

## **Adecuación de la legislación marcaria chilena a tratados internacionales**

**Fernando Castro González**

Abogado

Profesor Auxiliar Asociado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Chile no se caracteriza por ir a la cabeza del mundo en la reflexión doctrinal y en la legislación sobre asuntos de propiedad intelectual, incluidas las cuestiones relativas a marcas comerciales. En el último tiempo tampoco se ha distinguido por cumplir oportunamente con obligaciones contraídas en convenios y acuerdos internacionales sobre la materia.

En virtud del acuerdo de Marrakech, que dio nacimiento a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que Chile suscribió en abril de 1994, las disposiciones de dicho acuerdo sobre variadas materias que regulan el comercio internacional entraron en vigor en Chile el 1° de enero del año 2000. Chile se comprometió a adaptar su legislación interna a las disposiciones de los distintos acuerdos adoptados en Marrakech, pero sólo en octubre de 1999 el Ejecutivo envió al Congreso dos proyectos de ley a estos efectos. En los proyectos se señala que Chile debe adaptar su legislación, entre otras razones, a fin de evitar sanciones por su retraso en el cumplimiento de sus compromisos. En el art. 1° transitorio del "proyecto misceláneo", según mensaje N° 007-341, del 19 de octubre de 1999, se establece que varias de sus disposiciones comenzarían a regir a contar del 1° de enero del año 2000, si la publicación de la ley se produce con anterioridad a dicha fecha. La sola redacción de este texto, enviado al Congreso a fines de 1999, lleva a pensar en la falta de previsión de la autoridad. En todo caso, la norma prevista es que la ley entre en vigencia una vez que se dicte el reglamento de ejecución de la misma, lo que implica automáticamente que Chile queda muy lejos de cumplir con la fecha convenida para hacer las adaptaciones legislativas programadas en el acuerdo.

No obstante lo anterior, cabe señalar que en materia de marcas comerciales la legislación interna chilena no requiere cambios sustantivos para colocarse al nivel de los estándares internacionales, salvo en aspectos muy restringidos y específicos. La actual legislación marcaria chilena es bastante moderna, flexible y operativa, por lo que las instituciones marcarias han podido funcionar con relativamente buena eficiencia. Además, en ciertos aspectos en que la legislación ha sido deficiente, la jurisprudencia ha veni-

do a llenar el vacío mediante criterios muy razonables y ecuanímenes, haciendo justicia en situaciones no reglamentadas suficientemente. Para dar un par de ejemplos, aunque la actual legislación nada dice sobre la protección de denominaciones de origen extranjeras, numerosas sentencias del Departamento de Propiedad Industrial han reconocido esta institución y han rehusado otorgar registro a supuestas marcas consistentes en denominaciones de origen, especialmente de vinos franceses. De la misma manera, supliendo el vacío legal del antiguo D.L. N° 958, ley de propiedad industrial que estuvo en vigencia entre 1931 y 1991, la jurisprudencia hizo suyo el principio doctrinal de la buena fe en la obtención de un registro de marca, norma contenida en el art. 6 bis N° 3 del Convenio de París, al que Chile no adhirió hasta 1991, dando así lugar a una jurisprudencia que estableció de hecho la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de un registro de marca cuando el mismo había sido obtenido de mala fe, situación no considerada explícitamente por la ley. Así, pues, la jurisprudencia y también en muchas ocasiones la actuación flexible del Departamento de Propiedad Industrial y del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial han permitido llenar en la práctica ciertos vacíos legales.

## **Principales acuerdos internacionales recientes en materias de propiedad intelectual**

Existen muchos acuerdos internacionales en materias de propiedad intelectual a los que Chile no ha adherido. Sin embargo, Chile es parte de los dos acuerdos históricamente más significativos y que de alguna manera subsumen a los demás: el Convenio de París de 1883 y el Acuerdo de Marrakech de 1994.

1. En 1883 se firmó el Convenio de París, que en su época significó un enorme avance en la fijación de reglas internacionales de respeto a los derechos de propiedad industrial de los nacionales de sus países miembros. Modificado en diversas oportunidades hasta 1967, el Convenio de París consagró el principio del "trato nacional", esto es, que los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozan en los demás países de ella de las ventajas que las leyes de cada país miembro concedan a sus propios nacionales. El Convenio también estableció un sistema de prioridad internacional para pedir protección de marcas y patentes de invención en otros países sobre la base de una solicitud en el país propio. También reconoció la protección internacional de las marcas notoriamente conocidas y estableció obligaciones a los países miembros para combatir la competencia desleal.

Estrictamente hablando, Chile no necesitaba adherir al Convenio de París para adoptar internamente disposiciones como las del trato nacional o del respeto a las marcas extranjeras notorias. La legislación civil chilena ya era mucho más generosa en su época que la mayoría de las legislaciones europeas. En materia de marcas notorias, la jurisprudencia chilena ha ido siempre mucho más allá de los términos del Convenio de París a favor de las marcas extranjeras notorias.

Chile promulgó su adhesión al Convenio de París mediante Decreto Supremo N° 425 de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 30 de septiembre de 1991. En esa misma fecha se publicó la Ley N° 19.039 sobre propiedad industrial, de modo que las actuales instituciones de propiedad industrial se fundamentan simultáneamente en esta ley y en el Convenio de París. Sin embargo, como todavía subsisten algunas diferencias significativas en puntos específicos, el Ejecutivo ha planteado al Congreso un proyecto de ley en que se adoptan internamente ciertas normas del Convenio de París.

2. Mediante Decreto Supremo N° 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 17 de mayo de 1995, se promulgó el Acuerdo de Marrakech, que estableció la Organización Mundial del Comercio y por el cual se convinieron diversos acuerdos generales sobre aranceles aduaneros; sobre la agricultura y la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias; sobre textiles y vestidos; sobre obstáculos técnicos al comercio; sobre medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio; sobre normas de origen; sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación, salvaguardias, suspensiones y medidas compensatorias, etc.

Entre los muchos acuerdos anexos al Convenio OMC se incluye el "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio", conocido por su sigla ADPIC, con no poca frecuencia individualizado en su versión inglesa TRIPs.

