

La marca ¿Un ius prohibendi o un verdadero derecho de dominio?

Análisis de las sentencias de empaquetado genérico o plain packaging

NICOLÁS GALLI BURRONI

Profesor ayudante de Derecho Civil I

FACULTAD DE DERECHO

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

Profesor patrocinante: Pablo Rodríguez G.

RESUMEN: el presente trabajo tiene por objeto analizar a luz de la legislación chilena las facultades que confiere el derecho de marcas, principalmente determinar si este consiste únicamente en un derecho negativo o de exclusión o si bien confiere también los atributos de uso y goce de la marca. Dicha reflexión surge a partir de los fallos dictados en relación a la nueva legislación australiana sobre empaquetamiento genérico, la cual impone fuertes restricciones al uso y goce de la marca a tal punto que podría considerarse privativa de tales atributos.

Introducción

La lucha por el conocimiento siempre ha sido uno de los grandes motores que han movido a la humanidad. Ahora bien, este conocimiento hasta hace un par de siglos era susceptible de ser apropiado materialmente. En ese sentido recordemos que las imprentas no llegan a existir sino hasta el siglo XVI e incluso en esa época eran escasas y pertenecían sólo a ciertos grupos de poder. El conocimiento cultural, en general, podía ser guardado en bibliotecas, universidades, claustros, etc.

Con la actual revolución tecnológica es impensado que el conocimiento pueda ser restringido materialmente en su circulación. Ello se ha traducido en una expansión social del mismo y en la generación de nuevo conocimiento en términos exponenciales. Se señala en varios estudios que el conocimiento humano tardó primeramente en duplicarse 7.000 años, mientras que para el año 2003 sólo tardó 4 años en duplicarse y se estima que para el año 2020 se duplique cada 73 días¹.

¹ Se suele denominar dicha teoría de los rendimientos acelerados o Ley de Moore. Para mayor detalle ver KURZWEIL (1999)

La irrupción de la tecnología ha devenido en nuevas formas de crear, almacenar, difundir y apropiarse de la información y sus contenidos.

Es en este punto donde cobra vital importancia el derecho de propiedad intelectual, el cual ha adquirido tal trascendencia que ha llegado a consolidarse como un derecho autónomo y que cuenta con un explosivo desarrollo. Es este derecho el llamado a regular cómo el conocimiento y la información puede transformarse en un bien jurídico económico transable y apropiable, de modo que se pueda aprovechar el esfuerzo y los riesgos puestos en la creación del mismo por parte de su autor, y por ende, se incentive la innovación. Lo anterior implica solucionar una gran dicotomía, cual es compatibilizar los beneficios económicos que pueda reportar la creación intelectual con una multiplicidad de derechos y políticas sociales tendientes a la consecución del bien común.

Es aquí donde se encuentra el punto medular de este trabajo. Creemos nosotros que es clave determinar la esencia y confines del derecho de propiedad intelectual para así lograr su confluencia con los demás derechos y con las políticas gubernamentales. En esa línea el presente trabajo no abordará enteramente la propiedad intelectual, sino que se centrará específicamente en uno de los derechos comprendidos dentro de ella y éste es el derecho de marcas.

El análisis de tal derecho se efectuará en forma casuística, veremos la confluencia de la marca con la salud pública a partir de la regulación sobre empaquetado genérico o "*plain packaging*". Hemos decidido proceder de esta forma toda vez que es un tema que se encuentra actualmente en la palestra y en el que se han dictado importantes fallos que otorgan una caracterización discutida del derecho de marcas. Además se prevé por los académicos del derecho de propiedad intelectual que tales normativas y tales fallos se sigan expandiendo hacia otras legislaciones y otras materias.

Para abordar esta tarea nuestra metodología consistirá en (I) explicar en qué consiste la regulación sobre empaquetado genérico y ver en donde se ha aplicado. En este mismo punto veremos el debate que se ha generado en dichas legislaciones y resumiremos los fallos que se han dictado en la materia. Luego (II) sistematizaré la legislación vigente en Chile en lo relativo al derecho de marcas. Dentro de esta sección además nos referiremos brevemente al alcance que la doctrina nacional le ha otorgado al mismo y colocaremos un mayor énfasis, dada su relevancia en el tema, en la jurisprudencia existente en este ámbito. Finalmente (III) concluiré señalando si es o no procedente aplicar una regulación sobre empaquetado genérico en nuestro país, a la luz del concepto legislativo, doctrinario y jurisprudencial que se tiene del derecho de marcas. En este acápite veremos cuál es la esencia del derecho de marcas y responderemos a la pregunta anotada en el título de este artículo, si puede ser considerado

el derecho de marca un verdadero derecho de dominio o simplemente un derecho prohibitivo o de exclusión sobre la marca.

II. Empaquetado genérico, su regulación y los conflictos en torno a la misma.

El empaquetamiento genérico se circunscribe dentro de una serie de normas legales, políticas gubernamentales y actos administrativos tendientes a primar la salud pública restringiendo la comercialización del tabaco.

Dentro de esas medidas, sin duda la más extrema debe ser la del empaquetamiento genérico, la cual consiste en que se establece una forma homogénea de empaquetado tratándose de los productos que contengan tabaco. Esta forma supone que la cajetilla o el recipiente donde se contenga el producto no puede tener ningún aditamento destinado a potenciar o publicitar la marca, en ese sentido sólo puede contener la marca misma, en la letra establecida por la ley, con el tamaño establecido en la ley y con la colocación que exprese la ley. Se prohíbe generalmente el uso de colores, logotipos, slogans, imágenes, etc. A lo anterior se agrega que el paquete debe contener ciertas indicaciones específicas que la ley menciona y en la forma que esta menciona. Generalmente tales indicaciones son relativas a advertencias sanitarias, datos relativos a los componentes del producto, etc.

El empaquetado genérico puede variar dependiendo de la legislación, pero generalmente también incluye regulación relativa al material mismo de que está hecha la cajetilla, la envoltura de la misma, los tamaños y dimensiones de esta, entre otras especificaciones.

Ahora bien, el nombre de empaquetamiento genérico puede ser engañoso, ya que incluso abarca el contenido mismo empaquetado. O sea se llega a regular los cigarrillos, puros o lo que se contenga dentro. Se puede llegar a prohibir el uso de colores distintivos en el producto, la existencia de tamaños o dimensiones diversas, el uso de la marca en el producto, la utilización de texturas, etc.

