

En este número

- **Clasificación de las Marcas Comerciales.**
- **Nombres Genéricos.**
- **Registro de Obras Intelectuales**
- **Desequilibrio en Leyes de Propiedad Intelectual**
- **Doble examen de solicitudes de marcas en Chile.**

Clasificación de las Marcas Comerciales

Cualquier persona natural o jurídica que desee inscribir una marca comercial, debe decidir qué productos desea proteger con dicha marca o si con ella amparará determinados servicios o establecimientos.

Lo anterior sucede porque en Chile rige una Clasificación Internacional de productos y servicios denominada "Clasificación de Niza", que fue instituida con ocasión de la Conferencia de Niza, celebrada el 15 de Junio de 1957. Este Clasificador Internacional rige también en los principales países del mundo, lo que facilita enormemente la inscripción de marcas en el extranjero, ya que se aplican las mismas clases que en Chile.

En conformidad a la referida Clasificación Internacional, existen 34 clases de productos, comprendiendo cada una de ellas productos similares. A título de ejemplo, en clase 5 se incluyen los productos farmacéuticos; en clase 19 los materiales de construcción; en clase 25 calzado y vestuario; en clases 29 y 30 diversos productos alimenticios; en clase 33 vinos y bebidas alcohólicas, etc. En consecuencia, antes de inscribir una marca comercial es indispensable determinar en qué clases del Clasificador Internacional se pedirá la inscripción.

Lo mismo ocurre si la marca pretende distinguir determinados servicios, los cuales están clasificados entre la clase 35 y la clase 42. Es así como en clase 35 se incluyen los servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales; en clase 36 los negocios

financieros e inmobiliarios; en clase 39 los servicios de transporte y distribución de mercaderías; mientras que en clase 42 se agrupan todos los servicios que no se han clasificado en las otras clases de servicios.

Cabe considerar también que en Chile existen otras dos clases, que no aparecen en el Clasificador Internacional y que en la mayoría de los países extranjeros no están reconocidas. Ellas son las clases de Establecimiento Comercial, que ampara el nombre de un establecimiento de comercio, y la clase Establecimiento Industrial, que ampara el nombre de una fábrica de productos.

De acuerdo a nuestra legislación cada marca puede inscribirse para una o más clases del Clasificador Internacional y en el caso de las marcas de servicios, deben especificarse los servicios determinados para los cuales se busca protección dentro de la respectiva clase. También existe la posibilidad de inscribir frases de propaganda, las cuales se clasifican en la misma clase del producto o servicio que se desea publicar.

Las marcas tienen validez para todo el territorio nacional, cualquiera sea su clasificación, salvo el caso de las marcas que protejan establecimientos comerciales, las que serán válidas sólo para la región del país en que se hubieren registrado.

Para los efectos del pago de derechos e impuestos, la solicitud de inscripción de una marca en cada clase del Clasificador se tendrá como una solicitud o registro distinto, y el respectivo registro de marca tendrá una duración de diez años contados desde la fecha de su registro, pudiendo renovarse

sucesivamente por períodos iguales durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a su fecha de vencimiento.

Es necesario tener presente que la marca registrada solamente queda protegida de terceros en la o las clases que se haya inscrito, de tal modo que su defensa y la oposición frente a marcas iguales o similares de terceros sólo puede hacerse valer en la o las clases en que se haya registrado. En forma muy excepcional, el dueño de una marca podrá oponerse en otras clases donde no tiene registro, siempre y cuando exista una estrecha relación entre los productos o servicios de las marcas en conflicto, o si la marca oponente es famosa o notoria a nivel nacional o internacional, lo que deberá acreditarse.

En consecuencia, para una adecuada protección de una marca comercial es conveniente registrarla, no solamente para los productos específicos en que se usa, sino también para aquellos productos de otras clases relacionadas. Lo mismo cabe decir respecto de las clases de servicios.

Finalmente, cabe hacer presente que de acuerdo a la actual Ley de Propiedad Industrial no es necesario usar la marca para poder inscribirla en cualquier clase del Clasificador Internacional, norma que puede variar en el futuro, atendido que de acuerdo a un Proyecto de Modificación de la Ley, se comenzará a exigir uso de la marca después de cinco años de su inscripción, incurriéndose en causal de caducidad por el no uso. Esta norma se aplicaría respecto de las solicitudes que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada reforma. Respecto a las marcas inscritas con anterioridad, la exigencia de uso regiría desde su renovación.

Se adjunta lista de las clases de productos y servicios del Clasificador Internacional vigente en Chile. S&K

JORGE CARO

Nombres Genéricos

CTC FUE IMPEDIDA LEGALMENTE DE UTILIZAR LA EXPRESIÓN GENÉRICA “TELEFÓNICA” COMO MARCA COMERCIAL.