Como parte del Acuerdo de Marrakech, el Acuerdo ADPIC ha adquirido una importancia singular, porque comprende a la inmensa mayoría de los países de todo el mundo, lo que da a sus disposiciones un alcance realmente universal. Conocidos son los denodados esfuerzos de la República Popular China por ser admitida como parte integrante de la OMC y también es conocida la reticencia de países como Estados Unidos a la incorporación de China precisamente porque este país no cumpliría las normas mínimas establecidas en ADPIC en cuanto al respeto debido a las creaciones intelectuales y derechos de propiedad industrial de los nacionales de otros estados ya miembros de la OMC.

Aparte del alcance universal de ADPIC, este acuerdo es también importante porque recoge en un solo texto una amplia variedad de instituciones de la propiedad intelectual, concepto que engloba, por ejemplo, al derecho de autor y derecho de propiedad intelectual propiamente tal; al derecho de propiedad industrial, que dice relación con las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas comerciales; a los secretos industriales y comerciales o protección de la información no divulgada o confidencial; a los esquemas de trazado de los circuitos integrados; a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen; medidas en frontera o suspensión del despacho de aduanas por las autoridades aduaneras, etc. Tan importante como lo anterior es el establecimiento de instrumentos de solución internacional de controversias dentro de las estructuras de la OMC. También es importante destacar el establecimiento de un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio o Consejo de los ADPIC, que examinará la aplicación del acuerdo y su cumplimiento por los países miembros. Como Chile está atrasado en la dictación de normas legislativas en la materia, también está preocupado de acelerar su aprobación y promulgación en los plazos más breves posibles a fin de evitar amonestaciones y eventualmente sanciones de parte de este Consejo.

A continuación analizaremos en forma muy resumida las principales disposiciones contenidas en los dos proyectos de ley actualmente sometidos a consideración del Congreso para adaptar las normas internas al Convenio de París y al ADPIC, teniendo como objeto exclusivo las disposiciones sobre marcas comerciales.

Aprovecharemos para dar algunas pinceladas acerca de disposiciones que buscan modificar la legislación actual y que puede ser interesante considerar, aunque ellas no deriven necesariamente de la adaptación de la legislación chilena a los acuerdos internacionales, sino más bien sean resultado o aplicación de la doctrina, de soluciones jurisdiccionales ya asentadas o simplemente soluciones recomendadas por la práctica.

### **Proyecto de ley “miscelánea”**

Mediante mensaje N° 007-341, del 19 de octubre de 1999, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que tiene por objeto incorporar a la legislación nacional las modificaciones necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo de Marrakech en materia de aranceles y comercio; obstáculos técnicos al comercio; inversiones relacionadas con el comercio; suspensiones y medidas compensatorias y también en materias

propias de ADPIC. En relación con marcas comerciales, sólo tomaremos la aplicación de medidas en frontera consideradas en la parte III del acuerdo ADPIC, título II, sección 4, artículos 51 y siguientes.

La nueva normativa propuesta resulta sumamente atractiva para los titulares de derechos constituidos sobre marcas comerciales, porque con ella se puede obtener en aduanas la suspensión del despacho de mercaderías que infrinjan la legislación marcaria. La normativa propuesta también extiende su protección a ciertos derechos de autor y derechos conexos.

De acuerdo con el proyecto (art. 6), el titular de una marca registrada en Chile podrá solicitar por escrito ante el tribunal competente la suspensión del despacho de mercancía que exhiba, con supuesta infracción a la Ley N° 19.039 sobre propiedad industrial, una marca idéntica o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de otra marca ya registrada para el mismo tipo de mercancía. También se podrá solicitar la suspensión del despacho de material consistente en logotipos, etiquetas, autoadhesivos u otros en que figuren marcas falsificadas o imitadas. La misma acción se reconoce al titular de un derecho de autor o de un derecho conexo respecto de copias de obras protegidas al amparo de la Ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual.

Será competente para conocer de la solicitud el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana ante la cual se haya presentado la destinación aduanera que ampare la mercancía presuntamente infractora, o bien el juez del lugar en que se presume se pretende presentar dicha destinación aduanera.

Con esta nueva normativa, que ya ha sido puesta en práctica en otros países, el dueño de una marca registrada no necesita esperar a que la mercadería ingrese al país y sea llevada a bodegas o incluso distribuida a locales comerciales antes de accionar contra el infractor, sino que puede obtener que la mercadería nunca ingrese al país y sea detenida en la aduana. Evidentemente la posibilidad de impedir por completo el ingreso de la mercadería infractora al país supone una enorme ventaja y una mucho mayor facilidad para controlar la importación y comercialización en Chile de productos con marca falsificada o ilegítima.

El art. 16 del proyecto faculta al Servicio de Aduanas para suspender de oficio el despacho de la mercadería cuando sea evidente que ella lleva una marca imitada o falsificada o que infringe un derecho de autor.

## **Proyecto de ley que modifica la ley de propiedad industrial**

Mediante mensaje N° 004-341, del 4 de octubre de 1999, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039 sobre propiedad industrial. El proyecto señala que esta iniciativa legal tiene como propósito principal la ejecución de las obligaciones que el Estado de Chile contrajo en el marco del acuerdo de Marrakech y al mismo tiempo introduce algunas modificaciones destinadas a completar y concordar la ley actual con el Convenio de París. También se proponen otras modificaciones que emanan de la experiencia y práctica en la aplicación de la actual legislación.