Vale señalar que si bien normalmente el empaquetamiento genérico no impide directamente el uso de la marca, existen casos en que indirectamente si lo hace. El hecho de asignarle un espacio mínimo a la marca, asignarle una colocación casi imperceptible, la falta de colores que resalten la marca, puede llegar fácticamente a la desaparición de la marca en el empaque.

Para comprender la magnitud de esta medida debemos contextualizarla y señalar que ella coexiste generalmente con otras medidas tendientes también a proscribir la publicidad en materia de tabaco.

Así, por ejemplo, la OMS dictó el Convenio Marco para el Control del Tabaco, el cual en su artículo 13 exige que todos los Estados signatarios busquen eliminar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco dentro de los límites constitucionales. En igual artículo se prohíbe el uso de cualquier incentivo directo o indirecto para fomentar la compra de productos con tabaco, como una medida mínima que deben adoptar dichos Estados. Dentro del mismo convenio el artículo 16 prohíbe colocar los productos de tabaco en lugares de venta directamente accesibles, también la venta en máquinas expendedoras y la venta a través de otras formas.

Junto a esas prohibiciones también existen otras que toman los Estados en particular. Entre dichas prohibiciones encontramos generalmente la prohibición de la publicidad vía televisión, radio, internet, revistas, diarios, entre otros medios de comunicación.

Otro caso es la prohibición de usar calificativos positivos en favor de la marca o el producto, así como por ejemplo señalar que es bajo en alquitrán, bajo en nicotina, que el tabaco es natural u otra calificación favorable.

También suele impedirse el auspicio de eventos deportivos, infantiles, juveniles, entre otros, por parte de las empresas tabacaleras.

En este contexto, sumado a otras muchas restricciones que existen a la publicidad tabacalera, no es raro que el envase se haya transformado en la principal, y tal vez única, vía de publicidad de los productos tabacaleros. Es por eso la repercusión que genera la normativa relativa al empaquetado genérico.

1. Breve reseña histórica acerca del empaquetado genérico y regulación actual

Los orígenes de la idea del empaquetado genérico pueden ser rastreados hasta la década de los ochenta². Es en ese entonces en Canadá donde comienzan a realizarse los primeros estudios y propuestas sobre empaquetado genérico.

No obstante aquello, las primeras discusiones legislativas no se dan sino hasta la década de los noventa en Nueva Zelanda, al tiempo de discutirse la ley sobre ambientes libres de humo. Si bien en esta oportunidad no fue aprobado el empaquetamiento genérico, el tema comienza a expandirse y ganar fuerza. A pesar de ello y de numerosas propuestas hechas en diferentes países (Australia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, entre otros) y organismos internacionales las normas sobre empaquetado genérico no son aprobadas en ningún país, ni por ningún organismo internacional.

² Recopilación histórica hecha a partir de <http://www.smoke-free.ca/plain-packaging/history.htm>

El tema vuelve a estar en la palestra cuando el 2009 se presenta en Australia un proyecto sobre empaquetado genérico y el año siguiente el Primer Ministro de dicho país señala que será obligatorio a partir del 2012. Ese mismo año se presentan proyectos legislativos en países como Francia y Bélgica y se otorga un apoyo expreso por los gobiernos en países como Reino Unido y Nueva Zelanda.

Finalmente el año 2011 se presenta por el gobierno de Australia el proyecto de ley definitivo sobre empaquetamiento genérico y a finales de ese mismo año es aprobado por ambas Cámaras. Al año siguiente se producen múltiples alegatos judiciales ante la Corte Suprema australiana, los cuales veremos más adelante, se refieren a la constitucionalidad de la ley aprobada. Ese mismo año dicha Corte Suprema rechaza los recursos intentados declarando la constitucionalidad de la referida ley.

Así las cosas, la ley entró en plena vigencia el 1 de diciembre de 2012 (la propia ley contenía periodos de vacancia legal), componiéndose de 6 capítulos y 109 artículos. Es así como esta se transforma en la primera, y hasta el momento única, ley vigente sobre empaquetamiento genérico³. Se le conoce a esta ley como "*Tobacco Plain Packaging Act*"⁴.

El debate hoy en día está más presente que nunca y se está discutiendo la posible implementación de dicha normativa por otros países e incluso por organismos internacionales. Lo anterior ha generado el rechazo de varios países y también la reacción de las empresas tabacaleras.

A continuación resumiremos brevemente el contenido de la ley en comento. El capítulo que es de relevancia para el tema que nos convoca es el segundo, el cual contiene los requerimientos de empaquetamiento de productos que contengan tabaco y también la regulación relativa a los productos mismos.

En cuanto lo primero, la ley señala estrictamente ciertos requisitos físicos que debe contener el paquete. Así se señala que la superficie interna y externa no puede tener ningún tipo de sobre salto y debe ser lisa, el pegamento utilizado debe ser transparente y no de colores, se señala el tamaño de la cajetilla, su forma, el color de la cajetilla, entre otros requerimientos. Todo lo anterior es complementado por un reglamento.

³ Si bien es la primera ley sobre empaquetamiento genérico, existen en otros países normativas que son altamente restrictivas del uso de la marca y también han sido cuestionadas internacionalmente. Por ejemplo la regulación de Uruguay, la cual fue impugnada por Philip Morris ante el CIADI ver: <https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet>

⁴ Ley 148 del 2011 ver <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011A00148>. Se complementa con la ley 149 del 2011 que modifica la ley de marcas de 1995 ver <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011A00149>. Además posee un reglamento al que la ley le encomienda especificar ciertas materias ver <http://www.comlaw.gov.au/Details/F2012C00687>

En este mismo punto la ley también señala el contenido informativo mínimo que debe tener el empaque. Deben señalarse los avisos de salud, otros avisos legales relevantes (en el reglamento se precisan algunos de estos tales como la declaración de peligro de fuego, la declaración de tratarse de un producto local, los datos del empaquetador, el código de barras, entre otros) y también debe hacerse referencia a la marca, negocio, compañía o alguna otra variante de nombre. Respecto de este último requerimiento se regula detalladamente dónde debe estar establecida la marca, la posición en que debe estar fijada, cuántas veces puede aparecer, la letra en que aparece, etc. Se prohíbe además el uso de logos, slogans y en general cualquier elemento diverso a la marca. Todo lo anterior es además complementado mediante una regulación anexa.

