

LAS MARCAS COMERCIALES EN EL T.L.C.¹

MANUEL ANTONIO BERNET PAEZ*

SUMARIO: I. Consideraciones Previas. II. Introducción al Capítulo 17° del TLC: Derechos de Propiedad Intelectual. III. Nociones Básicas sobre las Marcas Comerciales. IV. Estudio Comparativo de la Noción de Marca. 1.- La Noción de Marca en el Tratado de Libre Comercio. 2.- El Concepto de Marca en el Derecho Federal Norteamericano. 3. La Noción de Marca en el Derecho Chileno. V. Estudio de las Nuevas Modalidades Marcarias que deben ser recogidas por nuestra legislación. 1.- Las Marcas Sonoras. A) La Marca Sonora en el Derecho Norteamericano. B) La Marca Sonora en el Derecho Comunitario. 2.- Las Marcas Colectivas. 3. Las Marcas de Garantía o de Certificación. VI. Análisis de los nuevos tipos marcarios que pueden ser recogidos por nuestro legislador. 1. Las Marcas Olfativas. A) La Marca Olfativa en el Derecho Norteamericano. B) La Marca Olfativa en el Derecho Comunitario. 2.- Las Indicaciones Geográficas. A) El Concepto de Indicación Geográfica en el T.L.C. B) Mecanismos de Protección de las Indicaciones Geográficas. VII. Reflexiones Finales.

I. CONSIDERACIONES PREVIAS.

Con las últimas noticias acerca de la aprobación del Tratado de Libre Comercio celebrado entre nuestro País y los Estados Unidos de América (en adelante T.L.C.), se hace urgente la necesidad de adentrarnos a los numerosos aspectos innovadores que contiene dicho texto. Así, en esta oportunidad, nos referiremos a la Propiedad Intelectual, específicamente, a las marcas comerciales.

Como un primer acercamiento, debemos destacar la notable incidencia que tiene la protección de la propiedad intelectual en el ámbito internacional, siendo este tópico recogido en las diversas negociaciones internacionales que dicen relación con el comercio². Así, los naciones industrializadas han hecho ver en los distintos foros que la desprotección que sufren en estos ámbitos constituye una verdadera barrera no-arancelaria para el comercio de productos y servicios, sin mencionar otros daños colaterales, como es la disminución de incentivos a la investigación científica y perjuicios al renombre o good will que afectan a las empresas cuyos productos son salvajemente falsificados³.

De esta forma, necesariamente el T.L.C., debía contemplar un conjunto normativo atingente sobre la materia en comento, conteniéndose tal reglamentación en el complejo Capítulo 17° titulado: “Derechos de Propiedad Intelectual”⁴. No será esta oportunidad donde trataremos en plenitud cada uno de los innovadores aspectos contenidos en dicha reglamentación, únicamente nos avocaremos a tratar la principal creación inmaterial protegido por la ley, a saber, la marca comercial. Así, estudiaremos los extremos más destacados que deberán

1 Este artículo recoge los comentarios expresados en la Ponencia del mismo título, presentada en el Seminario “Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos”, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Norte, Sede Antofagasta, 14 de Agosto del 2003.

*Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Adolfo Ibáñez. Master en Derecho Privado por el Ilustre Colegio Abogado de Madrid. Asesor Jurídico de la Dirección Regional de Aduanas II Región. Profesor de Derecho Económico, Universidad Católica del Norte, Antofagasta. Socio Estudio Jurídico Bernet&Chamorro. Comentarios o críticas a: mbernet@aduana.cl o bchabogados@entelchile.net.

2 LA INTERNALIZACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Fabián Villarroel Ríos, en Boletín Ofical del Servicio Nacional de Aduanas, Agosto-2002, p.1-10.

3 Sobre este punto véase: ACUERDO TRIPS, Carlos Correa, Ed. Ciudad Argentina, 1998, Buenos Aires, p.22.

4 En cuanto a los diversos aspectos regulados en el Capítulo 17°, podemos mencionar como los de mayor importancia los siguientes: Marcas Comerciales, Nombres de Dominio en Internet, Indicaciones Geográficas, Derechos de Autor, Derechos Conexos y la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

ser modificados en nuestra legislación interna, a efectos de cumplir con las directrices contenidas en el T.L.C.

II. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 17° DEL TLC: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Un primer alcance a realizar sobre el Capítulo 17° es la terminología utilizada en su título. Así, se emplea la expresión “*Derechos de Propiedad Intelectual*”, noción que es comprensiva tanto de los derechos de Propiedad Intelectual en un sentido estricto (Derechos de Autor y Conexos), como de los derechos de Propiedad Industrial (Marcas, Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Denominaciones Geográficas). Sobre el particular, tal término no nos debe sorprender en demasía, debido a que en las esferas internacionales la noción de propiedad intelectual se entiende en tal sentido, comprendiendo ambos ordenes normativos, así la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) administra los convenios internacionales relacionados a ambas materias, en especial, el Convenio de París sobre Propiedad Industrial y el Convenio de Berna sobre los Derechos de Autor. A mayor abundamiento sobre punto, dicha denominación se adoptó en el Tratado más importante sobre estos extremos hasta este momento, a saber, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC), celebrado en el seno de la OMC, que se encuentra suscrito por nuestro país⁵.

En cuanto a su relación con los demás Acuerdos Internacionales sobre la materia, el Capítulo 17° no es una normativa aislada que viene a reglamentar la Propiedad Intelectual, por el contrario, tal texto se encuentra estrechamente vinculado con los demás tratados internacionales sobre estos temas en un doble sentido, a saber:

- a) En un primer lugar, se establece la obligatoriedad de las Partes de ratificar un conjunto de convenios internacionales, de forma similar al Acuerdo de Asociación Política y Comercial con la Unión Europea, señalándose una pluralidad de fechas para realizar los tramites de adhesión a los mismos⁶.
- b) En segundo lugar, se dispone la exigencia de la absoluta compatibilidad que debe tener el contenido normativo del Capítulo 17° con el ADPIC y los tratados administrados por la OMPI. De esta manera, este capítulo viene a convertirse en plus respecto a la protección internacional que existe hasta la fecha, reconociéndose en los distintos ámbitos como un modelo a tener en cuenta en futuros tratados de libre comercio⁷.

5 Un estudio completo sobre el ADPIC puede encontrarse en el siguientes libros: LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, Juan Luis Iglesias Prada (Coordinador), Instituto de Derecho y Ética Industrial, Madrid, 1997; GATT Y PROPIEDAD INDUSTRIAL, Alberto Casado Cerviño y Begoña Cerro Prada, Tecnos, Madrid, 1994; EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA O.M.C., Jaime Lorenzini Barria, Editorial Conosur Ltda., Santiago, 1998.

6 Ilustran sobre esta obligación los Artículos 17.1.2, 17.1.3 y 17.1.4 del Capítulo 17°.

7 El artículo 17.1.5. del T.L.C. dispone: “Ninguna disposición de este Capítulo relativo a los derechos de propiedad intelectual irá en detrimento de las obligaciones y derechos de una Parte respecto de la otra en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC o tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o

Respecto a su fuerza normativa, se debe destacar que se trata de una regulación de mínimos, de forma que cada Parte en su legislación interna podrá otorgar una protección más amplia que la dispensada en el Tratado⁸. Además, entre sus normas existen unas de carácter obligatoria y otras facultativas. En cuanto a las primeras, ellas deben necesariamente contenerse en la legislación interna de cada Parte, mientras que las segundas pueden opcionalmente consagrarse, no existiendo incumplimiento del Tratado si no son recogidas por el legislador nacional.

En definitiva, se trata de una reglamentación compleja, que impulsa un notable avance a nivel nacional de la protección de estos bienes inmateriales, debiendo resaltarse la inclusión de la temática del derecho de autor y conexos en la sociedad de la información, siguiendo el modelo norteamericano contenido en la llamada Digital Millenium Act.

En esta oportunidad nos enfocaremos únicamente en revisar los extremos más destacados de la regulación de las Marcas Comerciales. Sobre el particular, deseamos analizar las nuevas modalidades marcarias que se incorporan conforme al T.L.C., dando cuenta con ello de las distintas opciones comparadas que pueden ser acogidas por el legislador patrio para efectuar una adecuada transposición normativa del T.L.C.. En este sentido, se destaca que en este momento nuestra legislación marcaria está siendo objeto de una profunda reforma en el Congreso Nacional, por ello, creemos que es en esta ocasión donde se deben hacer las enmiendas que se comentan en esta exposición.