En cuanto a su contenido, en el proyecto se sostiene que se busca corregir la estructura y la sistemática de la Ley N° 19.039 y dotarla de un lenguaje técnico y jurídico más depurado. Sin embargo, en la práctica lo que se ha hecho es dejar prácticamente idéntica la estructura de la ley actual e introducirle modificaciones parciales a algunos artículos, manteniendo generalmente la misma numeración del articulado anterior. Con este procedimiento, lejos de mejorar la estructura y sistemática de la ley, se acumulan artículos "bis" y "bis A", "bis B", "bis C", etc., produciendo una congestión de normas que a veces resultan incongruentes. Así, por ejemplo, abundan las repeticiones y ciertas materias son tratadas sin orden lógico, comenzando por los detalles en un artículo para tratar la materia principal y básica en un artículo muy posterior. Cítese como ejemplo el nuevo art. 18 del proyecto, tras el cual se han intercalado los arts. 18 bis A, 18 bis B, 18 bis C, etc., todos referentes al pago de derechos fiscales por diversas gestiones relacionadas con patentes de invención, marcas, modelos, diseños, oposiciones, apelaciones, transferencias, licencias, etc., materias muchas de ellas que son tratadas en lo sustantivo en artículos posteriores. Habría sido mucho más provechoso y ordenado tratar las materias en un orden lógico y sólo al final referirse a cuestiones meramente anexas. Con esta ordenación del proyecto el Ejecutivo perdió una excelente oportunidad para dictar en Chile un nuevo ordenamiento sobre propiedad industrial bien ordenado y completo. Con todo, con este proyecto Chile procura, aunque con retardo, alinear su legislación interna con las obligaciones asumidas por los ya referidos convenios internacionales.

Durante la vigencia de la Ley N° 19.039 e, incluso más, durante la vigencia del D.L. N° 958 de 1931, la jurisprudencia ha ido supliendo con sabiduría la falta de normas positivas en la ley chilena, con lo cual al mismo tiempo se ha constituido en una valla insalvable contra la piratería de marcas. Más adelante nos referiremos en detalle a algunos de estos puntos.

Sin ánimo de discutir los aspectos positivos y negativos del proyecto de nueva ley de propiedad industrial ni algunas de sus incoherencias e incluso

disposiciones ininteligibles, contradictorias o simplemente mal redactadas o mal transcritas en el texto enviado al Congreso, centraremos la atención en aquellas materias contenidas en el proyecto que derivan en lo esencial de la aplicación en Chile del Convenio de París y de ADPIC o incluso también de criterios internacionalmente prevalecientes, evitando los detalles menores. También nos referiremos a la proposición de nuevas normas que, sin provenir de los convenios internacionales, introducen modificaciones importantes en la legislación y que pueden ser de interés público.

## **1. La acción de nulidad es imprescriptible en casos de registros de marcas obtenidos de mala fe**

El art. 6 bis del Convenio de París de 1883 establece que los países miembros no pueden imponer plazos para reclamar la anulación de marcas registradas de mala fe. Aunque los Estados miembros podrían caer en incumplimiento de esta obligación, siempre se ha entendido que en los países de la Unión de París la acción de nulidad de un registro de marca obtenido de mala fe es imprescriptible.

El Decreto Ley N° 958, de 1931, disponía que no se podía demandar la nulidad de un registro de marca después de dos años desde la fecha del registro, siempre que la marca se hubiera estado usando en el país. Por consiguiente, vencido el plazo de dos años, si el demandado podía acreditar el uso efectivo de la marca cuyo registro se impugnaba, la acción debía declararse prescrita. La norma legal no incluía ningún requisito del uso ni hacía distinciones entre el uso de la marca de buena o de mala fe. Nótese, en todo caso, que mientras la ley chilena se refería al "uso de la marca", el Convenio de París declara imprescriptible la acción de nulidad de un "registro obtenido" de mala fe.

Aunque Chile no adhirió al Convenio de París hasta 1991 y teniendo en cuenta que mucha jurisprudencia posterior a 1991 ha venido aplicando la normativa de 1931 a la prescripción de la acción de nulidad de registros otorgados al amparo de la ley antigua, la jurisprudencia ha ido estableciendo ciertos requisitos mínimos y razonables a la excepción de prescripción basada en el uso de la marca: el uso debe haber sido hecho por el titular o por un tercero autorizado, no por un tercero ajeno al demandado; el uso debe ser de tipo comercial y con cierta extensión geográfica y continuidad en el tiempo; el uso debe ser anterior a la notificación de la demanda de nulidad y, por último, el uso debe haber sido hecho de buena fe. La jurisprudencia ha asentado el criterio de que el uso de mala fe, hecho a sabiendas de que la marca pertenece a un tercero que le ha dado fama y notoriedad, generalmente una marca mundialmente famosa de la

cual el demandado se ha apropiado en forma ilegítima, vicia la excepción de prescripción, atenta contra el interés público y no sirve para fundar la excepción de prescripción. Como esta es una creación jurisprudencial, no una norma legal, el criterio señalado ha causado permanente polémica y ha llevado en ocasiones a sentencias que contradicen a la jurisprudencia inmensamente mayoritaria.

La Ley N° 19.039 actual eliminó el requisito de uso de la marca y extendió el plazo de prescripción a cinco años, adoptando parcialmente la norma del Convenio de París. Sin embargo, omitió referirse al caso de los registros obtenidos de mala fe. Con todo, la Ley N° 19.039 se promulgó el 30 de septiembre de 1991. Ese mismo día se promulgó la adhesión de Chile al Convenio de París, cuya norma sobre imprescriptibilidad pasó a tener plena validez en Chile, de modo que la normativa sobre prescripción tiene una doble fuente. Sin embargo, para complicar las cosas, el art. 27 de la Ley N° 19.039 estableció que el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial debe declarar de oficio la prescripción de la acción de nulidad cuando ella es presentada pasados los cinco años desde la fecha del registro. Los tribunales marcarios se han negado sistemáticamente a aplicar esta norma legal especial, que contradice tanto la norma general civil de que la prescripción debe ser alegada, como la norma de imprescriptibilidad del Convenio de París.

La normativa legal que ahora se propone está en perfecta armonía con la norma internacional del Convenio de París: prescripción de cinco años en los casos normales e imprescriptibilidad en los casos de registros obtenidos de mala fe.

Todos sabemos que la buena fe se presume y que la mala fe debe probarse. Por esta razón es digna de nota la siguiente disposición que se incorpora al nuevo art. 27 de la ley: "La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas". Se trata de una norma francamente excepcional.