En cuanto al segundo aspecto (los productos mismos) existe una total remisión a la regulación anexa, la cual también fija requisitos similares a los antes señalados respecto del empaquetado.

Finalmente es interesante señalar que el capítulo en comento también regula el efecto que produce la ley sobre las marcas ya registradas y los diseños ya registrados, evitando así los conflictos temporales que puedan suscitarse y la vulneración de derechos adquiridos. En ese sentido se modifica la ley de marcas de Australia de 1995 compatibilizándola con la ley en comento.

2. Discusión que se ha gestado a partir de la "Tobacco Plain Packaging Act"

Como hemos señalado, numerosas quejas se han levantado por parte de las empresas tabacaleras (Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco y Japan Tobacco) y también de países que se dedican en gran medida a la exportación de productos tabacaleros (Ucrania, Honduras, República Dominicana y Cuba).

Estas demandas se entablaron algunas a nivel nacional ante la Corte Suprema de Australia, por tratarse de normas inconstitucionales⁵ y otras a nivel internacional ante la OMC (Organización Mundial del Comercio), por vulnerar el acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) en inglés TRIPS y también por pasar a llevar el acuerdo sobre OTC (Obstáculos Técnicos al Comercio) en inglés TBT⁶. También

⁵ Ver casos S389/2011 y S409/2011 disponibles en: <http://www.hcourt.gov.au/cases/case-s409/2011?Itemid=62&qh=YTo0OntpOjA7czo1OjJwbGFpbil7aToxO3M6OToicGFja2FnaW5nljtpOjI7czo3OjJwYWNrYWdljtpOjM7czo5NTToicGxhaW4gcGFja2FnaW5nljt9>

⁶ Se trata de las demandas de Ucrania, Honduras, República Dominicana y Cuba. Ver respectivamente: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds434_e.htm, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds435_e.htm, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds441_e.htm y http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds458_e.htm

se demandó a Australia por la vulneración de un tratado internacional relativo a inversiones entre este país y Hong Kong, ello ante los tribunales arbitrales de la UNCITRAL o en español CNUDMI⁷.

La discusión aborda diversos argumentos tales como la eficiencia de la norma, la generación de incentivos para el surgimiento de un mercado negro de cigarrillos, la afectación de la libertad individual y de la libertad económica, el establecimiento de barreras a productos internacionales, entre otros.

Por razones evidentes nosotros nos centraremos sólo en aquellos argumentos que dicen relación con la propiedad intelectual y específicamente el derecho de marcas (hay argumentos relativos a otros aspectos de la propiedad intelectual, tales como las patentes, la vulneración de otros activos intangibles como el *know how*, la reputación o la clientela, entre otros). En esta parte del trabajo veremos los argumentos en abstracto, sin entrar a la legislación concreta toda vez que la legislación australiana puede no ser enteramente compatible con la chilena y el propósito del trabajo es determinar el derecho de marcas bajo la legislación chilena.

También debemos señalar que nos enfocaremos únicamente en los argumentos que se han dado respecto del tabaco, ya que las medidas sólo se han tomado (por ahora) dentro de ese ámbito. Igualmente estos argumentos son perfectamente extensibles a otras áreas (productos alimenticios, remedios, alcoholes, entre otros).

Los principales argumentos son los siguientes:

- **Se vulnera el derecho de propiedad intelectual, el cual comprende la propiedad sobre la marca.**

Se señala que el derecho de propiedad se constituye esencialmente por el uso, goce y disposición que se puede hacer del bien sobre el que recae. En ese sentido el derecho de propiedad no sólo importa un derecho de exclusión que evita la utilización por terceros del bien, sino que implica utilización concreta del bien.

La marca, en general, está ligada a la identificación de un producto o servicio de modo que no pueda ser confundido con otro y permite que tal producto o servicio sea asociado al titular de la marca. Ello lleva consecuentemente a que el uso de la marca implique no solamente la exclusión de terceros respecto de su utilización, sino también mecanismos destinados a que el consumidor pueda relacionar con facilidad el producto con su titular. El uso sería consustancial a la *distintividad* del producto.

⁷ Ver http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1494

Si bien la ley en comento no prohíbe directamente el uso de la marca, la desprovee de todo aquello que pueda distinguirla de otra y que viene a formar parte del uso mismo de la marca. Es claro que una marca no sólo se identifica por el uso de una palabra, sino muchas veces por la forma en que está escrita (piénsese en la marca Coca-Cola), o bien por los símbolos de que se le acompaña (por ejemplo nike, adidas o puma), también puede ser distintivo el color en que se encuentra escrita la marca (en este sentido la marca google), entre otras varias formas de destacar la marca.

Continuando el argumento, al prohibirse indirectamente el uso de la marca se está afectando un atributo esencial en el derecho de propiedad intelectual. En ese sentido las medidas adoptadas serían regulaciones expropiatorias del derecho de propiedad intelectual y deberían conllevar una indemnización de perjuicio (lo que no contempla la ley en comento, ya que se estima como una simple limitación a tal derecho).

- **Se trata, a lo menos, de una restricción excesiva e injustificada.**

Se señala que, de considerarse que las restricciones impuestas por la ley en comento no son constitutivas de una afectación a la esencia del derecho de marcas, a lo menos debe entenderse que se trata de una restricción arbitraria.

En general se admite que las restricciones al derecho de propiedad (y al derecho de propiedad intelectual) deban ser especialmente fundadas y además deben guardar cierta proporcionalidad con el fin que se pretende lograr. Lo anterior se traduce en el test de proporcionalidad que actualmente está en boga (pese a que también ha sido criticado por parte de la doctrina).

Como es sabido el test de proporcionalidad no implica únicamente la existencia de un fin legítimo que, en este caso, puede ser la salud pública, la protección del medio ambiente, la integridad física de las personas, entre otros, sino que supone también que la medida sea idónea para la consecución de tal fin y debe ser la menos gravosa dentro de las que están disponibles. Una vez establecido aquello, sólo entonces, cabe ponderar los derechos que se promocionarán y gravarán respectivamente.

