

NORMATIVA ESPECIAL

§ 1. La normativa chilena que regula el derecho de marcas está contenida principalmente en la Ley 19.039 y su reglamento, ambos vigentes desde el 30/09/1991 y que han sido objeto de modificaciones; y también en las resoluciones exentas y circulares publicadas por INAPI.

I. Normativa especial principal

A. Ley de Propiedad Industrial (LPI)

§ 2. La principal fuente normativa especial sobre marcas comerciales se encuentra contenida en la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial (LPI), normativa que regula de disposiciones de carácter sustantivo y adjetivo, tanto sobre el procedimiento de adquisición de la propiedad marcaria y los derechos emanados de dicha titularidad. Originalmente denominada ley que «establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial», fue publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991 y entró en vigor el 30 de septiembre de 1991.

§ 3. La LPI ha sido objeto de tres modificaciones hasta la fecha, la primera de ella —y la principal— en virtud de la Ley N° 19.996, publicada en el Diario Oficial con fecha 11/03/2005, y que entró en vigencia el 1º/12/2005, fecha en que se dictó su reglamento (art. 7 transitorio). En virtud de esta ley, se modifica el nombre original de la LPI, anteriormente denominada como la ley que «establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial», la que pasa a llamarse derechamente como «Ley de Propiedad Industrial».

§ 4. Con fecha 20/06/2006 se publicó en el Diario Oficial el D.F.L. N° 3, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Las normas transitorias de la Ley 19.996 contienen diversas disposiciones

procesales, como aquella que se señala que las solicitudes de registro de marcas presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, continúan su tramitación de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentación. La segunda modificación fue introducida por la Ley 20.160, publicada en el Diario Oficial con fecha 26/01/2007, fecha de su entrada en vigencia.

- § 5. Finalmente, el año 2012, mediante la ley 20.569 publicada en el Diario Oficial de 6 de febrero de 2012, se efectuaron adecuaciones derivadas de la adhesión de Chile al Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT, por sus siglas en inglés).

B. Reglamento de la Ley 19.039 (RLPI)

- § 6. La LPI está complementada, según mandato de su art. 4 transitorio, por el D.S. 236, que aprobó el Reglamento de la Ley N.º 19.039 (RLPI), publicado en el Diario Oficial de fecha 1º/12/2005. El conjunto de ambos cuerpos normativos constituye la fuente de mayor importancia para el derecho marcario, atendido su carácter regulador especial de la materia del ramo.

C. Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Arreglo de Niza)

- § 7. El D.S. N.º 897 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 13 de octubre de 1971, adoptó la Clasificación Internacional de Marcas Comerciales para Productos y Servicios, establecida en el Arreglo de Niza. Dicho Decreto fue publicado en el Diario Oficial de fecha 6 de noviembre de 1971 y, de acuerdo a lo dispuesto en su art. 9, entró en vigencia el 1º de enero de 1972.
- § 8. El Decreto N.º 897 sólo adopta la Clasificación del Arreglo de Niza, por lo cual Chile no es parte del referido tratado, adopción que fue posteriormente reiterada, esta vez con rango legal, en la citada Ley 18.591 (art. 17) y posteriormente también en la propia LPI (art. 23), aunque el Decreto N.º 897, de 1971, jamás ha sido derogado.

§ 9. A su vez, la Resolución Exenta N° 112, de INAPI, del año 2012, publicada en el Diario Oficial de 23 de marzo de 2012, adopta la 10° Edición del Clasificador Internacional de Niza, que actualmente está en vigor.

II. Otras normativas especiales

§ 10. Existen otros cuerpos legales que regulan materias especiales, pero que contienen disposiciones de aplicación directa en materia de derecho marcario.

D. Ley variedades vegetales

§ 11. La Ley N° 19.342, que regula los derechos de obtentores de variedades vegetales (publicada en el Diario Oficial el 3/11/1994), establece una causal expresa de irregistrabilidad de marcas contenida fuera de la LPI. En efecto, el art. 21 de dicha ley dispone que *“El nombre de una variedad no podrá registrarse como marca comercial”*.

