distintividad como elemento fundamental de una marca de comercio, pudiendo entenderse como un principio generalmente aceptado del derecho marcario. Adicionalmente, no existe ninguna referencia o mención a la “publicidad” o “uso publicitario” como un elemento característico o inherente a una marca comercial, y mucho menos que defina lo que se entiende por marca comercial o que sea considerada como un sinónimo al uso distintivo o efectivo de la marca comercial.

108. No existen normas nacionales ni internacionales que afecten el uso de una marca comercial registrada o protegida en virtud de su uso, ni disposiciones que discriminen en el trato de las marcas comerciales por ser denominativas, figurativas o mixtas. La legislación nacional que ha regido el caso de autos establece únicamente condiciones para la comercialización, expendio y publicidad de productos alimenticios y no para las marcas comerciales que identifican, distinguen o diferencian a estos productos, de ello que es sumamente fundamental tener presente la gran diferencia entre la publicidad, que atiene a promover el consumo de productos o servicios y que va normalmente sujeta a un pago, mientras que las marcas comerciales, como ya se ha mencionado, distinguen o identifican a los productos o servicios.

109. En atención a lo anterior, resulta evidente que la resolución de la SEREMI y el fallo del 2° Juzgado Civil de Santiago hacen una interpretación extensiva del artículo 7 de la Ley 20.606 hacia las marcas comerciales, cuando se trata únicamente de una regulación sobre la publicidad dirigida a menores de 14 años como medida de protección sanitaria o de salud pública, que como ampliamente ha sido señalado, se trata de la promoción de los productos y no de su identificación. En consecuencia, el hecho de confundir publicidad con marca de comercio ha generado el eliminar el uso de marcas figurativas, estableciendo una discriminación entre los tipos de marcas comerciales, y contraviniendo los límites regulatorios permitidos por los tratados internacionales y la legislación nacional en derecho de marcas comerciales.

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a S.S. Itma. tener por acompañada la copia simple de los poderes que me ha conferido **INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION** para actuar en su nombre, con citación.

TERCERO OTROSÍ: Sírvase tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y conforme al poder que acredito en el segundo otrosí de esta presentación, asumo personalmente el patrocinio y poder de esta causa.