III. NOCIONES BASICAS SOBRE LAS MARCAS COMERCIALES.

Como es sabido, la marca es una antigua institución del derecho, así, los especialistas señalan que su origen se remonta a los inicios de nuestra civilización, en donde los primeros hombres efectuaban un conjunto de señales en su orfebrería para indicar quien había sido su autor⁹. Sin embargo, es en el mundo moderno, en el que cada empresario lucha tenazmente para captar clientela, la marca juega un rol protagónico como quizás el único elemento que nos permite

administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)". Esta norma es muy similar a la contenida en el Artículo 2.2. del ADPIC, por el cual se consagra el principio de compatibilidad del texto del ADPIC con los demás Tratados de Propiedad Intelectual concluidos por las Partes.

⁸ Así lo prescribe el artículo 17.1.1. del T.L.C., que señala: "Cada parte aplicará las disposiciones de este Capítulo y podrá prever en su legislación interna, aunque no estará obligada a ello, una protección más amplia que la exigida por este Capítulo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo", tal norma tiene su origen en el Artículo 1.1. del ADPIC.

⁹ La cuestión sobre el origen de la marca en la historia del hombre es un tema debatido entre los autores, empero, a nuestro juicio, es el escritor español Hermenegildo Baylos Corroza quien con mayor precisión da luces acerca de esta problemática, así él señala que en la Antigüedad la marca solamente cumplía una función de mera firma artística, o bien, tratándose del medioevo, efectuaba una labor de garantía de la calidad de los productos, por ello, solamente es en la época moderna donde nace realmente la marca como un signo distintivo, adquiriendo un valor per se frente a la clientela, ya que le permite a ésta distinguir los diversos productos o servicios que se ofrecen en el mercado, siendo en Francia donde se dictó la primera Ley de Marcas (1824). Sobre este tema, véase: TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL, Hermenegildo Baylos Corroza, Editorial Civitas, Madrid, 1993, pp.217-231.

diferenciar un producto respecto de otro. Así, podemos definir a la marca como aquel signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa con relación a otras. De esta manera, su nota fundamental es la llamada aptitud o capacidad distintiva, mediante la cual el signo adscrito a un producto específico sirve para diferenciar a éste respecto de los de su misma naturaleza¹⁰.

En cuanto a la función que presta la marca, los autores están contestes que la finalidad primaria de la marca es ser indicadora de la procedencia empresarial del producto. En efecto, al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor piensa lógicamente que éstos provienen de una determinada empresa, esto es, de aquella de lo que proceden todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados con la misma marca¹¹. Derivado de esta función, se expresa que la marca es indicadora de la calidad, ya que asegura (socio-económicamente) que todos los productos que llevan una determinada marca poseen un similar nivel de excelencia¹².

Como se puede apreciar, la marca cumple un rol fundamental en nuestro sistema económico, debiendo ser protegidos los distintos intereses que confluyen en esta figura. Así, por un lado, es evidente el interés que posee el titular marcario que su signo registrado no sea utilizado por sus competidores, los cuales pueden aprovecharse del prestigio intrínseco de la marca para apoderarse de su clientela, o bien, producirle serios perjuicios al usar la marca registrada para comercializar productos de baja calidad, dañando su reputación o buen nombre. Por otro lado, se debe garantizar un respeto a los signos registrados para permitir que los consumidores puedan diferenciar efectivamente los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, de lo contrario, podrían adquirir bienes no deseados a consecuencia de un error o confusión inducido por la coexistencia de un mismo signo para diferenciar una misma clase de productos o servicios¹³.

IV. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA NOCIÓN DE MARCA.

10 La capacidad distintiva que debe poseer el signo marcario puede tener el carácter de inherente, como ocurre normalmente con los términos arbitrarios o de fantasía, siendo un ejemplo clásico la marca KODAK para películas fotográficas o NOKIA para teléfonos celulares, así, tales términos crean en el consumidor una relación directa con los productos asociados a tal signo, siendo esta su única función comunicativa en nuestro lenguaje. Sin embargo, existen signos que no siendo inicialmente distintivos, como lo son aquellos que describen el producto asociado, por su constante uso y notoriedad, adquieren la llamada distintividad sobrevenida (second meaning), pudiendo ser considerados como marcas, como por ejemplo, la marca TÉ SUPREMO.

11 TRATADO SOBRE DERECHOS DE MARCA, Carlos Fernández-Novoa, Editorial Marcial Pons, 2001, Madrid, p.61.

12 TEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Maria Luisa Llobregat Hurtado, Editorial La Ley, 2002, Madrid, p.49.

13 Los importantes efectos económicos que ocasiona una protección a los signos marcarios ha sido destacada por la mejor doctrina, así, bajo el prisma del Análisis Económico del Derecho, los Profesores Landes y Posner han enfatizado la racionalidad inherente a las marcas comerciales, debido a que su protección a través de los sistemas legales beneficia directamente a los consumidores al reducir sus costos en la búsqueda de los artículos deseados y a los empresarios, al incentivarlos a mejorar sus productos, ya que constan con la garantía que los consumidores serán capaces, por intermedio de la marca, de distinguir los productos de calidad frente a los de inferior nivel. Sobre este punto, véase: THE ECONOMICS OF THE TRADEMARK LAW, William Landes y Richard Posner, en Trademark Reporter N° 78, 1987, pp.267-306.

1.- La noción de marca en el Tratado de Libre Comercio.

La norma esencial de nuestro estudio es la contenida en el Artículo 17.2.1. del T.L.C. que dispone: *“Cada Parte dispondrá que las marcas de fábrica o de comercio incluirán las marcas colectivas, de certificación y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Ninguna Parte está obligada a tratar a las marcas de certificación como una categoría separada en su legislación interna, siempre que los signos como tales, estén protegidos.”*

Un primer alcance que debemos realizar a la norma precitada es su precariedad técnica, así, se utilizan las denominaciones *marcas de fábrica o de comercio*, términos propios de una etapa inicial del derecho de propiedad industrial, en el que el derecho de marcas giraba en torno a la contraposición entre marcas de fábrica y de comercio. Actualmente el derecho marcario se asienta en el binomio marcas de productos y de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, debemos precisar que tal diferenciación no reviste de importancia en la actualidad, debido a que ambos gozan de una misma protección en virtud del ADPIC¹⁴.

Es segundo lugar, es menester destacar que el T.L.C. no entrega un concepto acerca de que debemos entender por marca, a diferencia de otros acuerdos internacionales como el NAFTA¹⁵, debiendo a nuestro parecer respetarse entre las partes la definición de mínimos contenida en el Artículo 15.1. del ADPIC, que exige como requisito básico que los signos sean distintivos¹⁶.

Así, como se puede apreciar de la lectura del Artículo 17.2.1., éste únicamente demanda que cada Parte en su legislación marcaria debe admitir dentro de la denominación de marca de comercio, ciertas modalidades de esta figura, así, en forma obligatoria se deberán incluir las marcas colectivas, de

14 Op. Cit., Carlos Fernández-Novoa, p.610.

15 El artículo 1708.1. del NAFTA o T.L.C.A.N. dispone: “Para los efectos de este tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.”

16 El artículo 15.1. del ADPIC señala: “Podrán constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”. En cuanto a esta definición los autores dan cuenta del notable avance que ha significado su inserción, debido a que en ningún instrumento normativo internacional sobre estos temas se había contenido un concepto de marca, permitiendo con ello una armonización internacional acerca de los requisitos sustantivos de este bien inmaterial. Sobre el particular, se da cuenta de la exigencia de distintividad que debe poseer el signo marcario, pudiendo ser inherente, o bien, sobrevenida, y además, se le entrega a los países signatarios la opción de demandar como requisito adicional para acceder al registro la cualidad que el signo sea percibido visualmente, restringiendo de esa forma la protección de ciertos signos novísimos, como los olores. Sobre esta definición, véase: GATT Y PROPIEDAD INTELECTUAL, Alberto Casado Cerviño y Begoña Cerro Prada, Editorial Tecnos, Madrid, 1994, pp.91-94.

certificación y sonoras, mientras que en forma optativa se podrán reconocer como marca las indicaciones geográficas y los signos olfativos. Sobre el particular, esta exigencia tiene por finalidad armonizar la legislación de ambos países signatarios, ya que como veremos, el derecho marcario estadounidense se presenta extraordinariamente avanzado frente a nuestra reglamentación algo añeja que requiere una seria reforma para estar a la altura de los tiempos.

2.- El Concepto de Marca en el Derecho Federal Norteamericano¹⁷.