En el último trimestre de 1999 tanto el CONAR (Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria) como la Corte de Apelaciones de Santiago prohibieron a CTC utilizar como su marca o nombre comercial la expresión genérica “TELEFÓNICA” sin incorporarle un vocablo adicional que indique la fuente de estos servicios. Ambos fallos fueron confirmados por las instancias superiores de estos tribunales, a saber el tribunal de Ética Publicitaria y la Corte Suprema, respectivamente.

Hasta la fecha de dictación de estos fallos, la jurisprudencia marcara imperante se inclinaba por rechazar una solicitud de registro de marca de una expresión genérica, la cual podía ser libremente usada por cualquiera. Este criterio fue sostenido en la Corte Suprema por el voto disidente de los dos ministros que no concurrieron al fallo confirmatorio.

Los fallos en comento han considerado que estas expresiones no sólo son jurídicamente inapropiables, sino que tampoco pueden ser apropiadas fácticamente. En este sentido, el CONAR sostuvo que así como en el plano jurídico un término genérico no es apropiable (registrable), en el plano ético ningún competidor puede apropiarse de hecho de una palabra genérica a través de una campaña publicitaria en que se adopta dicho vocablo como marca o nombre comercial, de forma tal que los consumidores sean inducidos a creer que todos los servicios telefónicos provienen de una sola compañía o que sólo existe una empresa telefónica. La Corte de Apelaciones concordó con este criterio y estimó que dicha apropiación de hecho atentaba contra una

competencia leal amparada por la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 21 (libertad a desarrollar una actividad económica).

Ambos fallos reconocen también que en el Sur del país la recurrente “TELEFÓNICA DEL SUR” es reconocida como “TELEFÓNICA”, de forma tal que la adopción de este término por CTC induce a error a los consumidores de estas regiones. La Corte incluso declaró vulnerado el derecho de propiedad del recurrente (Art. 19 N° 24 de la Constitución), lo que parece un contrasentido considerando que el propio fallo estima inapropiable un término genérico.

Es difícil prever si los fallos comentados constituirán un precedente o si la Corte en futuros casos retomará un criterio más conservador donde cada competidor sea libre de utilizar una palabra genérica en tanto y cuanto no pretenda exclusividad sobre ella, pero cualquiera sea el camino que adopten los tribunales estimamos destacable este fallo por cuanto:

- 1) Elabora un concepto de apropiación de hecho de nombres genéricos como un atentado a la competencia leal;
- 2) La Corte de Apelaciones declara contrarios al derecho a desarrollar cualquier actividad económica (Art. 19 N° 21) y en consecuencia amparable vía recurso de protección, los atentados contra la competencia leal cometidos por particulares y
- 3) La Corte de Apelaciones le reconoce autoridad al CONAR como organismo técnico especializado en temas de publicidad. S&K

JUAN CRISTOBAL GUMUCIO

Registro de Obras Intelectuales

Los derechos de autor sobre una obra intelectual se encuentran protegidos por la legislación chilena y se adquieren por el solo hecho de crear dicha obra, sin necesidad de realizar trámite adicional alguno. Sin embargo, el registro de dichas obras a nombre de su autor ante el Registro de la Propiedad Intelectual constituye un medio de prueba de la titularidad de una obra. En efecto, la ley presume que el autor de una obra es la persona que figura como tal en la obra que se registra y por tanto es sumamente aconsejable que las obras intelectuales sean registradas a nombre de su autor ante el Departamento de Propiedad Intelectual.

Nuestra legislación permite inscribir y regula la forma de registrar, ante el Registro de Propiedad Intelectual, las siguientes obras:

- Libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean su forma y naturaleza, incluidas las enciclopedias, guías, diccionarios, antologías y compilaciones de toda clase.
- Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma naturaleza tanto en forma oral como en sus versiones escritas o grabadas.
- Las obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales en general, así como las coreográficas y las pantomímicas, cuyo desarrollo sea fijado por escrito o en otra forma.
- Las composiciones musicales, con o sin texto.
- Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera producción literaria, las obras originalmente producidas por la radio o la televisión, así como los libretos y guiones correspondientes.
- Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza.
- Las fotografías, los grabados y las litografías.

- Las obras cinematográficas.
- Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de elaboración de mapas.
- Las esferas geográficas o armirales, así como los trabajos plásticos relativos a la geografía, topografía o a cualquiera otra ciencia, y en general los materiales audiovisuales.
- Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares.
- Las esculturas y obras de las artes figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico pueda ser considerado con separación del carácter industrial del objeto al que se encuentren incorporadas.
- Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías cuando su autor sea el bocetista.
- Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones, cuando hayan sido autorizadas por el autor de la obra originaria si ésta no pertenece al patrimonio cultural común.