Además, la definición de marca notoria contenida en el proyecto es notablemente más generosa a favor de las marcas extranjeras que la definición de marca notoria que da el propio Convenio de París. De acuerdo con este último, la autoridad local de un país debe atenerse a la notoriedad que la marca extranjera haya adquirido en ese mismo país. En cambio, a la ley chilena le basta con que la marca goce de notoriedad en el extranjero, aunque no se haya usado nunca en Chile.

Además, el Convenio de París limitó la protección de las marcas notorias a las marcas de productos, olvidando referirse a las marcas de servicios. El

problema fue solucionado por ADPIC, que extiende la protección de la marca notoria a las marcas de servicios. Sin embargo, la jurisprudencia chilena nunca discriminó entre ambos tipos de marcas y siempre otorgó una extraordinaria protección a los extranjeros contra la piratería de marcas notorias tanto para productos como para servicios, para lo cual debió echar mano a normas que, si bien podían interpretarse de manera flexible, no se referían precisamente a las marcas notorias.

Por último, se ha discutido en no pocas oportunidades si las normas sobre prescripción extraordinaria del Código Civil son aplicables a los juicios de nulidad de registros de marcas.

En general, todas las acciones prescriben, con excepciones muy contadas. La prescripción extintiva de acciones es la contrapartida de la prescripción adquisitiva de derechos. En Chile la propiedad de las marcas comerciales no se adquiere por prescripción adquisitiva, sino en virtud de la ley, desde el momento mismo en que la marca es registrada y hasta el momento en que el registro caduca y no es renovado. Vencido el registro, no valen ni uso, ni posesión ni ánimo de señor y dueño. El antiguo titular ya no puede exhibir título de propiedad sobre su marca. Con todo, si bien el art. 584 del Código Civil excluye a "las producciones del talento o del ingenio" del ámbito de la ley civil y dispone que esta "especie de propiedad" se regirá por leyes especiales, a propósito del modo de adquirir las marcas comerciales se ha seguido discutiendo si la prescripción extraordinaria que extingue todas las acciones es aplicable al campo de las marcas comerciales. Si la propiedad de las marcas no se adquiere por prescripción adquisitiva, parece de toda lógica excluir las normas civiles sobre prescripción extintiva, inclusive la prescripción extintiva extraordinaria, y aceptar que la prescripción de las acciones marcarias es sui géneris. La nueva norma propuesta, que adopta en plenitud la del Convenio de París, viene a sancionar de manera incuestionable la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de los registros de marcas obtenidos de mala fe.

## **2. Plazo de prioridad de solicitudes presentadas en el extranjero**

El art. 4 del Convenio de París otorga un derecho de prioridad de seis meses a quien presenta una solicitud de registro de marca en cualquier país miembro de la Unión de París para solicitar la misma marca en otro país miembro. Así, cualquier solicitud presentada en el segundo país dentro del plazo de prioridad de seis meses desplazará a otra solicitud de la misma marca presentada en el segundo país con anticipación a la del requirente extranjero.

Esta norma viene incorporada en el art. 20 bis del proyecto. Con todo, estando ya en aplicación en Chile el Convenio de París, su disposición ya tenía valor de ley en Chile. Los arts. 67 y ss. del Reglamento de la Ley N° 19.039 se refieren explícitamente a los derechos del solicitante prioritario extranjero.

No está de más recordar que en la actualidad, salvo que se planteen objeciones u oposiciones, el trámite de registro de una marca en Chile dura aproximadamente cuatro meses y medio, mucho menos que el plazo de prioridad de seis meses, lo que puede hacer ilusoria la norma internacional y también la norma propuesta en el proyecto. En tal caso, según lo dispone el art. 70 del Reglamento, otorgado ya un registro y estando pendiente el derecho prioritario basado en la solicitud extranjera, corresponderá dilucidar cuál de las partes goza de mejor derecho para obtener la deseada protección legal de la misma marca.

### **3. Caducidad del registro por falta de uso de la marca**

Contrariando la práctica existente en la mayoría de los países, la ley chilena no exige el uso efectivo de una marca registrada. Por lo tanto, en nuestro país se puede obtener el registro, mantenerlo durante diez años y renovarlo indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez años sin necesidad de probar nunca que la marca ha sido usada. Se trata de un criterio sumamente conservador, que da predominio absoluto al derecho de propiedad.

La práctica mayoritaria en el mundo, inclusive en muchos países latinoamericanos, es que el registro puede ser caducado, ya sea de oficio o a petición de parte, si el titular no acredita haber usado la marca por sí o por tercero autorizado, dentro de determinados períodos.

No es infrecuente que muchas empresas tengan "bancos de marcas" registradas para ir echando mano de ellas a medida que sus negocios las necesitan. Llegado el momento, se selecciona la marca más apta para identificar un producto o servicio y las demás se siguen guardando en carpeta. También es usual tener registradas "marcas de protección", ya sea la misma marca en clases que no correspondan a la del producto o servicios o bien marcas parecidas a la que se usa, todo ello para evitar el registro de marcas iguales o susceptibles de confusión para productos o servicios iguales o relacionados. El criterio más aceptado internacionalmente es que las marcas deben ser efectivamente usadas en el comercio o, de lo contrario, deben quedar a disposición de otros interesados.

Ni el Convenio de París ni el ADPIC imponen el uso obligatorio de la marca inscrita.

El art. 15 N° 3 del ADPIC dispone: "Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contados a partir de la fecha de la solicitud".

La norma de ADPIC es bastante flexible y, con las restricciones señaladas, deja a cada país libertad para condicionar o no el registro y su mantención al uso efectivo de la marca. La obligación de exigir el uso fue un tema que surgió hace algunos años cuando nuestro país hizo denodados esfuerzos por llegar a ser parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Este tratado, que en líneas generales está fuertemente inspirado en ADPIC y lo reproduce en lo esencial, reitera la norma de ADPIC ya transcrita, pero agrega en su art. 1708 N° 8 lo siguiente: "Cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un período ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso".

El art. 26 bis C del nuevo proyecto de ley introduce el requisito de uso de la marca registrada en los siguientes términos:

"Art. 23 bis C. Si a contar del quinto año a partir de la fecha de concesión del registro la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo período de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma". Como razones válidas se entienden las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca.