La Ley Federal Norteamericana, conocida como Lanham Act, define a la marca de la siguiente manera: “El término marca incluye cualquier palabra, símbolo, o medio, o cualquier combinación de ellos, usados por una persona, o que una persona de buena fe tiene la intención de usar en el comercio y solicita su inscripción en el registro principal establecido en este capítulo, para identificar y distinguir sus productos, o también un único producto, respecto de aquellos otros manufacturados o vendidos por otros, y para indicar el origen de estos productos, incluso si ese origen es desconocido”¹⁸. Como se puede apreciar, las notas destacadas del concepto de marca en el Derecho Estadounidense son las siguientes, a saber:

1. Amplitud de la noción de signo marcario: A partir de la definición mencionada, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y los Tribunales de Justicia han interpretado ampliamente el vocablo “símbolo”, de forma de permitir el registro no sólo de los signos marcarios ampliamente conocidos, como las palabras o los gráficos, sino que además se ha reconocido la posibilidad de registrar las llamadas marcas no tradicionales, como son las sonoras, olfativas, holográficas, tridimensionales y cromáticas¹⁹. Esta caracterización expansiva de la marca ha

17 Debemos destacar que en el Derecho de Marcas de los Estados Unidos de América confluye un sistema dual, así, por un lado, existe un sistema de protección estatal de estos signos distintivos que se rige por el Common Law, y por el otro, aparece un régimen federal que tiene como estatuto legal la Ley Federal de Marcas, conocida como Lanham Act. Tales sistemas legales son independientes uno del otro. En cuanto a esta exposición, los comentarios que se realicen al Derecho Estadounidense hacen referencia al sistema federal, el cual tiene importantes ventajas sobre el estadual, a saber:

1. Se protege federalmente los derechos marcarios en todo el territorio de los Estados Unidos, inclusive en aquellos lugares donde el titular marcario no efectúa actividad comercial alguna.
2. Únicamente los titulares registrados conforme a la Ley Lanham están autorizados para utilizar el símbolo ®, el cual sirve para incentivar a los potenciales defraudadores de no cometer violaciones a los derechos de marca.
3. Los titulares registrados conforme a la normativa federal puede solicitar la asistencia del Servicio de Aduanas a efectos de prevenir la importación ilegal de productos falsificados.
4. El registro federal tiene importancia como medio de prueba en los litigios donde se discute la titularidad de un signo.

Sobre el sistema marcario estadounidense, véase: INTELLECTUAL PROPERTY, THE LAW OF COPYRIGHT, PATENTS AND TRADEMARKS, Roger E. Schechter y John R. Thomas, Editorial Thomson-West, 2003, Mineapolis, pp.539-571.

18 Sección 1127, Título 15, del U.S. Code.

19 En este sentido, aparecen reveladoras las opiniones del Ministro de la Suprema Corte, Stephen Breyer, quien en el Caso Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. donde se admitió la posibilidad de registrar como marca un color per se, expresa lo siguiente: “Tanto el lenguaje de la Ley de Marcas como sus principios fundamentales aparecen incluir el color dentro del universo de cosas que podrían calificar como marcas comerciales. El lenguaje de la Ley Lanham describe tal universo en los términos más amplios. Esta dice que

influido en los distintos sistemas normativos comparados, siendo recogidas actualmente por el Derecho Comunitario de Marcas, ya sea en sus distintas Directivas como en el Reglamento de Marca Comunitaria.

2. Aptitud distintiva que debe poseer la marca: De acuerdo a lo revisado en este trabajo, es de la esencia de los signos marcarios su fuerza distintiva, la cual puede ser inherente, o bien, sobrevenida. La Lanham Act no contiene unos parámetros precisos acerca de cuando un signo cumple con este requisito, de forma que han sido los Tribunales de Justicia quienes han ido fijado los criterios interpretativos, siendo destacable en este punto la Sentencia del caso *Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World Inc.*, la cual señala que poseerían aptitud distintiva los siguientes tipos de marcas²⁰:

- a) Signos imaginarios o de fantasía: Son aquellos que se caracterizan por haber sido inventados para ser usados como marcas, de manera que no cumplen ningún otra función en nuestro lenguaje que la señalada, así, ejemplos clásicos de tales signos serían Sony o Kodak.
- b) Signos arbitrarios: Se refiere a aquel tipo de signo común en nuestro lenguaje, empero, que no poseen ningún tipo de conexión particular con los productos o servicios que rotulan, así por ejemplo, la marca Cuatro Rosas para whiskey es arbitraria debido a que tal bebida no está hecha con flores.
- c) Signos Sugestivos: Son aquellas marcas que sugieren ciertas cualidades de los productos o servicios, no entregando una completa descripción de los mismos. Así, la marca Coopertone para bronceadores de sol sugiere que aquellos que usen aquel producto podrían adquirir un tono cobrizo en su piel, así, tal denominación obligaría a los consumidores hacer uso de su imaginación para poder relacionarla con el producto.

Por el contrario, carecerían de distintividad los llamados signos genéricos y descriptivos, los primeros son aquellos que sólo se limitan a indicar el género de los productos o servicios que rotulan, o bien, una de sus especies, como sería la marca Pan para promocionar una panadería, mientras que los signos descriptivos únicamente informan al público acerca de la calidad, cantidad o cualquier otra característica del producto o servicio en cuestión, siendo un ejemplo la marca Premium para promocionar un producto alimenticio. Por último, debemos informar que excepcionalmente podrían acceder al registro los signos descriptivos cuando estos adquieran aptitud distintiva a consecuencia del uso del signo (secondary meaning).

3. La Regla de la Especialidad de la Marca: Con ello se pone de manifiesto que el titular marcario no posee un señorío absoluto sobre la marca, sino que éste sólo tiene derechos para utilizar el signo con relación a los productos o servicios designados en la solicitud del registro. De esta manera, se permite que sobre un

por marca comercial se incluye cualquier palabra, nombre, símbolo, medio o cualquier combinación de ellos. Así, desde que el ser humano utiliza la palabra “símbolo” o “medio” casi cualquier cosa es capaz de llevar tal significado, tal lenguaje, leído literalmente, no es restrictivo”. (<http://supct.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZS.html>).

²⁰ Debemos destacar que la Lanham Act solamente indica en la Sección 1052 letra e) del U.S. Code que no podrán registrarse como marca los signos descriptivos, las indicaciones geográficas y aquello que pueda ser funcional. Sobre los test de distintividad, puede verse: Op. Cit, Roger E. Schechter y John R. Thomas, pp.572-605.

mismo signo recaiga dos o más derechos de marcas autónomos, es decir, que pertenezcan a distintos titulares para designar productos o servicios de diversas clases.

3. La noción de Marca en el Derecho Chileno.

La Ley N° 19039, titulada “Establece Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial”, entrega en su Artículo 19 una definición a este signo distintivo, así se expresa que: “Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.”, como puede apreciarse, no se trata de una definición de alto nivel técnico, ya que añade algunos elementos, como la novedad, que no son propios de este signo²¹. No obstante lo anterior, debemos destacar que a consecuencia de la suscripción por nuestro país del Convenio de Paris y el ADPIC, se encuentra actualmente en nuestro Congreso un Proyecto de Ley tendiente a modernizar la legislación de marcas, a efectos de cumplir con los compromisos internacionales. Así, en el Derecho Projectado, se pretende como nuevo Artículo 19 de la Ley N° 19039 el siguiente: “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional”²². En cuanto a los elementos más importantes de esta definición, podemos señalar los siguientes:

- a) En cuanto a las fuentes de esta definición, debemos sostener que se trata de una mixtura entre la definición contenida en el Artículo 2 de la Directiva Comunitaria 89/104 de la Comunidad Económica Europea y el Artículo 15 del ADPIC²³.

21 Esta crítica se hace patente en el Proyecto de Ley que actualmente se discute en el Congreso Nacional, que viene a reformular la Ley N° 19039, así, en el Mensaje Presidencial se expresa lo siguiente: “En lo sustancial, las modificaciones al título II de la Ley N° 19039 relativo a las marcas comerciales, imponen una nueva definición de marca. Por una parte, elimina aquellos elementos no pertenecientes a la esencia de los signos marcarios. Por la otra, agrega los que si son indispensables para una correcta conceptualización de los mismos”, en Mensaje N° 4-341, 4 de Octubre de 1999, p.7.

22 La definición mencionada por agregada por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, conforme a 1° Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el Proyecto modifica la ley n° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, Boletín N° 2416-03.(www.senado.cl).