Se señala, a base de numerosos estudios técnicos, que la medida no es idónea para la consecución del fin (incluso se señala que puede ser contraproducente) y sin duda no es la menos gravosa⁸. Siendo así existen otras medidas más efectivas y menos perjudiciales.

⁸ Se señala que puede aumentarse el consumo al reducirse los precios toda vez que el precio pasaría a ser el único elemento diferenciador del producto. Ver PADILLA (2010) http://www.smoke-free.ca/plain-packaging/documents/industry-responses/Plain_packaging_simulation_PMI_Australia_100202.pdf

- **Puede conllevar la pérdida efectiva de la marca en términos totales.**

Es sabido que en varias legislaciones el registro de una marca contempla a su vez la obligación de utilizarla, conllevando como sanción que su no utilización implique la revocación del registro o su caducidad. O sea la distintividad de la marca no es sólo un requisito para la constitución de la misma, sino también para que esta pueda subsistir.

Como se señaló anteriormente, si bien la ley no excluye el uso de la marca, si lo hace respecto de los logotipos, slogans, lemas, entre otros. Por lo que se señala que el no uso de los mismos, en aquellos países que imponen la obligación de usarlos, conllevaría a la pérdida efectiva del derecho sobre dichos logotipos, slogans, etc.

Además la regulación en comento sólo reconoce la existencia de marcas denominativas (compuestas por palabras), excluyendo el uso, y por consiguiente la propiedad, de las marcas figurativas o mixtas (compuestas por imágenes o bien imágenes y palabras). Para utilizar estas últimas no bastaría el uso de la palabra, sino que se debería usar la imagen, los colores, la forma específica y todas otras aquellas especificaciones bajo las cuales se registró la marca.

Para abordar los **argumentos a favor del empaquetamiento genérico** utilizaremos la opinión de la Corte Suprema de Australia, ya que los demás juicios aún se encuentran pendientes y no ha habido pronunciamiento de los tribunales. Además justamente es la opinión de dicha Corte la que ha causado el mayor revuelo y ha puesto el tema en el centro de la discusión.

Nuevamente nos preocuparemos únicamente de los argumentos en materia de derecho de marcas, los que podemos resumir de la siguiente forma:

- En primer lugar se señala que la propiedad, y dentro de ella la propiedad intelectual, **admite limitaciones en atención a diversos fines o intereses públicos**. Dichas limitaciones son per se variables y deben ir acomodándose a través de la legislación.

Además la limitación viene dada muchas veces por la naturaleza misma del derecho de propiedad. En ese sentido los derechos de propiedad intelectual, si bien constituyen una especie de derecho de propiedad, no son de la misma entidad que el derecho de propiedad propiamente tal.

La interrogante es si efectivamente dichas limitaciones en atención a su naturaleza y consecuencias pueden ser catalogadas como tales o bien dada su "intensidad" deben pasar a ser consideradas expropiaciones. Es ese el raciocinio seguido por la Corte Suprema australiana en el considerando trigésimo⁹.

- Se señala que **la limitación no afecta la esencia de estos derechos de propiedad intelectual (el derecho de marcas, de patentes, entre otros), por cuanto son derechos puramente negativos y no implican ningún derecho positivo.**

En otras palabras los derechos involucrados confieren solamente el derecho de prohibir (o *ius prohibendi*) su utilización por parte de terceros, pero no garantizan la utilización de los mismos por sus dueños. Expresamente se da un ejemplo en la sentencia respecto del derecho de autor, el cual impide que un tercero exhiba la película de la cual uno es autor, pero no implica el derecho para que el autor la exhiba en público. En igual línea se da un ejemplo acerca de las patentes de invención¹⁰.

La ley en comento no excluye el derecho de prohibición respecto de terceros, lo que sí impide en ciertos casos es el uso de los derechos.

- **La reputación o "goodwill" que se forma por el uso de tales derechos sólo puede ser entendido como un derecho negativo.**

Se establece en la misma sentencia que el "goodwill" sólo otorga un derecho exclusivo para impedir que terceros se aprovechen de la reputación generada por el dueño de los derechos en comento, y ello principalmente a través de una acción indemnizatoria equivalente al provecho reportado (y el perjuicio generado). Ello conlleva señalar que no existe propiamente un derecho para mantener, generar o incrementar la reputación o imagen a través de la utilización de los derechos de propiedad intelectual¹¹.

- **La expropiación no implica únicamente la afectación adversa de un derecho, sino que supone un "interés" por parte del ente expropiatorio.**

Los considerandos 41 y siguientes de la sentencia en comento consagran que para estar ante una expropiación no sólo debe existir una limitación

⁹ Corte Suprema Australia (2011) casos 389S y 409S (acumulados), considerando 30.

¹⁰ Corte Suprema Australia (2011) casos 389S y 409S (acumulados), considerando 36.

¹¹ Corte Suprema Australia (2011) casos 389S y 409S (acumulados), considerando 39.

excesiva o una afectación al derecho de propiedad en su esencia, sino que debe haber un beneficio o interés real por parte de un tercero (generalmente el Estado). La existencia de un beneficio o interés público refleja claramente que el interés en la restricción no recae en ningún otro titular específico, y por tanto no puede ser llamado expropiación¹². No se reconoce el concepto de expropiación regulatoria.

- **El considerando 71 viene a responder la pregunta ¿cuándo se entiende infringido el derecho de marca?**

Se responde que tal infracción se da únicamente cuando: se usa una marca registrada o similar a la registrada para la distribución de bienes o servicios idénticos a los registrados bajo esa misma marca, o bien se ocupa para la distribución de bienes o servicios registrados bajo esa marca, o bienes o servicios cercanos a los registrados (ello con ciertas excepciones).

El derecho de marca no se ve infringido por el hecho de no poder utilizar la marca registrada, ya que constituye solamente un derecho exclusivo¹³.

- **Con respecto al derecho de marcas en específico, no se impide su uso en términos absolutos, sino que se restringe.**

Como hemos dicho, al no afectarse la esencia, ni configurarse una expropiación, se entiende una limitación o restricción. Además no se impide el uso de la marca, sino que se condiciona bajo ciertos estándares.