Además, en el año 1990 se incorporó expresamente la posibilidad de registrar los videogramas y diaporamas y los programas computacionales. S&K

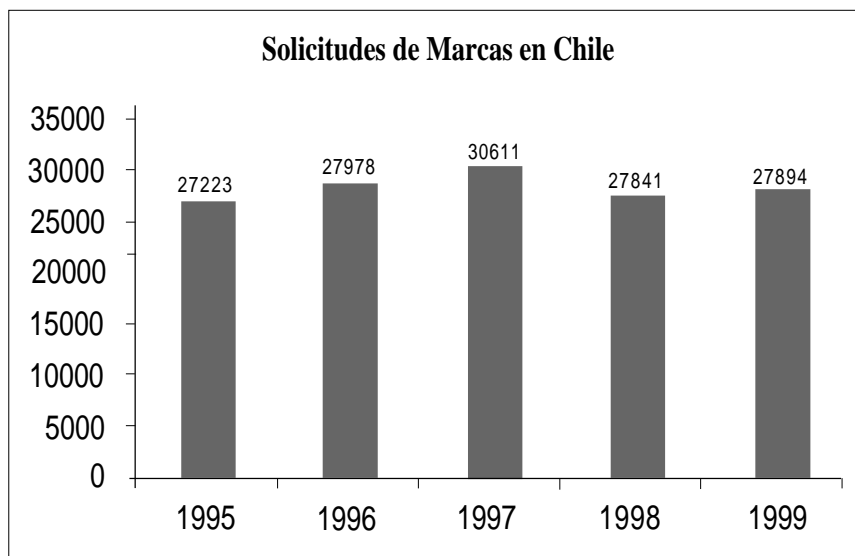
ISABEL SÁINZ

Desequilibrio en leyes de propiedad intelectual

El art. 19 N° 25 de la Constitución Política de la República de Chile asegura a todas las personas el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas y también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas. Diversas leyes se encargan de regular estas diversas "creaciones". Sin embargo, no obstante que en todos los casos se trata de proteger una actividad predominantemente intelectual y sin perjuicio de las características específicamente diversas en cada uno de ellos, se aprecian fuertes desequilibrios en el tratamiento que las leyes dan a estas materias.

Al analizar las normas de la Ley N° 17.336 sobre derecho de autor o propiedad intelectual propiamente tal; de la ley N° 19.039 sobre propiedad industrial y la ley N° 19.342 sobre derechos de los obtentores de variedades vegetales, se aprecian tres campos importantes de tales desequilibrios legales, a saber:

- Reconocimiento del derecho de propiedad.



- Cuestiones procesales.
- Sanción de delitos e infracciones.

En materia de reconocimiento del derecho de propiedad, cabe señalar que la Ley 17.336 reconoce la “propiedad intelectual” y que la Ley N° 19.039 reconoce la “propiedad industrial”, no obstante que el tratamiento de estas materias es abiertamente disímil en uno y otro texto. Por contraste, la Ley 19.342 no hace mención alguna del derecho de propiedad en materia de “derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales”. Al discutirse el proyecto de ley en el Congreso un representante del Ejecutivo dejó constancia de que el derecho del obtentor de una variedad vegetal no consiste en un derecho de propiedad, sino en un derecho especial. En cambio, algunos parlamentarios saludaron esta ley como un nuevo aporte a las instituciones de la “propiedad intelectual”. Lo cierto es que la ley nada dice al respecto.

El desequilibrio en cuestiones procesales se manifiesta en que mientras la ley sobre propiedad industrial y su reglamento contienen una minuciosa regulación de los juicios de oposición y nulidad de patentes de invención, marcas comerciales, etc., tanto en primera como en segunda instancia, y establece tribunales especiales al efecto, la ley sobre propiedad intelectual no contiene norma procesal alguna, salvo en un pequeñísimo detalle, de lo que se desprende que cualquier litigio en la materia debe ventilarse ante la justicia ordinaria. Por su parte, la ley sobre variedades vegetales resulta la más imprecisa en materia procesal: se establece un procedimiento de oposición a una solicitud de inscripción, de carácter administrativo, mientras que en materia de nulidad de un derecho ya inscrito se aplican las “normas generales”. No obstante que esto debe interpretarse como un procedimiento ordinario civil, en un caso específico reciente se ha atribuido competencia al Servicio Agrícola y Ganadero y su Comité Calificador de Variedades, lo que parece abiertamente contradictorio con la norma legal.

Sanción de delitos e infracciones.