23 El artículo 2° de la Directiva Comunitaria de 21 de Diciembre de 1988 dispone: “Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica especialmente las palabras, incluidos los nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

- b) El legislador, además de entregar un concepto de marca, proporciona sin carácter taxativo un conjunto de signos que podrán ser inscritos como marcas, a efectos de facilitar la labor al interprete acerca de sobre que signos pueden recaer derechos marcarios.
- c) Siguiendo en esta materia a la normativa comunitaria, se expresa que el signo debe ser susceptible de representación gráfica²⁴²⁵. En cuanto a la exigencia de este requisito, el Profesor Fernández-Novoa sostiene que se busca garantizar el correcto funcionamiento de un sistema de marcas asentado sobre el principio de inscripción registral, que debe responder a una debida seguridad jurídica²⁶. Tal requerimiento no es en absoluto intrascendente, por el contrario, como veremos al revisar algunas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades, la exigencia mencionada restringiría la posibilidad de registrar aquellos signos novísimos, como los olfativos, que carecerían de la capacidad de ser representados gráficamente.
- d) Por último, el legislador nacional incorpora la figura de la distintividad sobrevenida, permitiendo de esta manera poder registrar aquellos signos que inicialmente carecían de distintividad, pero que luego por medio del uso en el mercado nacional la hubiesen adquirido.

V. ESTUDIO DE LAS NUEVAS MODALIDADES MARCARIAS QUE DEBEN SER RECOGIDAS POR NUESTRA LEGISLACIÓN.

De acuerdo a lo prescrito en el mencionado Artículo 17.2.1. del T.L.C., el legislador patrio deberá consagrar como nuevas modalidades de estos signos distintivos las marcas sonoras, colectivas y de certificación. Así, para los efectos de una adecuada recepción de estos tipos extraños a nuestra legislación, a nuestro juicio, es interesante estudiar de que forma se han regulado en el derecho comparado, a fin de extraer sus evidentes avances en el derecho marcario, y de esta manera, preparar las bases doctrinales de un futuro debate sobre la forma de consagración en nuestro sistema.

24 Sobre esta exigencia, debemos destacar que en el debate parlamentario se flexibilizó la postura del Poder Ejecutivo, ya que en la iniciativa presidencial se demandaba que el signo fuese “visible”, no obstante, a consecuencia de una indicación del Diputado Orpis se llegó a requerir únicamente la representación gráfica del signo. Respecto a esta discusión, véase: Primer Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el Proyecto modifica la ley n° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, Boletín N° 2416-03.(www.senado.cl), p.67.

25 Acerca de una precisa descripción del requisito de representación gráfica, a nuestro parecer es interesante dar cuenta de la opinión del Abogado General del Tribunal de las Comunidades Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer: “Representar gráficamente es describir algo usando símbolos susceptibles de ser dibujados. Quiere esto decir que a la aptitud originaria de un signo cualquiera para distinguir debe añadirse su capacidad para ser “llevado al papel” y, por consiguiente, para ser visualmente percibido. Y como quiera que se trata de discriminar, esa representación debe hacerse de manera que sea comprensible, porque la comprensión es presupuesto del discernimiento”, tales conclusiones del Abogado General fueron entregadas en el Asunto C-273/00, Caso Sieckmann, Noviembre del 2001.(<http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>)

26 Sobre tal exigencia, el Profesor Carlos Fernández-Novoa señala: “Obsérvese, en efecto, que una Oficina no podría asignar debidamente una fecha de presentación a una solicitud de marca ni aplicar a la misma las pertinentes prohibiciones si no dispusiera de un substrato en el que la marca esté representada gráficamente”, en Op. Cit, Carlos Fernández Novoa, p.41.

1.- Las marcas sonoras.

Se entiende por marcas sonoras aquellas que son percibidas por el sentido del oído, pudiendo consistir en melodías musicales o en simples ruidos sin una aparente significación. Sobre el particular, es interesante revisar la experiencia estadounidense y comunitaria sobre esta modalidad marcaria, recordando que este último modelo es el que actualmente estaría consagrando nuestro legislador, según lo revisado al estudiar el concepto de marca nacional:

A) La marca sonora en el Derecho Norteamericano.

Desde hace algunas décadas se ha admitido la posibilidad de proteger estos signos, así, la Oficina de Patentes y Marcas ha permitido el registro de melodías, onomatopeyas y de simples sonidos²⁷. En cuanto a los requisitos que se deben cumplirse en la solicitud para acceder al registro, la jurisprudencia ha perfilado los siguientes:

A.1. La aptitud distintiva del signo sonoro: En particular, se ha precisado que los sonidos o ruidos carecen de capacidad distintiva inherente, por ello, solamente podrán ampararse de la protección de la Ley de Marcas aquellos signos que adquieran una evidente distintividad sobrevenida, de forma que los consumidores al escuchar el sonido inmediatamente reconozcan y asocien el sonido con la marca²⁸.

A.2. Descripción del Sonido en la Solicitud: En este punto, el legislador estadounidense es extraordinariamente liberal, al permitir el registro de un sonido con una mera descripción literal del mismo, o bien, tratándose de las melodías, con la simple correlación de sus notas musicales²⁹.

A.3. El Test de Funcionalidad: El sonido que se desea inscribir no debe efectuar ningún tipo de función, ya sea técnica o estética, con relación a los productos o servicios respecto a los cuales se solicita su protección como marca. De lo contrario, si se permitiera el registro de un sonido característico y necesario para cierta actividad, se podría producir una monopolización en la explotación de un producto o servicio, afectando a la libre competencia. En este punto, toda mejora técnica o estética debe ser protegida a través del sistema de patentes o de diseño

27 Como ejemplos de esta clase signos registrados ,podemos citar los siguientes, a saber: Las notas iniciales de las transmisiones de la NBC, el tema musical Merrie Melodies que presenta los dibujos animados de la Compañía Warner Brother's, el rugido de león de presentación de la MGM y el sonido del grito de Tarzan.

28 Tal exigencia se dispone en el Caso In re General Electric Broadcasting Co, 199 U.S.P.Q. 560, T.T.A.B., 1978.

29 Sobre la forma de presentar una marca al registro, aparece interesante reproducir las orientaciones contenidas en el Manual de Registro de la Oficina de Patentes y Marcas Estadounidense, así, se dispone en el punto 1202.15 titulado Marcas Sonoras lo siguiente: "El requerimiento del dibujo de la marca no es aplicable a las marcas de sonido. Los casetes de audio y los discos compactos pueden ser aceptados para presentar una marca de sonido. Para mostrar que la marca sonora actualmente identifica y distingue los servicios y indica cual es su fuente, el casete tendrá que contener una suficiente porción de audio indicando la naturaleza de los servicios. Si la marca comprende música o palabras puestas sobre música, el solicitante podrá adjuntar la partitura musical como especie", en TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE. (www.uspto.org).

industrial, más no por intermedio del derecho de marcas que puede eventualmente otorgar un monopolio indefinido sobre ciertas características de los productos³⁰.

B) La Marca Sonora en el Derecho Comunitario.

Solamente a partir de la armonización de los regímenes europeos marcarios, producto de las distintas Directivas y Reglamentos Comunitarios, se ha observado un lento reconocimiento de esta modalidad marcaria. Sobre el particular, es destacable que la normativa comunitaria exige, junto con la distintividad, que el signo sea susceptible de ser representado gráficamente, ya que de lo contrario, no podrá acceder al registro. Asimismo, es interesante dar cuenta que recientemente el Tribunal de Justicia de la Comunidades se pronunció sobre la posibilidad de registrar las marcas sonoras y la forma como se cumpliría la exigencia de representación grafica, siendo los principales extremos de la sentencia los siguientes³¹:

1.- La Directiva Comunitaria, no excluye expresamente los sonidos como signos que no pueden registrarse como marcas, por ello ningún Estado Miembro podrá impedir su registro, siempre que satisfaga los requisitos generales, a saber: capacidad distintiva y susceptibilidad de representación gráfica.

2.- En cuanto a la representación gráfica, está debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligente, duradera y objetiva. De esta manera, se tendrá plena seguridad sobre cual es la indicación que se monopoliza.

3.- En el caso de los signos sonoros que consistan en melodías, se entiende que solamente se cumpliría con el requisito de representación gráfica si las notas musicales son recogidas en un pentagrama, no siendo valedera la simple notación musical de la composición, esto es, la simple sucesión de las notas sin ningún otra precisión, como por ejemplo: mi, re sostenido, mi, re sostenido, mi, si, re, do, la, notas que corresponden a las nueve primeras de Para Elisa. Asimismo, la descripción escrita de la melodía consistente en la mención de su título carecería de precisión y claridad, no constituyendo representación grafica en el sentido del Artículo 2 de la Directiva³².