Sin discutir la redacción del texto, la nueva norma introduce el requisito de uso de la marca registrada dentro de los cinco años siguientes a la fecha del registro y también la sanción por interrumpir dicho uso por un período de cinco años.

En otros países el registro pierde vigencia si el titular no acredita uso ante la autoridad competente, quien puede declarar de oficio la caducidad del registro. En Chile la autoridad marcaria no podrá declarar de oficio la caducidad y siempre se requerirá una acción de tercero.

Atenuando en algo la nueva exigencia de uso, el art. 33 bis D considera como uso la utilización de la marca de una manera substancialmente diferente a como está registrada; su utilización sólo para fines de exportación y su utilización para productos o servicios relacionados, de la misma o de otra clase del Clasificador Internacional.

Se ha planteado la posible inconstitucionalidad de esta nueva disposición, ya que todos los registros otorgados bajo la vigencia de la ley actual lo fueron sin la exigencia del uso efectivo de la marca, de manera que no podría declararse su caducidad por no cumplir un requisito que no existía al momento de constituirse el dominio. Para salvar de alguna manera esta objeción, la disposición sexta transitoria del proyecto establece que, respecto de los registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley, la acción de caducidad por falta de uso de la marca solo podrá interponerse una vez transcurrido el plazo de cinco años a partir de la primera renovación del registro hecho con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley. Dicho en otras palabras, todos los registros concedidos antes de la vigencia de la nueva ley serán inatacables por concepto de falta de uso de la marca. La exigencia de uso comenzará solo a partir de la fecha en que el registro sea renovado durante la vigencia de la nueva ley, empezándose con los registros más antiguos que venzan bajo la vigencia de la ley nueva.

#### **4. Infracciones marcarias: ausencia de acciones civiles**

La actual Ley N° 19.039 establece varias figuras delictivas relacionadas con infracciones al derecho marcario, especialmente el uso no autorizado y malicioso de una marca ajena registrada. El art. 28 dispone que las infracciones a la Ley de Propiedad Industrial en materias marcarias se sancionan con una multa a beneficio fiscal de 100 a 500 UTM y, en caso de reincidencia dentro de los últimos cinco años, la multa se puede hasta duplicar. Los condenados serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca, en tanto que los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación serán destruidos y los objetos con marca falsificada caerán en comiso a beneficio del propietario de la marca.

Prácticamente todas las normas que conceden acción penal se basan en la existencia de una marca debidamente registrada en Chile.

Diversas disposiciones del Convenio de París imponen a los países adherentes la obligación de otorgar protección a los derechos marcarios de los nacionales de otros países miembros y especialmente a prohibir el uso de marcas notorias y a reprimir la competencia desleal, entendiendo

por tal todo acto de competencia contraria a los usos honestos en materia industrial o comercial, como, por ejemplo, cualquier acto capaz de crear una confusión respecto de los productos de un competidor, las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, etc., para lo cual los países miembros se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países los recursos legales apropiados, que no necesariamente deben ser de naturaleza penal.

El art. 16 de ADPIC, recogido en buena parte por el proyecto de ley, dispone que el titular de una marca registrada tiene el derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando tal uso dé lugar a probabilidades de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Estos derechos se entenderán sin perjuicio de derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de que los Estados miembros reconozcan derechos basados en el uso, sin necesidad de que exista marca registrada. La protección que el Convenio de París reconoce a la marca notoria (art. 6 bis) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean de la misma clase para la cual la marca está registrada, siempre que la marca infractora indique una conexión entre tales bienes o servicios y el titular de la marca registrada. ADPIC exige que los países adherentes contemplen normas legales que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones sin que ello pueda derivar en la creación de obstáculos al comercio legítimo. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos, no serán innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán plazos injustificados o retrasos indebidos.

ADPIC, en sus arts. 42 y siguientes, establece una serie de normas sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos que deberán ser puestos al alcance de los titulares de derechos marcarios y otros. El art. 45 establece que las autoridades judiciales podrán ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido. Como medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales podrán ordenar que las mercaderías infractoras sean incautadas o destruidas.

El proyecto de ley mantiene exclusivamente las figuras penales y las acciones penales y no contempla acciones civiles, salvo las que pueden iniciarse durante un proceso penal, a diferencia de lo que sucede en muchos otros

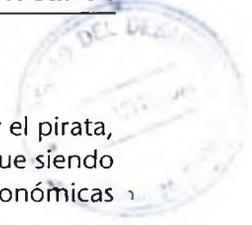
países, en que las infracciones marcarias se pueden perseguir ya sea por vía penal, ya sea por vía civil.

El nuevo proyecto de ley no contempla ninguna protección especial a las marcas notorias ni tampoco acciones basadas en el uso de una marca y restringe nuevamente las acciones penales a casos en que se infringe una marca registrada. El proyecto mantiene la norma de que los condenados serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca, pero agrega que los objetos con marca falsificada y los utensilios y elementos usados para la falsificación o imitación caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de acuerdo con las reglas que disponga el reglamento. Esta distribución benéfica no puede ser más lamentable y perjudicial para el dueño de la marca registrada que tuvo éxito en un proceso contra el infractor. Piénsese, por ejemplo, el gravísimo daño que tal distribución benéfica puede causar al titular de una marca famosa para ropa de alta calidad si la mercadería que imita los modelos y copia la marca famosa se distribuye gratuitamente a la población de menores recursos. Lo menos que puede suceder es que nunca nadie vuelva a comprar una sola prenda al legítimo dueño de la marca, que habrá perdido de golpe el sitial que le correspondía como signo de calidad y exclusividad. Esta proposición del Ejecutivo debe ser eliminada por completo del proyecto de ley.

## **5. Multa: sanción irrisoria para un delito marcario**

El art. 61 de ADPIC dispone que “los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial”. “Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente”.