Tal limitación se funda en la salud pública, siendo un fin suficientemente justificado para imponer una limitación de la envergadura que hemos reseñado. Se argumenta además que la prueba es concluyente, en el sentido de que la medida es idónea para el fin antes señalado. Dado ello se cumplen todos los requisitos que permiten gravar o limitar el derecho de propiedad (dando cumplimiento al principio de proporcionalidad).

Vemos así claramente dos posturas muy diferentes de lo que es el derecho de propiedad intelectual, y en específico, el derecho de marcas. Si bien esta discusión por ahora se ha circunscrito al ámbito tabacalero, fácilmente puede extrapolarse a todo el derecho marcario.

¹² Corte Suprema Australia (2011) casos 389S y 409S (acumulados), considerandos 41, 42 y 43.

¹³ Corte Suprema Australia (2011) casos 389S y 409S (acumulados), considerando 71

II. Derecho de marcas en Chile: legislación, doctrina y jurisprudencia

Dado lo explicado en la sección anterior, es esencial determinar cuál es la visión que se sigue en nuestro ordenamiento respecto del derecho de marcas (si se considera un derecho de propiedad propiamente tal o una especie de propiedad de contenido negativo).

1. Legislación aplicable en Chile respecto del derecho de marcas.

En Chile el derecho de propiedad intelectual está consagrado a nivel constitucional, separado del derecho de propiedad, en **el artículo 19 N°25 de la Constitución**. Este numeral divide lo que son los derechos de autor de lo que es la propiedad industrial. Esta última comprende “la propiedad de las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”.

Se hace aplicable a la propiedad industrial (también a los derechos de autor) lo prescrito en los incisos segundo al quinto del numeral 24 del artículo 19, incisos que en resumidas cuentas se pronuncian respecto de la regulación (legal), limitaciones y expropiación de la propiedad.

A nivel legislativo es fundamental **el artículo 584 del Código Civil**, el cual reconoce como una especie de propiedad la denominada propiedad intelectual y remite su regulación a leyes especiales.

Dentro de tales leyes la principal norma es la denominada “**Ley de Propiedad Industrial**” o **Ley 19.039** (si bien ha sido modificada sucesivamente y su última reforma fue a través de la Ley 20.569). Dicha ley se complementa a través de su respectivo reglamento.

El título segundo de la presente ley regula en específico las marcas comerciales. Respecto de la regulación específica nos parece relevante destacar que el artículo 19 de la ley **define la marca comercial de modo amplio** como “todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”. Incluso luego da ejemplos y entre ellos se mencionan “imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también cualquier combinación de estos signos”. Ello a su vez es precisado por el artículo 23 del reglamento antes referido.

Además nos parece relevante el hecho de que la definición apunte **al fin identificativo** que tiene la marca elevándolo a un elemento esencial para determinar si se trata o no de una marca.

Ahora nuestra legislación al regular el contenido del derecho se refiere extensamente al derecho negativo y deja entrever ligeramente el derecho positivo de utilizar la marca.

Así el artículo 19 bis D establece “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. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión [...]”.

El artículo citado se refiere escuetamente a la utilización de la marca señalando que se hace en la forma que se le ha conferido y con el fin de distinguir el producto, servicio, etc. No queda claro si la utilización de la marca está destinada simplemente a evitar confusiones para el consumidor, o bien comprende también el hecho de potenciar la marca y redituarse de ello.

El artículo 31 del reglamento, en ese sentido, tampoco es más explicativo en cuanto al derecho positivo y se limita a reiterar básicamente el artículo antes transcrito.

Sumado a ello debemos señalar que el derecho chileno no regula la caducidad del registro de una marca, por la no utilización de la misma durante cierto lapso de tiempo. Todo esto hace que la utilización positiva de la marca quede relegada a un segundo plano, pudiendo incluso dudarse si es que el legislador quiso contemplar la marca como un derecho positivo.

Existen varias otras leyes que, sin tener por objeto principal la regulación del derecho marcario, afectan el estatuto jurídico del derecho en comento.

Es importante dentro de tales leyes la denominada **Ley de Protección al Consumidor**, la cual regula los mensajes publicitarios, pero desde una perspectiva del consumidor, no como un derecho positivo en el ejercicio del derecho de propiedad industrial. Así las cosas, el artículo 28 A de la Ley 19.496 sanciona el uso de mensajes publicitarios tendientes a la confusión del consumidor respecto de cualquier signo distintivo de los competidores, entre ellos la marca. O sea, si bien se recoge el fin distintivo de la marca, no se considera necesariamente como un derecho del dueño de la misma, sino como un derecho del consumidor para distinguir a los competidores en el mercado.

Otra ley relevante es la **Ley 20.169 o Ley de Competencia Desleal**, dentro de esta su artículo 4° menciona en forma no taxativa ciertos actos que pueden considerarse como competencia desleal. Las primeras tres letras de tal artículo son claves, ya que catalogan como competencia desleal el aprovechamiento de la reputación ajena (*goodwill*) a través de cualquier conducta (dentro de dichas conductas el uso de la marca). También se entiende como competencia desleal cualquier acto tendiente a confundir los productos ofrecidos (dentro de ello se comprenden los actos que buscan confundir las marcas). Y finalmente se entiende como competencia desleal cualquier aseveración falsa o infundada tendiente a menoscabar la reputación en el mercado (*goodwill*). Como vemos la norma es trascendental, en cuanto reconoce por primera vez a nivel legal la reputación (*goodwill*) como un bien jurídico susceptible de protección. Eso si la ley se queda corta, ya que al regular la competencia desleal no regula otros actos vulneratorios que no implican una competencia desleal (justamente como el entorpecimiento en el uso de la marca para generar o mantener tal reputación).

Existen otras normas relevantes para el derecho marcario, pero que no serán analizadas en el presente trabajo, ya que escapan al objetivo del trabajo (así la Ley 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, o bien la Ley 19.912, que adecua diferentes legislaciones para hacerlas compatibles con los acuerdos de la OMC y dentro de ello regula las medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, entre otras normas).

Es clave para entender la regulación nacional remitirse a los tratados internacionales suscritos por Chile en esta materia.

Sin duda la norma más relevante hasta hace poco era el denominado **Convenio de París**, que entró en vigencia en Chile el año 1991 (si bien originalmente data de 1883 y sufrió numerosas modificaciones). Regula la propiedad industrial en general, y en específico el derecho de marcas en los artículos 6 al 11. La regulación sustancial del derecho de marcas queda entregada a la legislación nacional, refiriéndose las disposiciones principalmente al registro de las marcas y el efecto de tal registro en otros Estados signatarios.