30 Para un mejor entender sobre este requisito, es interesante dar cuenta del intento fallido de la marca Harley-Davidson de inscribir como marca sonora el ruido que efectúan el motor de dos cilindros gemelos de ciertas motocicletas de su fabricación, ya que según esta empresa el mero sonido descrito permite a un consumidor de este tipo de productos identificar el origen empresarial de tales bienes, cumpliéndose el requisito de distintividad sobrevenida. Sin embargo, se estimo por los especialistas que no se cumplía con el test de funcionalidad, ya que si se permitiera el registro de tales sonidos realizados por tales vehículos, se afectaría a la competencia, al no poder utilizar sus competidores similar tecnología para construir motores con cilindros, que eventualmente puedan emitir un ruido parecido. Sobre este caso, véase THE TRADEMARK REGISTRABILITY OF THE HARLEY-DAVIDSON ROAR: A MULTIMEDIA ANALYSIS, Michael B. Sapherstein, 1998. (http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/content/1998101101.html)

31 Sentencia recaída en el Asunto C-283/01, Caso Shield Mark BV contra Joost Kist, de 27 de Noviembre del 2003, decisión prejudicial sobre la interpretación del Artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre del 1988. (<http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>)

32 Sobre este punto, es interesante reproducir los considerando 62 y 63 de esta Sentencia: "En cambio, un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave (la clave de sol, la de fa o la de do), algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones (sostenido, bemol, becuadro) y dado que el conjunto de dichas notaciones determina la tonalidad y la duración de los sonidos, puede constituir una representación fiel de la sucesión de sonidos que forman la

4.- Respecto de las onomatopeyas, el Tribunal observa que existe un desfase entre la misma, tal como se pronuncia y el sonido o ruido real que se pretende imitar, de forma que si no va acompañada de otra precisión, no se cumpliría el requisito de representación gráfica³³³⁴.

2.- Las marcas colectivas.

Por marcas colectivas se entienden aquellos signos que sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación, titular de la marca, de los productos o servicios de otras empresas³⁵. Este tipo marcario no es de reciente data, por el contrario, goza de reconocimiento internacional desde 1911 en la revisión de Washington del Convenio de París, así, en su Artículo 7 bis se indica que los Países de la Unión deben admitir y proteger las marcas colectivas. La denominación marca colectiva hace referencia al hecho que ésta va ser utilizada por una pluralidad de personas al mismo tiempo, a diferencia de las marcas individuales que solamente pueden ser ocupada por un agente. Así, un ejemplo de marca colectiva puede ser “Valle del Maipo”, que puede ser empleada por todos los productores de vino asentados en tal lugar.

melodía cuyo registro se solicita. Este modo de representación gráfica de los sonidos cumple los requisitos que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual dicha representación debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Aun cuando dicha presentación de esa índole no es inmediatamente inteligible, no es menos cierto que puede serlo con facilidad, permitiendo de este modo a las autoridades competentes y al público, en particular a los operadores económicos, conocer exactamente el signo cuyo registro como marca se solicita”. Esta es la solución entregada por el legislador español, así, en el Artículo 2.6 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas se establece: “Cuando se solicite el registro de una marca sonora, la reproducción de la misma deberá ser necesariamente de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama”.

33 En el caso comentado, además de la dificultad mencionada, se añade que el signo sonoro que se pretendía registrar consistía en la expresión “Kukelekuuuu”, que en la lengua neerlandesa pretendía imitar el canto de un gallo. En este punto, el Tribunal sostuvo que tal onomatopeya correspondería a una descripción muy diferente en atención a las distintas lenguas europeas, complicando de esta forma la debida armonización que debe existir en la Comunidad.

34 Es destacable la experiencia marcaria alemana sobre los signos sonoros, así el Profesor Fernández-Novoa explicando la forma como se cumpliría el requisito de representación gráfica del signo en ese Derecho, expresa lo siguiente: “En relación con la exigencia de representación gráfica del signo sonoro, el Reglamento de la Ley de Marcas de 30 de Noviembre de 1994 establece en su Párrafo 11 un doble requisito. El primer requisito consiste en que el solicitante debe aportar una representación gráfica de la marca sonora solicitada – a través de notas musicales - o si esto no fuera posible - mediante un sonograma. El segundo requisito estriba en que el solicitante tiene que aportar asimismo una versión sonora de la marca solicitada. En el caso de que exista divergencias entre la representación gráfica y la reproducción sonora de la marca solicitada, la Oficina alemana toma en consideración únicamente la versión correspondiente a la representación gráfica de la marca solicitada”, en Op. Cit., Carlos Fernández-Novoa, p.42.

35 Esta es la definición que nos entrega el Artículo 62.1. de la Ley Española de Marcas. Por otra parte, la Lanham Act define la Marca Colectiva en su Sección 45 en los siguiente términos: “La expresión marca colectiva designa una marca de comercio o una marca de servicios que:

- 1) Es usada por los miembros de una cooperativa, una asociación u otro grupo colectivo u organización, o
- 2) Que tal cooperativa, asociación, u otro grupo colectivo u organización tiene la buena fe de usar en el comercio y solicitar el registro en la principal oficina de registro establecida en esta Ley, incluyendo la calidad de miembro de un sindicato, asociación u otra organización.”

En cuanto a las funciones de este signo marcario, se destaca que su misión primordial esta dada por indicar el origen empresarial de los productos o servicios, empero, a diferencia de las marcas individuales, “la marca colectiva pone de manifiesto que el producto o servicio tiene su origen no en una empresa en sí misma considerada, sino en una empresa como miembro de una Asociación de la que también forman parte otras empresas.”³⁶ En forma secundaria, la marca colectiva indica la calidad del producto o servicio, debido a que se asumirá por el mercado que todos los productos rotulados con el mismo signo marcario tendrán un similar nivel de calidad, con independencia de que sean producidos por distintas empresas. Por último, se destaca que este tipo marcario puede indicar el origen geográfico de los productos o servicios, ello debido a que se entiende que no existe incompatibilidad en registrar como marca colectiva una indicación geográfica, por contraste de las marcas individuales en donde existe una expresa prohibición de registrar tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen.³⁷ Por último, pasemos a revisar sus principales características, a efectos de perfilar de mejor forma la figura en comento:

1.- Adquisición de las Marcas Colectivas: Debemos destacar que tratándose de esta especie marcaria únicamente podrá ser adquirida por intermedio de su inscripción registral, no teniendo importancia el uso notorio de un signo no registrado, aun a pesar de que goce de notoriedad. Este carácter se debe a que el ente colectivo al momento de solicitar el registro debe presentar el llamado reglamento de uso, documento en que se indica importantes extremos sobre la marca colectiva, a saber: La identificación de la asociación solicitante, las personas autorizadas para utilizar la marca, los requisitos de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y las sanciones aplicables a las empresas afiliadas que no cumplan el reglamento de uso. De esta forma, la estrecha vinculación entre la solicitud de registro de marca colectiva y el reglamento de uso hace inviable que se consideren situaciones de mero hecho, aun cuando éstas gocen de fama o notoriedad.

2.- Disociación entre la titularidad y el uso de la marca: Una de las circunstancias especiales de este tipo marcario es que existe una completa separación entre el titular marcario y los usuarios del signo. Así, el propietario de la marca, que podría ser una asociación de productores, se encuentra imposibilitada de utilizarla en el tráfico mercantil, pudiendo ser usada la marca únicamente por los miembros de tal asociación para distinguir sus productos. Conforme a esta desvinculación, normalmente se establecen restricciones respecto a los sujetos que pueden solicitar el registro de esta modalidad marcaria, así, por ejemplo, carecerían de

36 Op. Cit, Carlos Fernández-Novoa, p.567.

37 Tanto en el Derecho de Marcas Estadounidense como en el Europeo no existe inconveniente de registrar como marca colectiva una indicación geográfica, ya que se entiende que con ello no se produce un monopolio excesivo sobre tal signo distintivo, debido a que todos los empresarios asentados en un determinado lugar podrán hacer uso de la marca colectiva. Sobre este punto, la Ley de Marcas Española dispone lo siguiente: “No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1. c), podrán registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica”.

legitimación las personas naturales, ya que en tal caso se confundirían las calidades de titular y usuario del signo³⁸. Por otro lado, se debe destacar que es el titular y no los usuarios, quien esta legitimado para impetrar todas las acciones legales tendientes a impedir los ilícitos marcarios.