La Ley N° 19.039 impone a los infractores de derechos marcarios el pago de una multa a beneficio fiscal de 100 a 500 UTM. En su equivalente en moneda nacional a junio del 2000 las multas van de \$ 2.705.400 a \$ 13.527.000. Con un dólar a \$ 530, la multa máxima equivale a \$ 25.522.641 en moneda nacional. Si se considera que la explotación de una marca extranjera notoria para productos de consumo masivo, especialmente para ropa y calzado, puede dar lugar a ventas por varios millones de dólares al año en Chile, una multa máxima de US\$ 25.000 resulta francamente irrisoria, máxime si se consideran los costos de un proceso penal, los largos años de espera para obtener una sentencia definitiva, la pérdida de mercado en el intertanto



por imposibilidad de usar la marca registrada en forma ilegítima por el pirata, etc. La duplicación de la multa propuesta por el proyecto de ley sigue siendo una sanción increíblemente leve para las graves consecuencias económicas que ha debido sufrir quien se considera legítimo dueño de la marca.

No cabe la menor duda que la sanción propuesta es inútil en la práctica como arma para combatir la piratería de marcas y la competencia desleal y que ni esta sanción ni la distribución benéfica de los productos infractores incautados pueden considerarse el “medio eficaz de disuasión de las infracciones” a que aspira el art. 46 de ADPIC.

No está de más recordar aquí que en materia de sanción a las infracciones la Ley de Propiedad Industrial es la Cenicienta dentro del más amplio campo de la propiedad intelectual. Las escuálidas multas aplicadas por la Ley N° 19.039 y en la práctica mantenidas por el proyecto de ley reflejan un desdén del poder legislativo respecto de los titulares de patentes de invención, marcas comerciales, modelos de utilidad y diseños industriales, en contraste con la severidad con que la Ley N° 17.336 sanciona a los infractores de los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual en general y la Ley N° 19.342 a los infractores a derechos sobre obtenciones vegetales protegidas. Estas dos leyes sancionan las infracciones a sus normas con penas privativas de libertad de hasta presidio menor en su grado mínimo (de 61 hasta 540 días), más una multa de 5 a 50 UTM, según sean los casos. En determinadas circunstancias las penas se pueden aumentar en un grado (hasta un máximo de tres años de presidio) en caso de reincidencia.

Resulta urgente equilibrar las sanciones penales que aplican las leyes N° 17.336, N° 19.039 y N° 19.342, todas del ámbito de la propiedad intelectual, de modo que delitos de similar significación reciban penas también similares o equivalentes, tal como lo postula ADPIC. Por el momento y como también se aprecia del proyecto de ley, los titulares de derechos de propiedad industrial están y seguirán estando claramente desprotegidos respecto de sus pares en materias relacionadas y el proyecto de ley nada hace por mejorar su situación.

## **6. Marcas que adquieren distintividad por el uso**

Por definición una marca comercial debe ser “distintiva”, esto es, debe ser capaz de desempeñar la función de diferenciar el producto de una empresa de los productos o servicios de otras empresas, de manera que los consumidores los puedan distinguir suficientemente y así se pueda evitar que ellos sean inducidos a errores, confusiones o engaños acerca de la procedencia, calidad y género de los productos o servicios. Por consiguiente,

una marca no distintiva no puede gozar de protección legal. Generalmente se trata de expresiones genéricas, indicativas, descriptivas o de uso común y corriente, cuyo empleo debe quedar a la libre disposición de todos los industriales y comerciantes.

Con todo, la práctica ha venido demostrando que con no poca frecuencia se emplean en el comercio marcas que, si bien en teoría no son distintivas e incluso algunas son abiertamente indicativas y descriptivas de los productos o servicios, el público llega a distinguir las de las marcas de la competencia y a considerarlas precisamente como "signos distintivos". En algunos países existe un criterio en extremo flexible y liberal para otorgar protección a términos que son apenas una variación de la palabra genérica común y corriente, mientras que en Chile la jurisprudencia ha sido muchísimo más estricta. No obstante, también en nuestro país se han dado casos de marcas que, si bien en teoría nunca podrían haberse considerado como marcas, con el uso han llegado a serlo y en algunos casos han tenido notable éxito. Por citar un ejemplo, la marca "SUPER POLLO" para distinguir precisamente pollos faenados o carne de pollo, es reconocida por los consumidores. Inicialmente fueron rechazadas las solicitudes para registrarla, pero con los años la marca llegó de alguna manera a quedar inscrita, lo que no es sino una demostración de que ella adquirió distintividad marcaria a través del uso y publicidad.

El art. 15 N° 1 de ADPIC establece: "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".

Si bien ADPIC no impone ninguna norma y reconoce que esta posibilidad queda entregada a las disposiciones locales de cada país Miembro, el proyecto de ley recoge esta idea en el inciso primero del art. 19: "Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio de uso en el mercado nacional".

Lamentablemente la norma propuesta es restrictiva, en el sentido que sólo se puede otorgar registro en Chile a marcas no intrínsecamente distintivas que hayan adquirido distintividad por el uso, a condición de que ello haya ocurrido dentro del país. Esto significa que una marca que haya adquirido distintividad por el uso a nivel internacional e incluso que haya llegado a ser una marca notoria, pero nunca se haya usado en Chile, no podría registrarse en estas condiciones en el país. Atendida la globalización del comercio actual y el rapidísimo intercambio de información que existe entre todos los mercados a través de revistas, medios de comunicación audiovisual e Internet, la restricción parece inadecuada.

## **7. Protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen**

Al definir el ámbito de protección de la propiedad industrial, el Convenio de París (art. 1 N° 2) señala como uno de sus objetos a las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen. Sin embargo, en su articulado posterior no contiene disposiciones específicas al respecto, salvo normas generales contra la competencia desleal. El Arreglo de Lisboa, del cual Chile no es parte, definió y reglamentó las denominaciones de origen. ADPIC prefirió definir esta materia bajo el título de "Indicaciones Geográficas" en sus arts. 22 y siguientes. Siguiendo de cerca la definición de denominación de origen dada por el Arreglo de Lisboa, ADPIC define las indicaciones geográficas como "las que identifican un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico".