Hoy en día, a partir del 5 de agosto del 2011, entró en vigencia el **Tratado sobre Derecho de Marcas**, siendo la norma más relevante en la materia. Nos parece relevante en este Tratado el artículo 3 del mismo, en cuanto delega la regulación del uso de la marca a la legislación vigente. Así se señala que dentro de los elementos que pueden contener una solicitud puede encontrarse, de acuerdo a la legislación nacional, la declaración de intención de uso de la marca y la declaración de uso efectivo de la marca, todo lo cual se regula de acuerdo a la legislación del país contratante.

Otra norma de gran trascendencia para este trabajo es **el ADPIC** (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), norma vigente en Chile desde 1995.

Esta norma en su artículo 16 regula los derechos que confiere la marca y se refiere exclusivamente al derecho negativo para impedir que tercio hagan uso de la marca.

La misma normativa en su artículo 19 prevé el caso en que la legislación nacional contemple la anulación o caducidad del registro por falta de uso. Señala que no se dará tal anulación cuando el no uso se deba a **razones válidas** que obstaculicen el uso y dentro de los ejemplos que da se menciona la restricción de importaciones u **otro requisito oficial impuesto a los bienes o servicios protegidos por la marca**.

Sin duda el artículo fundamental al respecto es **el artículo 20**, el cual ha estado en la palestra del debate internacional. Este artículo **no permite complicar “injustificablemente” el uso de una marca con exigencias especiales** y dentro de los ejemplos que se dan está 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. Lo anterior tiende a interpretarse lógicamente con el artículo 8 del mismo tratado, el cual permite a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y 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.

Se han generado numerosas interpretaciones en torno al contenido de los artículos referidos. Ha surgido la duda de si efectivamente existe o no un derecho de uso o derecho positivo consagrado en la convención, también se ha discutido en qué medida se permite la restricción del uso de la marca (¿Se pueden excluir marcas? ¿Se puede prohibir el uso de ciertas marcas? ¿Solamente se puede restringir el uso de marcas?) y también se ha debatido cuáles serían las justificaciones que permitirían adoptar tales medidas. Lo cierto, como hemos dicho, es que tales preguntas no han sido zanjadas por los tribunales internacionales y además en gran medida depende de las normas internas del país suscribiente y su concepción del derecho de marcas¹⁴.

Otra normativa relevante en la materia son los denominados **Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile** con otros países (en total 15 de ellos se encuentran vigentes). Varios de ellos imponen obligaciones relativas al registro y uso de marcas, por lo cual las leyes chilenas deben ser dictadas conforme a tales

¹⁴ Para mayor detalle acerca de los problemas interpretativos del artículo 20 ver FRANKEL y GERVAIS (2013)

tratados y su contravención implicaría responsabilidad internacional. De hecho una de las disputas judiciales relativas a la ley de empaquetamiento genérico surge por la vulneración de un tratado de libre comercio (el Acuerdo TPP o acuerdo trans-pacífico de Asociación Económica), tratado del cual Chile es parte.

Junto a las normas internacionales ya reseñadas existen otras que también constituyen el marco normativo del derecho marcario, pero que no entraremos a analizar, ya que su contenido no es relevante para este trabajo (así, por ejemplo, todos aquellos tratados que regulan el registro internacional de marcas).

En definitiva podemos observar que la legislación chilena (incluidos en ella los tratados internacionales suscritos y vigentes) no es concluyente en la consagración de un derecho de uso respecto de la marca, siendo ambiguos los confines propios del derecho de marcas y las limitaciones que son procedentes respecto del mismo. Es clave en ese sentido la opinión doctrinal y jurisprudencial chilena para entender el alcance de este derecho.

2. Doctrina y jurisprudencia relativa al derecho de marcas

En primer término debemos señalar que tanto a nivel doctrinal constitucional como de propiedad industrial **se reconoce el carácter de propiedad plena de la propiedad industrial** y dentro de esta del derecho marcario.

Así dentro de los constitucionalistas lo señala claramente Arturo Fermanois "En este sentido, el derecho de propiedad marcario no es una forma de dominio distintita a la que señala el artículo 19 N° 24 de nuestra CPR, sino que es una emanación directa de aquél. Podría, incluso, haber sido omitido por el Código Político e igualmente estaría protegido por el constituyente"¹⁵. Igual opinión sustenta el profesor José Luis Cea señalando: "La norma del numeral 25 de la Constitución no era estrictamente necesaria, pues a las propiedades aseguradas en ellas les son aplicables los cinco primeros incisos del numeral 24"¹⁶. Incluso más categóricos son los profesores Mario Verdugo, Emilio Pfeffer y Humberto Nogueira al establecer "nadie puede ser privado de su propiedad intelectual e industrial, del bien sobre que recae o de **algunos de sus atributos o facultades de dominio**, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación [...]"¹⁷ (destacado propio).

A nivel de académicos del derecho de marcas señala el profesor Marco Morales "[...] la Carta Fundamental consagra el derecho de propiedad industrial como una garantía constitucional asimilada completamente a las reglas de la

¹⁵ FERMANDOIS (2010) p. 458.

¹⁶ CEA (2004)

¹⁷ VERDUGO, PFEFFER Y NOGUEIRA (2002.)

propiedad común”¹⁸. Igual opinión tiene García-Huidobro, quien caracteriza al derecho de propiedad intelectual como “un derecho de dominio que se ejerce sobre cosas incorpóreas muebles”¹⁹. En la misma línea podemos citar al profesor Larraguibel Zavala²⁰.

Un segundo aspecto es determinar el rol que juega el atributo de la propiedad uso dentro de la propiedad industrial.

La mayoría de la **doctrina**, por no decir la unanimidad de esta, reconoce como un elemento esencial del derecho de marcas la *distintividad* que esta permite respecto del producto o servicio asociado a la marca. Se dice incluso que esta sería la única función de la marca, siendo las demás anexas. Como ya vimos, tal elemento es recogido por la definición nacional que da la ley de propiedad industrial, así como por las definiciones internacionales que dan los diversos tratados internacionales (como por ejemplo la definición que se da en el ADPIC).