3. La prohibición de transferencia de la marca colectiva: A diferencia de las marcas individuales, donde rige el principio de libertad de transferencia, en esta modalidad marcaria rigen la prohibición absoluta del titular de cederla. Así, la doctrina más autorizada sostiene que frente a la estrecha relación subjetiva entre la asociación-titular marcario y sus miembros-usuarios de la marca, su transferencia produciría irremediabilmente la imposibilidad que éstos últimos pudiesen utilizarla, ya que es requisito sine qua non de su uso tener la calidad de miembro del ente colectivo titular de la marca³⁹.

4. Normas específicas en el procedimiento de registro de las marcas colectivas: Las reglas relativas a la tramitación de esta clase de marcas no son sustancialmente distintas a las marcas individuales, destacándose como extremos más peculiares la legitimación restrictiva respecto a las personas que pueden optar a su registro y la mayor intervención estatal en su otorgamiento, debido a que la Administración debe necesariamente pronunciarse respecto a la validez del reglamento de uso presentado con la solicitud de registro⁴⁰.

3. Las Marcas de Garantía o de Certificación.

Se le puede definir como aquel signo utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se le aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio⁴¹. Los autores sostienen que este tipo marcario tiene su origen en las

38 Debemos destacar que la regla de separación entre el titular marcario y los usuarios no es recogida unánimemente en el derecho comparado, así, en el Derecho Estadounidense se establece que esta regla, conocida como "anti-use-by-owner-rule" es sólo aplicable a las marcas de garantía, pero no a las marcas colectivas, sobre este aspecto véase la Sección 1303.01 del TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE. (www.uspto.org).

39 Sobre este punto, el Profesor Fernández-Novoa expresa lo siguiente: "La ratio de la prohibición absoluta debe buscarse en la íntima conexión entre la marca colectiva y la Asociación titular y las empresas que son miembros de ella. Esta conexión es inescindible: la Asociación no puede, por un lado, ceder la marca a los terceros; y, por otro lado, si la Asociación se extingue, su extinción extraña automáticamente la caducidad y subsiguiente desaparición de la marca colectiva.", en Op. Cit, Carlos Fernández-Novoa, p.571. Tal prohibición expresamente se consagra en las diversas legislaciones marcarias, como la Española que dispone en su Artículo 62.4. lo siguiente: "La marca colectiva no podrá ser cedida a terceras personas ni autorizarse su uso a aquellas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación."

40 Sobre la restricción de los posibles titulares de marcas colectivas, el Artículo 62.2. de la Ley de Marcas Española dispone: "Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas de Derecho Público."

41 Esta es la definición recogida en el Artículo 68.1. de la Ley de Marcas Española. Por su lado, la Sección 45 de la Lanham Act conceptualiza este tipo marcario de la siguiente forma: "El término marca de garantía designa toda palabra, nombre, símbolo o dibujo, o toda combinación de estos elementos:

1. Utilizada por una persona diferente al propietario, o

llamadas “marcas corporativas renacentistas que servían para garantizar que el producto marcado había sido confeccionado según las reglas de la corporación y que había sido objeto de un cierto control o que provenía de determinada villa o región.”⁴². A partir de este germen este signo ha evolucionado hasta consagrarse en la casi totalidad de los sistemas legales, debido al impulso que ha tenido la protección a los consumidores, como asimismo, como un relevante instrumento para competir en los mercados, así, en la actualidad son numerosos los ejemplos sobre esta modalidad marcaria, como por ejemplo, la conocida marca Woolmark® que garantiza la calidad de los tejidos de lana.

Debemos destacar que en el Derecho Comparado no existe uniformidad acerca de la forma de consagración de este tipo marcario, así, existen algunas legislaciones, como por ejemplo la Francesa, que dentro de la reglamentación de las marcas colectivas se regula un subtipo denominado marcas colectivas de certificación, mientras que existen otros regímenes jurídicos, como la Ley Federal Estadounidense, que reglamenta en forma autónoma las figuras de las marcas colectivas y de garantía. Así, este dispar tratamiento legislativo explica la última frase del Artículo 17.2 del T.L.C. que dispone:” Ninguna Parte esta obligada a tratar las marcas de certificación como una categoría separada de su legislación interna, siempre que los signos como tales, estén protegidos”⁴³.

Por otra parte, es necesario mencionar que esta modalidad marcaria no tiene por función indicar el origen empresarial de los productos o servicios a los cuales distingue, sino certificar, entre otras características, que éstos han sido elaborados mediante un determinado método de producción o con ciertos materiales, o bien, que han sido confeccionados o prestados en un determinado lugar geográfico⁴⁴. Esta finalidad específica provoca una alteración a la reglamentación general de las marcas comerciales, destacándose como las notas características de este tipo marcario las siguientes:

1.- Adquisición de las Marcas de Garantía: Al igual que las marcas colectivas, este tipo marcario solamente nace a la vida jurídica mediante su registro, no siendo relevantes las situaciones de hecho, ello en atención a la importancia que la solicitud de registro vaya acompañada del correspondiente reglamento de uso de la marca. En cuanto a su contenido, como noticia, podemos dar cuenta de los

-
2. Cuyo propietario tiene, de buena fe, la intención de autorizar su uso en el comercio por otra persona, de la cual él solicita la inscripción en el registro principal establecido en la presente ley, para certificar el origen, regional o de otro ámbito, la materia, el modo de fabricación, la calidad, la exactitud u otras características de los productos o servicios de esta otra persona, o para certificar que el trabajo o la prestación, de la que son objeto los productos o servicios, procede de los miembros de un sindicato o de otra organización.”

42 LAS MARCAS DE GARANTIA, Rita Largo Gil, Civitas, Madrid, 1993, p.44.

43 Sobre este distinto tratamiento legislativo comparado véase: Op. Cit, Rita Largo Gil, pp.32-41.

44 De acuerdo a la característica específica que se certifica en la marca de garantía, se distinguen distintas clases, a saber:

- Marcas de garantía que certifican que el producto o servicio es originario de una específica región geográfica, como por ejemplo, Roquefort® para los quesos.
- Marcas de garantía que aseguran que ciertas mercancías o servicios cumplen determinados estándares relacionados con su calidad, materiales o el método de fabricación, como por ejemplo Woolmark® para lanas o Celanese® que certifica que determinados juguetes de plástico cumplen con un estándar de seguridad.

requisitos mínimos contenidos en la Ley de Marcas Española, a saber: "Las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán, las responsabilidades en que se puede incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca"⁴⁵.

2. La imperativa separación entre la titularidad y el uso de la marca: Siguiendo lo expuesto en atención a las marcas colectivas, existe una prohibición para el titular de la marca de utilizar tal signo para promocionar sus productos o servicios, siendo usado únicamente por aquellos sujetos que cumplan con los requisitos objetivos impuestos en el correspondiente reglamento de uso. Tal desmembración entre la titularidad y el uso es exigida para cumplir adecuadamente con la función de este tipo marcario, ya que su titular debe ser un agente imparcial que debe velar por el correcto cumplimiento de las directrices impuestas en el reglamento a los usuarios⁴⁶.

3. La concesión del uso de la marca: A diferencia de las marcas colectivas, en donde los usuarios se encontraban legitimados en su uso en virtud de su calidad de miembros de una asociación, que era titular de la marca, en esta modalidad marcaria los usuarios se les concede su uso al cumplir ciertos requisitos objetivos impuestos en el reglamento para la fabricación o prestación del producto o servicio específico. Por ello, tal titular carece de una potestad arbitraria para otorgar o no el empleo de la marca a los solicitantes, por el contrario, estamos frente a una facultad reglada que tiene por fuente el reglamento de uso, de forma que si existe una denegación injustificada de la utilización de la marca se establece generalmente en las legislaciones la sanción de caducidad de la marca de garantía en cuestión⁴⁷.

4. La cesión de la marca de Garantía: Uno de los aspectos no dilucidados todavía es el régimen de transferencia de este tipo marcario, en la doctrina científica aparecen dos posturas contrapuestas, por un lado, Don Carlos Fernández-Novoa expresa que debe regir enteramente el principio de libre cesión de los signos marcarios, mientras que otros profesores como Rita Largo Gil exponen que es

45 Artículo 69.1. de la Ley de Marcas Española.

46 Sobre este tema, el Profesor Fernández-Novoa expresa: "A través de la prohibición examinada se evita, además, la paradójica y contradictoria situación que se produciría si el titular tuviese que efectuar tareas de autocontrol de sus propios productos y servicios", en Op. Cit, Carlos Fernández-Novoa, p.557. En miras de obtener imparcialidad por parte del titular, se establecen generalmente restricciones tanto en la constitución, como en la extinción de la marca de garantía, así, por ejemplo, el Artículo 68.2 de la Ley de Marcas Española dispone: "No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera a registrarse la citada marca", mientras que en el Artículo 73 de la citada Ley, donde trata sobre las causales de caducidad de la marca, dispone en su letra e) que la marca de garantía caducará si el titular la ha utilizado para los productos o servicios que él mismo o una persona que esté económicamente vinculado con él fabrique o suministre.