En materia de sanción de los delitos e infracciones a los derechos de propiedad intelectual e industrial y a los de los obtentores de variedades vegetales existe también un grave desequilibrio en perjuicio de los titulares de patentes de invención, marcas comerciales, modelos de utilidad y diseños industriales.

La Ley 17.336 sobre propiedad intelectual incluye penas corporales para los infractores de ciertos derechos, que pueden llegar hasta la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 días hasta 540 días), con aumento de un grado en la pena en caso de reincidencia (presidio de hasta 3 años), más una multa en dinero.

La Ley N° 19.342 sobre variedades vegetales también establece penas corporales de presidio o reclusión del mismo grado que la ley sobre propiedad intelectual, a la que se agrega una multa de igual monto.

Por contraste, la Ley 19.039 sobre propiedad industrial no contempla penas corporales sino únicamente una multa a beneficio fiscal de 100 a 500 UTM (entre US\$5.100 y US\$25.500, aproximadamente), con una posible duplicación de la multa en caso de reincidencia. El proyecto de nueva ley de propiedad industrial enviado al Congreso en fecha reciente duplica el monto máximo de la multa, pero no incluye penas corporales. En caso de “piratería mayor” estas sumas pueden resultar ridículamente bajas.

Como los anteriores, se pueden descubrir otros desequilibrios en estas tres leyes que regulan materias similares dentro del ámbito de la propiedad intelectual. Parece prudente armonizar todas estas normas a fin de que se dé un tratamiento uniforme a situaciones jurídicas parecidas. S&K

FERNANDO CASTRO

Doble examen de solicitudes de marcas en Chile

Nuestra legislación contempla un doble examen de las solicitudes de marcas comerciales. El primer examen lo lleva a cabo el Conservador de Marcas y constituye el requisito para admitir a tramitación una solicitud. El segundo examen lo efectúa el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial (DPI), luego de terminada la etapa de oposiciones de terceros, al decidir si otorga o deniega el registro. Los fundamentos legales para las resoluciones que se dicten en ambos casos son prácticamente los mismos.

Del rechazo a tramitación por el Conservador de Marcas se puede reclamar ante el Jefe del DPI; de la resolución de éste, si confirma la negativa a tramitación, se puede apelar ante un tribunal de segunda instancia, denominado Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial (TA). A su vez, de la resolución del Jefe del DPI que rechaza un registro, una vez terminada la etapa de oposiciones de terceros, también se puede apelar ante el TA.

Lamentablemente, es frecuente que una solicitud que fue rechazada a tramitación y que, por ejemplo, fue luego admitida a tramitación en virtud de una apelación ante el TA, sea posteriormente (luego de terminada la etapa de oposiciones de terceros) rechazada a registro por el Jefe del DPI por la misma causal por la cual se rechazó inicialmente a tramitación, aun cuando el titular de la marca citada como obstáculo no haya presentado oposición.

Lo anterior resulta muy difícil de explicar al interesado, especialmente cuando la primera apelación ha tomado meses en ser resuelta, y deberá ahora nuevamente apelar ante el mismo tribunal (TA), por el mismo motivo, apelación que nuevamente tardará meses o años en resolverse.

La revisión de sistemas comparados de tramitación de solicitudes indica que la solicitud debe ser objeto de un solo examen exhaustivo por la autoridad al comienzo de su tramitación, de forma tal que el interesado pueda resolver las posibles objeciones si ello es legalmente admisible, una sola vez. Así hay países en los cuales el examinador señala al comienzo todas las objeciones que le merece la solicitud, y si éstas no son resueltas a satisfacción, la solicitud no puede por regla general continuar su tramitación, o bien se puede apelar ante otro organismo o funcionario.

El proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Industrial (ver Boletín Sargent & Krahn N°1) pretende remediar en parte este problema, al reducir el examen del Conservador de Marcas a aspectos meramente formales de la solicitud, dejando la revisión de los aspectos sustanciales al Jefe del DPI cuando debe resolver si otorga o deniega un registro. Si bien es un avance en cuanto a evitar el doble examen, creemos que no soluciona el problema de fondo, en el sentido que el interesado debería saber, al comienzo de la tramitación, si la solicitud tiene reparos de fondo por parte de la autoridad, sin perjuicio de lo que se resuelva respecto de oposiciones de terceros durante la tramitación. Así, no debería esperar toda una tramitación, que a veces puede tomar años, para que al final la solicitud sea rechazada por una razón que bien podría haberse conocido desde un comienzo.

En definitiva, nos inclinamos por la consagración en nuestra legislación de un examen inicial completo y definitivo de la solicitud, sin que se pueda rechazar posteriormente un registro, por un motivo que bien pudo haberse conocido al comienzo de la tramitación, evitando así tiempo y costos al interesado y al Estado. S&K

ALFREDO MONTANER