El art. 20 letra e) de la Ley N° 19.039 prohíbe registrar como marcas las expresiones empleadas para indicar el origen, nacionalidad o procedencia de los productos, servicios o establecimientos, pero omite toda referencia al concepto de indicación geográfica o denominación de origen propiamente tal.

Manteniendo la norma del art. 20 letra e), el proyecto de nueva ley de propiedad industrial agrega al art. 20 una letra j) que prohíbe registrar como marcas "las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entendiéndose por tales las que identifiquen a un producto como originario de un país, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación o característica del mismo se deba fundamentalmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos". Esta definición corresponde más precisamente a la definición de denominación de origen del Arreglo de Lisboa, que es la más aceptada por la doctrina.

ADPIC dispone que los países Miembros deberán arbitrar los medios legales para que los interesados puedan impedir la utilización de expresiones que, al designar o presentar un producto, indiquen o sugieran que el mismo proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al verdadero origen geográfico del producto. En su art. 23 ADPIC incluye normas específicas sobre falsas indicaciones geográficas para identificar vinos y bebidas espirituosas. En virtud del art. 24, los Miembros de ADPIC convinieron en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas.

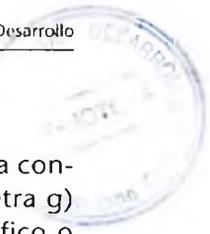
La nueva disposición legal, así como los compromisos y derechos que Chile adquiere en virtud de ADPIC, irán adquiriendo mayor relieve a medida que el concepto de denominaciones de origen se asiente en forma más definitiva en nuestro país. Chile, cuyos vinos han ido adquiriendo día a día mayor prestigio internacional, debe prestar cada vez mayor atención a la protección de las denominaciones de origen, lo que supone al mismo tiempo reconocer la validez de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas extranjeras.

A este último respecto merece destacarse la jurisprudencia mayoritaria del Departamento de Propiedad Industrial, que, sin tener una norma legal explícita, ha rechazado en muchas ocasiones solicitudes de registro de marcas consistentes en famosas denominaciones de origen de vinos extranjeros, especialmente francesas, tales como Champagne, Cognac, Bordeaux, Beaujolais, Medoc, Sauterne, etc.

## **8. Protección especial a las marcas notorias**

Recordemos que el Convenio de París data de 1883. El art. 6 bis del Convenio compromete a los países Miembros a proteger las marcas notoriamente conocidas, ya sea rehusando o invalidando el registro de una marca o prohibiendo su uso en el comercio cuando tal marca es la reproducción, imitación, traducción, susceptibles de causar confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estime que es allí notoriamente conocida como marca de una persona que pueda beneficiarse del convenio, todo ello cuando la marca es utilizada para productos idénticos o similares. Recordemos también que el convenio prohíbe fijar plazo para demandar la nulidad de un registro de marca obtenido de mala fe. La misma norma se extiende a prohibir el uso de una marca utilizada de mala fe. Estas normas se complementan con las de protección de los nombres comerciales, las que prohíben el uso de indicaciones falsas en cuanto a la procedencia del producto o a la identidad del productor y las que buscan asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal, para todo lo cual los países Miembros se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión de París los recursos legales apropiados para defender sus derechos.

En Chile, el Decreto Ley N° 958, de 1931, no contenía normas específicas de protección a las marcas notorias. Con todo, interpretando con amplitud y buen criterio las disposiciones legales que prohibían registrar marcas que pudieran inducir a error o engaño a los consumidores y también las que atentaban contra las buenas costumbres, la jurisprudencia de la época asentó una notable jurisprudencia de protección a las marcas notorias,



especialmente extranjeras, constituyéndose así en una poderosa valla contra la piratería de marcas. La Ley N° 19.039 incluyó en su art. 20 letra g) una prohibición de registro de marcas iguales o similares en lo gráfico o fonético y susceptibles de confundirse con marcas registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad. Esta norma ha sido ampliamente aplicada por la jurisprudencia del Departamento de Propiedad Industrial y del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial en segunda instancia. Lo notable de la norma chilena es que no exige que la marca extranjera goce de notoriedad en Chile y ni siquiera que haya sido usada en nuestro país. Basta con que la marca sea bien conocida en otros países. La norma nacional y la jurisprudencia al respecto son extraordinariamente favorables para los litigantes extranjeros y se puede decir que esta disposición va más allá de las exigencias del Convenio de París.

En todo caso, el art. 1 N° 1 del Acuerdo ADPIC dispone: “Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo”.

En su art. 16 ADPIC amplía la protección de las marcas notorias a las marcas de servicios. El Convenio de París limitaba la protección a las marcas de productos. Recordemos que Chile no hacía la distinción y que siempre ha otorgado protección a las marcas notorias en ambos rubros. ADPIC explicita también que la notoriedad no se refiere exclusivamente a la que poseen las marcas renombradas para el público en general, sino que se tomará la notoriedad de la marca en el sector pertinente del público e inclusive la notoriedad adquirida como consecuencia de la promoción de la marca, no necesariamente de su uso. También dispone aplicar la protección de la marca notoria respecto de bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales la marca ha sido registrada, a condición de que el uso de la marca por un tercero para bienes o servicios diferentes indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

El proyecto de ley en trámite introduce el concepto de relación de clases o de productos, servicios o establecimientos similares pertenecientes a distintas clases, criterio ya ampliamente aplicado por la jurisprudencia y, procurando reforzar el concepto y la protección de las marcas notorias, da una redacción mucho más extensa al art. 20 letra g) de la Ley N° 19.039. Así, por ejemplo, reproduce el criterio de ADPIC en cuanto a que la fama o notoriedad de la marca pueden estar circunscritas al “sector pertinente del público que actualmente consume esos productos, demanda esos servi-

cios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales, en el país originario del registro". Dicho en otras palabras, no se requiere que una marca sea notoria para el público en general, sino que basta con que sea bien conocida por un sector especializado de consumidores, y ello no en Chile, sino en el extranjero.