47 En este punto, resulta ilustrativo la causal de caducidad contenida en el Artículo 73 letra a) de la Ley de Marcas Española, en virtud de la cual se produce el cese del registro en aquellos casos en que el titular ha negado arbitrariamente el uso de la marca a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposición esencial del reglamento de uso de la marca. En el caso de denegación injustificada del uso de la marca, el Tribunal podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a autorizar el uso de la marca a la persona arbitrariamente excluida.

necesario una intervención de la Administración para el perfeccionamiento de este negocio jurídico, así se habla de una cesión intervenida, debido a que no toda entidad es apta para efectuar correctamente los controles que aseguren los niveles de calidad para los consumidores. Por de pronto, a pesar de no existir consenso entre los autores, las legislaciones comparadas no han establecido requisitos adicionales para la cesión de tales signos marcarios, debiendo a nuestro parecer circular libremente, sin perjuicio de amparar adecuadamente a los consumidores mediante la imposición de la caducidad de la marca de garantía cuando el titular no cumpla eficazmente sus labores de certificación⁴⁸.

Por último, es necesario delimitar la marca de garantía con otras figuras afines, evitando de esa manera la confusión que existe en torno a ella. Con relación a las marcas colectivas, evidentemente existen caracteres comunes, como por ejemplo, la desvinculación que debe existir entre el titular marcario y los usuarios, empero, existen diferencias notables, siendo la más gravitante la condición que se exige a los usuarios para acceder a la utilización del signo marcario. Así, mientras que tratándose de las marcas colectivas el acceso al uso está determinado por la afiliación del usuario a la asociación que registró la marca, en las marcas de garantías los usuarios sólo accederán a su utilización si cumplen con los requisitos objetivos impuestos en el reglamento respectivo de la marca, sin importar si integra una entidad colectiva. Por otra parte, a pesar de que las marcas de garantía certifican el origen geográfico de un producto o servicio, pudiendo pensarse que reemplazan a las denominaciones de origen, tales signos distintivos cumplen funciones diversas, así, las marcas de garantía se consagran para tutelar los intereses de los consumidores, mientras que los intereses que se protegen en las indicaciones geográficas son los de los productores asentados en un lugar específico. Además, las marcas de garantía poseen un ámbito de protección más amplia, ya que es posible certificar cualquier clase de producto o servicio, mientras que la protección de las denominaciones de origen abarca únicamente a los productos alimenticios⁴⁹.

VI. ANALISIS DE LOS NUEVOS TIPOS MARCARIOS QUE PUEDEN SER RECOGIDOS POR NUESTRO LEGISLADOR.

Según los términos del Artículo 17.2.1. del TLC, a las Partes se les otorga la facultad para recoger en su legislación interna como modalidades marcarias los signos olfativos y las indicaciones geográfica. A modo de adelanto, se destacan nuevamente las discrepancias de tratamiento entre las experiencias comparadas Estadounidense y Comunitarias, debiendo en estos extremos, a nuestro juicio, preferir las directrices Europeas, que tienen una mayor semejanza con nuestro Derecho, sin perjuicio de gozar de una mayor fineza técnica. No obstante lo

48 Sobre tal discusión, véase: COMENTARIOS A LA LEY DE MARCAS, Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano(Coordinador), Aranzadi, 2003, Pamplona, pp.1024-1026.

49 Sobre este punto, véase: Op. Cit., Rita Largo Gil, p.78.

anterior, pasemos a revisar estos tipos marcarios para abrir el debate sobre la forma de su implantación en nuestro sistema legal.

1. Las marcas olfativas.

Son aquellas que están constituidas por un signo que es percibido por el sentido del olfato, pudiendo ser una fragancia o un perfume. En la actualidad existe consenso a nivel de Derecho Comparado acerca de su recepción, empero, su tratamiento específico es absolutamente dispar, así, mientras en el Derecho Estadounidense no existe exigencia respecto a su representación gráfica, en el Derecho Comunitario se ha perfilado como obligatorio tal requisito, restringiendo en concreto la posibilidad de acceso al registro de tales signos. Para una amplitud de tal debate, revisemos las experiencias sobre esta materia:

A) La Marca Olfativa en el Derecho Norteamericano.

La inscripción como marca de los olores por parte de la Oficina de Patentes y Marcas es un hecho reciente, específicamente el 19 de Septiembre de 1990 el Tribunal de Apelación de tal repartición, conociendo el caso *In Re Clarke*, admitió que la marca consistente “*Fragancia fresco floral que recuerda a las flores de plumeros*”, pudiese ser inscrita con relación al producto hilos de bordar. En cuanto a los requisitos que debe contener la solicitud de registro, se destaca su similitud con los mencionados al tratar las marcas sonoras. Empero, para una mejor delimitación de tal signo marcario, es recomendable mencionar las conclusiones que la doctrina ha podido obtener de tal pronunciamiento judicial, a saber:

A.1. La imperativa distintividad sobrevenida: Al igual que las marcas sonoras, se entiende por los autores que solamente prosperará una solicitud de marca olfativa en la medida que se acredite la adquisición de la distintividad sobrevenida por el uso de tal signo en el mercado⁵⁰.

A.2. La descripción del olor en la solicitud: En este caso el Tribunal de Apelación se mostró particularmente liberal al no exigir ninguna representación gráfica del olor, como podría ser la cromatología de gases, aceptando la simple descripción literal de la fragancia, que resulta a todas luces vaga y confusa⁵¹.

50 En el litigio *In Re Clarke* la demandante acreditó fehacientemente que el signo olfativo utilizado largamente por su empresa había adquirido distintividad sobrevenida, ya que los consumidores identificaban inmediatamente sus productos por su particular olor, esta situación se hacía más patente debido a que era la única empresa del mercado que utilizaba el olor como distintivo.

51 Sobre la representación de las fragancia en la solicitud de marca el Manual de Registro de Marcas Estadounidense guarda silencio, al indicar solamente en la sección 1202.13 únicamente que el requerimiento del dibujo de la marca no es aplicable para las marcas olfativas. Sobre este tema, es interesante la opinión de la Profesa Rivero González, que expone lo siguiente: “Queda sin resolver el problema de la representación gráfica del aroma, el registro en el caso *Clarke* fue admitido mediante la descripción verbal del aroma, pero, cabe preguntarse ¿es ello suficiente? Es este punto, la doctrina ha puesto de relieve que en la actualidad ya existen unos sistemas de mediación de los olores que, aunque sofisticados, pueden representar gráficamente una marca olfativa.”, en *LOS PROBLEMAS QUE PRESENTAN EN EL MERCADO LAS NUEVAS MARCAS CROMATICAS Y LAS OLFATIVAS*, María Dolores Rivero González, en *Revista de Derecho Mercantil* N° 238, Octubre-Diciembre 2000, p.1682.

A.3. La inadmisibilidad del registro de los signos funcionales: Solamente podrán ser estimados como marcas aquellos aromas que no prestan función alguna, ya sea técnica o estética, con relación a los productos o servicios a los que distingue. De lo contrario se podría otorgar un monopolio excesivo sobre un elemento que debe estar a la libre disposición de todos los competidores, especialmente respecto de aquellos productos que consistan precisamente en un aroma, como los perfumes⁵².

En este caso, se admitió el registro con la simple descripción verbal del aroma, sin embargo, en la actualidad se cuenta con medios indirectos como la cromatología de gases o líquidos que permitirían dar información cualitativa y cuantitativa de los olores.

B) La Marca Olfativa en el Derecho Comunitario.

La problemática del registro de tales signos es de reciente data, específicamente se admitió el registro de un olor como marca comunitaria mediante la Resolución de la 2º Sala de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), dictada el día 11 de Febrero de 1999. En cuanto a los hechos de este caso, la Sala mencionada tuvo que revisar la solicitud de una empresa holandesa que pretendía diferenciar sus productos, a saber, pelotas de tenis, utilizando un olor particular, el cual describió en su solicitud como “*el olor a hierba recién cortada*”. En este caso, se omitió un pronunciamiento de fondo acerca del requisito de representación gráfica de la marca, dándolo por cumplido con la mera descripción literal de la marca solicitada. Esta sentencia fue duramente criticada por la doctrina, no constituyendo un precedente sólido para futuros requerimientos de inscripciones de tales signos distintivos⁵³.