E. Ley sobre medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual

§ 12. Con fecha 4 de noviembre de 2003, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 19.912, que adecua diversos cuerpos legales chilenos a los acuerdos de la OMC suscritos por Chile. Dicha ley contempla un título completo para regular las medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

§ 13. Entre otras regulaciones, la citada ley dispone que los titulares de derechos industriales registrados en Chile, así como los titulares de los derechos de autor y conexos, podrán solicitar ante los tribunales civiles chilenos la suspensión del despacho de mercancía en aduanas, cuando exista una infracción o bien motivos fundados para creerlo así, de derechos adquiridos en virtud de las leyes de propiedad industrial (Ley N° 19.039). Dichas medidas pueden solicitarse de

manera autónoma, o bien dentro de un proceso ya iniciado por infracción a las citadas leyes sobre propiedad industrial o derecho de autor.

- § 14. Para mantener la medida, el titular del derecho afectado debe presentar una demanda o querrela dentro del plazo de 10 días desde la notificación de la suspensión de despacho. Si no se presenta la demanda o querrela oportunamente, o si el tribunal la denegare, la medida queda sin efecto. En caso que en definitiva la mercancía sea declarada como infractora, ésta no puede ser reexportada o sometida a otra destinación aduanera.
- § 15. Además de la facultad entregada a los propios titulares de derechos intelectuales, esta ley entrega también atribuciones oficiosas a la autoridad aduanera para disponer de oficio la suspensión del despacho de mercancía, cuando de su simple examen resulte evidente que se trata de mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor. En estos casos, la aduana deberá informar al titular del derecho a objeto de que éste solicite la suspensión e informe acerca de la autenticidad de la mercancía, debiendo además la aduana denunciar los hechos.
- § 16. En este caso, la suspensión del despacho que disponga la aduana tiene un plazo máximo de 5 días, transcurrido el cual, si no se recibe notificación ordenando la mantención de la suspensión, se puede proceder al despacho de la mercancía.

F. Ley protección de los derechos de los consumidores

- § 17. La Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, publicada en el Diario Oficial con fecha 7/03/1997, contiene una norma específica sobre protección a los consumidores, que dice relación con los derechos de marcas. Así, dispone en su art. 28 A que *“Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores”*.
- § 18. En consecuencia, que la norma en análisis calificada expresamente como infracción todo acto de inducción a confusión en los consumidores, por medios de publicidad, en relación a marcas u otros signos distintivos de la competencia.

Esta disposición no es originaria de dicha ley, sino que fue introducida en la normativa de protección a los consumidores mediante la Ley N° 19.955, publicada en el Diario Oficial con fecha 14/07/2004.

G. Ley que regula la competencia desleal

§ 19. La Ley N° 20.169, que regula la competencia desleal, publicada en el Diario Oficial con fecha 16/02/2007, regula materias estrechamente vinculadas con la propiedad industrial en general, y con derecho de marcas en particular.

§ 20. Dicha normativa —que tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y, en general, a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal— establece expresamente que una misma conducta puede ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de dicha ley, aunque resulten procedentes respecto de esa misma conducta, y ante los tribunales competentes, una o más de las acciones contempladas en el DL 211 sobre libre competencia, en la ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, o bien en las leyes N° 17.336 sobre propiedad intelectual o N° 19.039 sobre propiedad industrial (art. 2).

§ 21. Junto calificar como acto de competencia desleal a toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado (art. 3), establece una enumeración no taxativa de actos que considera expresamente como competencia desleal. Para los efectos de nuestra disciplina, pueden citarse los siguientes supuestos, expresamente calificados como actos de competencia desleal por la normativa en análisis (art. 4):

- a. Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.
- b. El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y,

en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos.

- c. Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva.

H. Ley sobre libre competencia

§ 22. Contendida en el D.L. N° 211 del año 1973, el texto refundido, coordinado y sistematizado de dicha normativa fue establecido mediante D.F.L. N° 1, publicado en el Diario Oficial con fecha 7/03/2005.

§ 23. Dispone dicho cuerpo legal que *“Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia, los siguientes: [...] c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante”*.

§ 24. La incidencia de esta normativa en la materia que nos ocupa es —hoy por hoy— tangencial pues exige acreditar una posición dominante del afectado.