Lamentablemente el inciso final del art. 20 letra g) propuesto en el proyecto mezcla la protección que se reconoce a las marcas registradas y notorias en el extranjero con la protección a marcas registradas en Chile que también gozan de fama y notoriedad, en cuyo caso podrán servir de base para impedir el registro de otros signos idénticos o similares para distinguir productos, servicios o establecimientos distintos e incluso no relacionados, a condición de que exista algún tipo de conexión entre ellos y que sea probable que la protección que se pide otorgar lesione los intereses de la marca notoria registrada. Al mezclar dos causales diferentes de prohibición de registro de una marca, el conjunto del art. 20 letra g) resulta más complicado de lo conveniente.

## **9. Otras modificaciones y vacíos legales**

En los acápite anteriores hemos señalado algunas de las varias modificaciones que el actual proyecto de ley recoge del Convenio de París y de ADPIC para adaptar la legislación interna a las disposiciones de los convenios internacionales a los que Chile ha adherido. Naturalmente existen muchas otras disposiciones tanto en el Convenio de París como especialmente en el Acuerdo ADPIC que entrarán a coexistir con la legislación chilena sin que ésta las adopte en sus textos internos, pero sería muy largo referirnos a todas ellas en esta oportunidad.

Por otra parte, la práctica administrativa y la jurisprudencia han ido buscando soluciones realistas a los múltiples problemas que se plantean en la tramitación administrativa y procesal de las marcas, algunas de las cuales se adoptan en el nuevo proyecto, mientras que otras simplemente quedan sin solución para el futuro.

Para dar sólo algunos ejemplos cabe mencionar los siguientes: a) La Ley N° 19.039 regula únicamente los actos jurídicos que afectan al registro de una marca y que se celebran en Chile y no contiene norma alguna sobre actos jurídicos realizados en el extranjero. La norma actual está redactada de tal manera que parece excluir la posibilidad de que una marca registrada en Chile sea transferida o licenciada en el extranjero, lo que no se justifica y ha debido dar lugar a soluciones prácticas de "mera tolerancia", pero extralegales. b) El proyecto de ley no se pronuncia sobre un tema tan

crucial, pero al mismo tiempo debatido a nivel mundial, como son las importaciones paralelas o el agotamiento del derecho del titular de la marca registrada. La materia ha sido tratada en Chile únicamente por las Comisiones de la ley antimonopolios y sobre la base de criterios únicamente jurisprudenciales, sin que haya una norma legal al respecto. c) El proyecto de ley aumenta los gravámenes actuales por el registro de marcas e introduce nuevos gravámenes, lo que desalienta la inscripción de marcas nuevas y la defensa de marcas registradas en juicios de oposición, en que el nuevo gravamen se aplica exclusivamente a la parte demandante con el explícito propósito de desalentar y “evitar el ejercicio abusivo de las oposiciones”, según lo señala el Mensaje del Ejecutivo. d) Adoptando el criterio del Convenio de París, el proyecto alarga de 30 días a 6 meses el período de gracia para renovar un registro de marca al momento de su vencimiento. Si la solicitud de renovación se presenta después de vencido el plazo, se aplica una sobretasa mensual por sobre los derechos normales. e) De manera injustificada y peligrosa, al titular de una marca que obtuvo la nulidad de otra se le prohíbe por 6 meses perseguir la responsabilidad del titular del registro anulado. La mayoría de los registros anulados corresponden a marcas “pirateadas”. Esto quiere decir que el pirata que perdió su marca tendrá a lo menos 6 meses para seguir usándola de la manera que le parezca más provechosa, burlándose de los derechos de quien lo venció en juicio y pudiendo usar la marca de una manera francamente denigratoria, hasta llegar a destruir o perjudicar gravemente el prestigio e imagen de calidad de una marca mundialmente famosa. f) Se suprime la doble revisión de fondo de las solicitudes de marcas, pero una aparente mala transcripción del texto hace ininteligible e inoperante el procedimiento. g) No dejan de llamar la atención algunas incongruencias del texto del proyecto, cuyo art. 1° dispone que “esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada”, pero que no contiene norma alguna al respecto. h) Llama también la atención que el proyecto de ley que adecúa diversas normas legales al Acuerdo de Marrakech, según mensaje N° 007-341, establece que “las disposiciones de la presente ley se aplicarán en forma supletoria a las del Acuerdo OMC” (art. 1° inciso segundo). Dicho en buen romance, el Acuerdo OMC tiene valor preeminente por sobre la ley chilena, que se aplica en silencio de la norma convencional internacional.

Uno de los aspectos esenciales y más novedosos del Acuerdo ADPIC consiste en el establecimiento de un sistema de prevención y solución de diferencias. De acuerdo con el art. 63 N° 3, cuando un país miembro tenga razones para creer que una decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral en la esfera de los derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos que le corresponden en virtud de ADPIC, podrá solicitar por escrito que se le dé acceso a la decisión judicial, resolución administrativa

o acuerdo bilateral en cuestión o que se le informe con suficiente detalle acerca de ellos, salvo en caso que lo anterior implique divulgar información confidencial o perjudique intereses comerciales legítimos. En los casos de procedimientos administrativos contenciosos (art. 41 N° 3), se dará a las partes la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial. En caso de conflictos son plenamente aplicables en materia de propiedad intelectual las disposiciones de los arts. XXII y XXIII del Acuerdo de Marrakech, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias, que ya está en plena aplicación.

Finalmente, cabe tener en cuenta que en el último tiempo se han celebrado a nivel internacional diversos convenios relacionados con la propiedad industrial, entre ellos el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Protocolo de Madrid, que buscan centralizar en grandes aparatos burocráticos internacionales la inscripción de patentes y marcas con validez simultánea para muchos países. En la medida que los países desarrollados participan en estos Convenios, los países menos desarrollados se están viendo forzados a participar en ellos, aunque la conveniencia de hacerlo no es siempre muy clara y aunque hay razones constitucionales que los hacen de dudosa legalidad, al menos tal como están concebidos.

Se espera que también se regule internacionalmente la relación entre marcas comerciales y nombres de dominio en Internet, materia de máxima actualidad y fuente de permanentes conflictos, pero de no fácil solución.