La discusión se gesta justamente en determinar cuál es el propósito de tal distintividad y de esa forma fijar si el uso es indispensable para ello. En esa dirección podemos señalar que la distintividad tiene diversos fines asociados, como lo son: destacar competitivamente un producto o servicio respecto de otro, garantizar cierta calidad hacia el consumidor, proteger al consumidor al poderse individualizar al causante de los eventuales perjuicios, informar a los consumidores de los productos, proteger al propio titular de la marca desligándolo de los perjuicios cometidos por terceros, entre otras varias funciones.

Sin duda que la función que se atribuya a la marca va a determinar el uso de la misma. Así, por ejemplo, si estimamos que la función de la marca es preponderantemente informativa o protección respecto del consumidor, entonces el uso de la marca puede ser muy restringido con tal que se cumpla dicha función. Por otra parte, si el fin es más bien posicionar un producto o destacarlo competitivamente, el uso de la marca supone una menor restricción.

Si bien reconoce la doctrina que el uso de la marca está tratado en términos bastante restrictivos en nuestra legislación, siendo sólo un requisito para el registro y no para la subsistencia del mismo, como dijimos, no menos cierto es que se reconoce la tendencia mundial de fortalecer el uso de la marca, y en ese sentido, exigirlo para la conservación de la misma.

En resumidas cuentas la doctrina actual reconoce la trascendencia del uso de la marca y aboga por un uso más intenso, reconociendo el rol clave que juega

¹⁸ MORALES (2001)

¹⁹ GARCÍA-HUIDOBRO (1992)

²⁰ LARRAGUIBEL (1995)

la marca en el mundo económico-empresarial²¹. En esa misma línea el 30 de abril del 2013 se presentó un proyecto de ley, el cual incorpora la caducidad de la marca por su no uso y varias otras modificaciones tendientes a resaltar la importancia del uso como elemento esencial de la marca.

A nivel **jurisprudencial**, antes de entrar al fondo del asunto, debemos dejar sentado que en Chile **la expropiación no tiene una diferencia cualitativa con respecto a las limitaciones**, sino más bien cuantitativa o en cuanto a su intensidad. En otras palabras el Tribunal Constitucional chileno ha sido claro en señalar que una limitación de tal envergadura que afecta la esencia de un derecho o impide su ejercicio debe ser considerada una verdadera expropiación²². Por lo tanto, debemos descartar desde ya la tesis de la Corte Suprema australiana según la cual al no existir interés estatal o transferencia efectiva del dominio a un ente concreto no existe una expropiación por más que haya privación o afectación sustancial del derecho.

En cuanto al fondo del asunto, debemos señalar que si bien la mayoría de los asuntos se plantean en torno al derecho negativo para excluir la utilización de la marca por parte de terceros, se reconoce ya sea de forma directa o indirecta que el derecho negativo está coligado sustancialmente al interés positivo que existe en la utilización de la marca.

En otras palabras, pareciese ser clara la opinión jurisprudencial, en **cuanto la marca es un instrumento jurídico económico que otorga un derecho de uso exclusivo inherente** y que como contrapartida, fundado en dicho interés económico, prohíbe la utilización de la marca por parte de terceros.

En ese sentido la sentencia rol 3029-2008 de la Corte Suprema en su considerando séptimo es clara al decir "Que, las marcas comerciales corresponden a un instrumento jurídico económico a través del cual se logra singularizar productos o servicios en relación con otros en el mercado. En este sentido, existe un interés en tutelar la diferenciación de los productos de una industria, en relación a otra, asignándosele un rol protagónico a la distintividad [...] nociones de las cuales se concluye que la finalidad de la marca es "distinguir en el mercado", cuestión que la doctrina comparte y que expresa que tal distintividad busca un efecto mercantil [...]"²³.

También llega a dicha conclusión el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la sentencia rol 122-06 en sus considerandos 34 y 35: "Que, a juicio de este Tribunal, el **ejercicio del derecho de exclusivo que confiere una**

²¹ SCHMITZ (2012) pp. 9-31

²² Tribunal Constitucional, roles 245-246 (1996), 334 (2001), 505 (2007), 506 (2007) y 1215 (2009).

²³ Corte Suprema (chilena), rol 3029-2008, considerando 7°.

marca comercial sólo puede constituir una infracción a la libre competencia en la medida que se aparte o desvíe de la función esencial del mismo [...] Que la finalidad o función esencial del derecho de marcas de un colegio consiste en evitar la confusión en los consumidores sobre el origen empresarial de los servicios educacionales de su titular, es decir, diferenciar los servicios de unos establecimientos educacionales de los servicios prestados por otros, **permitiendo al titular de dicha marca captar la totalidad de los beneficios derivados de las inversiones que realice para posicionar sus servicios de educación en el mercado** [...]”²⁴ (el destacado es nuestro).

También se ha reconocido, en numerosas sentencias, en términos **directos, el carácter de derecho de propiedad plena** que otorga la inscripción de la marca sin hacerse distinción alguna entre este derecho de dominio y el consagrado genéricamente en el numeral 24 de nuestra Constitución.

Así en la sentencia rol N° 1267-07 de la Corte de Apelaciones de Santiago se señala “Que, de este modo, existe un derecho de propiedad adquirido a favor del recurrente sobre la inscripción de la marca N°479.040, protegido por el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política”²⁵. En igual sentido la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que señala que “perturba el derecho de dominio sobre la marca comercial la resolución del organismo competente que, al renovar el registro de la marca inscrita, limita en forma arbitraria el alcance de la protección”²⁶.

III. Conclusiones

A modo de concluir el presente trabajo debemos señalar que si bien la legislación chilena no es tan enfática, se extrae claramente de las disposiciones constitucionales y legales que el derecho de propiedad sobre las marcas, si bien presenta una regulación especial, no cabe considerársele como un derecho esencialmente diverso en cuanto sus atributos.

Dando respuesta a la pregunta planteada en el encabezado, el derecho de marcas es un verdadero derecho de propiedad que confiere todos los atributos propios de esta, sin que pueda reducirse a un mero derecho de prohibición o exclusión respecto de terceros.

La doctrina y la jurisprudencia han tendido a darle igual alcance a tal derecho, ya sea reconociendo expresamente su calidad de derecho de propiedad común o

²⁴ Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (2008), rol 122-2006, considerandos 34° y 35°.

²⁵ Corte de Apelaciones de Santiago (2007), rol 1267-07.

²⁶ Corte de Apelaciones de Santiago (1987), rol 340-86.

bien pronunciándose acerca de los atributos que confiere tal propiedad (siendo los mismos que los de la propiedad común). Incluso hoy en día la tendencia doctrinal ha ido en la dirección de acentuar la facultad de usar la marca toda vez que se encuentra íntimamente relacionada a la *distintividad* de la misma, siendo un elemento esencial para su existencia. Lo anterior se ha reflejado en proyectos legislativos que apuntan en esa dirección.

En atención a lo expresado, y más allá de cuál sea la resolución que internacionalmente se dé a los asuntos en disputa, creemos que no es procedente bajo el régimen chileno implementar medidas que desconozcan o impidan el uso de las marcas afectando la esencia de la propiedad que se tiene sobre dichas marcas, salvo que sea bajo el amparo de una ley expropiatoria. En ese sentido los tratados internacionales suscritos por Chile, como hemos visto, delegan en gran parte el contenido esencial del derecho marcario en la legislación interna, e incluso sus normas sustantivas (como el artículo 20 del ADPIC) en gran medida deben ser interpretadas a la luz de la legislación interna, sin que pueda existir contradicción entre las normas constitucionales y los tratados.

Así las cosas, la regulación de empaquetado genérico, contemplada en la forma que se establece en la ley australiana, no podría ser aprobada en Chile, toda vez que dada la intensidad de las restricciones que impone al uso de la marca, termina impidiendo su libre ejercicio y afectando uno de los atributos esenciales del derecho de propiedad industrial.

La regulación vendría a ser expropiatoria, y como tal debería cumplir con los requisitos constitucionales que se exigen para tales efectos (siendo trascendental la indemnización de perjuicios).

Bibliografía

Libros y artículos

ANGUS et al. (2012) "Plain Tobacco Packaging. A systematic review" disponible en: http://eprints.ioe.ac.uk/16381/1/Moodie_et_al._2012._Plain_Tobacco_Packaging._A_Systematic_Review.pdf [fecha de consulta 09/09/2013].

CEA, José Luí (2004) *Derecho constitucional chileno* (Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile) Tomo II.

DAVIDSON, Mark (2012) "The Bilateral Investment Treaty Dispute between Australia and Philip Morris Asia: What Rights are Relevant and How Have they Been Affected?" en *Transnational Dispute Management*, vol. 9 n° 5.

FERMANDOIS, Arturo (2010) *Derecho constitucional económico* (Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile) Tomo II.

FRANKEL, Susy, y GERVAIS, Daniel (2013) "Plain packaging and the interpretation of the TRIPS agreement", en *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, archivo todavía no publicado disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2234580 [fecha de consulta 09/09/2013].

GARCÍA-HUIDOBRO, Vladimir (1992) *Legislación sobre propiedad industrial: análisis, jurisprudencia y guía práctica* (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).

IGLESIAS, Carmen (2003) *Estudio jurisprudencial de marcas y patentes* (Santiago, Editorial LexisNexis)

KURZWEIL, Ray (1999) *The age of spiritual machines* (Estados Unidos, Editorial Viking).

LARRAGUIBEL, Santiago (1995) *Tratado sobre propiedad industrial* (Santiago, Editorial Jurídica Cono Sur).

MITCHELL, Andrew (2013) "Big Tobacco's legal challenges to plain packaging in Australia", disponible en <http://www.alla.asn.au/conference/JSI/Mitchell-JSI-2013.pdf> [fecha de consulta 09/09/2013].

MORALES, Marcos (2001) *Derecho marcario* (Santiago, Editorial Jurídica Cono Sur).

MORALES, Marcos (2008) "Marco normativo sobre derecho de marcas en Chile", en *Revista de Derecho* (Universidad Finis Terrae), vol. 12.

PADILLA (2010): *The impact of plain packaging of cigarettes in Australia: a simulation exercise*, disponible en: http://www.smoke-free.ca/plain-packaging/documents/industry-responses/Plain_packaging_simulation_PMI_Australia_100202.pdf [fecha consulta 12/09/2013].

SANDOVAL, Ricardo (2002) "Marcas comerciales y nombres de dominio", en *Revista de Derecho* (Universidad de Concepción), N°211, pp. 7-45.

SCHMITZ, Christian (2012) "Distintividad y uso de las marcas comerciales", en *Revista Chilena de Derecho* (Universidad Católica), vol. 39 pp. 9-31.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2010) *Acercando la propiedad industrial*, disponible en <http://www.uchile.cl/portal/investigacion/59287/manual-de-propiedad-industrial-u-de-chile> [Fecha de consulta 09/09/13].

VELASCO, Rodrigo, y MORALES, Marcos coord. (2010) *Estudio de derecho y propiedad intelectual. Homenaje a Arturo Alessandri Besa* (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).

VERDUGO, Mario, PFEFFER, Emilio, y NOGUEIRA, Humberto (2002) *Derecho constitucional* (Santiago, Editorial Jurídica de Chile) Tomo I.

Jurisprudencia citada

Tribunal Constitucional chileno

Tribunal Constitucional, roles 245-246 (acumulados), del 2 de diciembre de 1996.

Tribunal Constitucional, rol 334, de 21 de agosto de 2001.

Tribunal Constitucional rol 505, de 6 de marzo de 2007.

Tribunal Constitucional rol 506, de 6 de marzo de 2007.

Tribunal Constitucional rol 1215, de 30 de abril de 2009.

***Tribunales superiores de justicia chilenos
(Corte Suprema y Corte de Apelaciones)***

Corte Suprema rol 3029-2008, de 27 de mayo del 2010.

Corte de Apelaciones de Santiago rol 1267-07, de 27 de julio de 2007.

Corte de Apelaciones de Santiago rol 340-86, de 24 marzo de 1987.

Otros tribunales nacionales

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rol 122-2006, de 12 de marzo de 2008.

Tribunales extranjeros

Corte Suprema de Australia caso S389/2011, de 5 de octubre de 2012.

Corte Suprema de Australia caso S409/2011, de 5 de octubre de 2012.