Solamente a partir del pronunciamiento del denominado Asunto Sieckmann, emitido el 12 de Diciembre del 2002 por el Tribunal de Justicia de las

52 Respecto a esta exigencia, explícitamente la Sección 1203 del Manual de Registro de Marcas Estadounidense expresa que aquellos aromas que sirven para un fin utilitario, como las esencias de los perfumes, podrían ser funcionales y por lo tanto no registrables. Tal requerimiento de funcionalidad se complementa con las demandas dispuestas por el Derecho Antitrust, específicamente con las teorías de las “fragrance depletion”(Agotamiento de los olores) y “Scent confusión”(Confusión de los olores), en virtud de las cuales se destaca que los consumidores son hábiles para reconocer unos cuantos olores primarios distinguibles, de forma que se debe evitar la monopolización de fragancias a ciertos agentes respecto de productos que consistan en aromas, los cuales tendrían una superioridad manifiesta sobre el resto, de forma que sólo se debe permitir el registro de aromas respecto de productos o servicios en el que tal monopolio no provoque un daño a la libre competencia. Sobre estos tópicos, véase: CARACTERIZACION JURIDICA DE LAS MARCAS OLFATIVAS COMO PROBLEMA ABIERTO, María Luisa Llobregat Hurtado, en Revista de Derecho Mercantil N°, pp.69-93.

53 Se destaca que el fallo citado no se pronunció sobre las objeciones planteadas por el examinador del registro, como las siguientes: “En mi opinión, la marca no ha sido objeto de una representación gráfica. Se ha reivindicado una marca olfativa y se ha dado una descripción verbal de la marca. ¿Pero dónde está la marca propiamente dicha? Lo que se ha presentado resulta ser una representación gráfica de una información sobre lo que constituye la marca y no la marca en sí misma. En efecto, al tratarse de una información verbal sobre lo que constituye la marca, no queda claro dónde empieza y dónde acaba el ámbito de protección. A modo de ejemplo, ¿en qué se diferencia el “olor a hierba recién cortada” del olor a hierba fresca o a hierba cortada?”, Resolución de la Segunda Sala de Recurso, de 11 de Febrero de 1999, Asunto R156/1998-2.(www.oami.int.). Un repaso a las críticas a este pronunciamiento puede verse en: Op. Cit, Maria Luisa Llobregat Hurtado, p.59.

Comunidades se entregó una opinión más o menos completa acerca de la admisión de los signos olfativos y la forma de dar cumplimiento al requisito de representación gráfica. Las consideraciones más destacadas de este fallo son las siguientes⁵⁴:

1.- La Directiva Comunitaria, en su Artículo 2 no menciona dentro de su lista enunciativa los olores como signos susceptibles de constituir una marca, pero tampoco los excluye expresamente, por lo tanto, se podría interpretar que un signo que no puede ser percibido visualmente, como los aromas, podría ser admitido como marca, en la medida que pueda ser objeto de representación gráfica.

2.- En cuanto a la exigencia de representación gráfica de los signos, el Tribunal precisa que ésta debe ser clara, precisa, objetiva, en definitiva, que no exista dudas acerca de sobre que elemento se monopoliza⁵⁵. Así, con relación a la

54 Respecto a los hechos de este caso, el Sr. Sieckmann presentó una solicitud de una marca olfativa con relación a una serie de clases del nomenclator de servicios ante la Oficina de Patentes y Marcas Alemana. En el espacio de representación gráfica de la marca que contiene la solicitud, el Sr. Sieckmann indicó lo siguiente: “Se solicita el registro de la marca olfativa depositada en la Deutsches Patent-und Markenamt para la sustancia química pura cinamato de metilo, cuya formula estructural se reproduce a continuación. También se pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas de Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt. C₆H₅-CH=CHCOOCH₃”. Con posterioridad, completó su pretension, añadiendo una muestra del olor en un recipiente y una descripción verbal de aroma de la siguiente manera: “balsámico-afutado con ligeras reminiscencias de canela”. Así, frente a este asunto, el Tribunal Alemán Especial solicitó que el Tribunal de Justicia de las Comunidades se pronuncie respecto a dos cuestiones prejudiciales, a saber:

1.- Si la Directiva, cuando se refiere a las marcas como “aquellos signos que pueden ser objeto de una representación gráfica”, sólo se comprende a los visibles, o bien, se podría incluir a aquellos no perceptibles visualmente, como por ejemplo, los olores o los sonidos.

2.- Si se cumpliría el requisito de representación gráfica, en el sentido del Artículo 2 de la Directiva, cuando un olor es representado: a) Mediante su fórmula química, b) Mediante su descripción (verbal) y c) Mediante el depósito de una muestra.

55 Sobre el concepto de representación gráfica de los signos marcarios, el Tribunal de Justicia de las Comunidades entrega interesantes ideas que valen ser reproducidas: “Esta representación gráfica debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud. Tal interpretación viene exigida por el buen funcionamiento del sistema de registro de las marcas. En primer lugar, una de las funciones del requisito de representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular. En segundo lugar, la finalidad de la inscripción de la marca en un registro público es que ésta resulta accesible a las autoridades competentes y al público, en particular a los operadores económicos. Por un lado, las autoridades competentes deben conocer con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, al objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro ya la publicación y mantenimiento de un registro de marcas adecuado y preciso. Por otro lado, los operadores económicos deben estar en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como de tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros. Para que los usuarios del registro estén en condiciones de determinar, basándose en la inscripción registral de la marca, la naturaleza exacta de ésta, su representación gráfica en el registro debe ser completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible. Además, para desempeñar sus papel de marca registrada, un signo debe ser objeto de una percepción persistente y exacta que garantice la función de origen de dicha marca. Habida cuenta de la duración del registro de una marca y de que, según prevé la Directiva, la marca puede ser renovada por períodos más o menos largos, la representación debe ser duradera. Por último, la representación tiene precisamente por objeto excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo. Por consiguiente, el medio de la representación gráfica debe ser inequívoco y objetivo.”,

presentación de la solicitud de registro del signo olfativo sometido a la decisión del sentenciador se expresa que no se cumpliría con el requisito en comento. Así, respecto a la representación del olor mediante su fórmula química, dicho mecanismo carecería de la suficiente claridad, sin perjuicio de que además no representa el olor de una sustancia, sino a ésta en cuanto tal⁵⁶. Por otro lado, se rechaza la representación mediante su descripción verbal del olor, ya que es del todo subjetiva, no cumpliendo los estándares mínimos de precisión⁵⁷. Por último, el depósito de una muestra de un olor no constituirá una representación gráfica en el sentido del Artículo 2 de la Directiva, al no ser lo suficientemente estable y duradera, debido a que por la volatilidad de sus componentes un olor cambia con el tiempo, inclusive desaparece.

A partir de estas conclusiones, aparece muy disminuida en la práctica la posibilidad de registrar los aromas como marca, a menos que se presenten nuevas formas para representar gráficamente los olores⁵⁸. Sobre el particular, creemos que la postura seguida en el Derecho Comunitario es la correcta, debido a que es necesario delimitar claramente los contornos de estas figuras no tradicionales, ya que al admitir su registro sin una adecuada discusión, se provocaría daños irremediables a institutos centrales del Derecho Marcario, como lo son el principio atributivo del registro y el riesgo de confusión.

2.- Las Indicaciones Geográficas.

A) El concepto de Indicación Geográfica en el T.L.C.

Debemos destacar que el T.L.C. entrega una definición de este signo distintivo, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe al Artículo 17.2.1., ya antes citado⁵⁹. Así, en una nota interpretativa de tal norma se expresa que una

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades, 12 de Diciembre del 2002, Asunto C-273/00, decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo.

56 Respecto a esta modalidad de representación de un aroma, el Abogado General del Tribunal, expresa lo siguiente: "Muy pocas personas serían capaces de interpretar un olor a partir de la fórmula química representativa del producto del que emana, esto, de los elementos que lo integran y de las cantidades que han de mezclarse para obtenerlo. Añádase a lo anterior que un mismo producto es susceptible de emitir señales olfativas diversas en función de factores tan aleatorios como su concentración, la temperatura ambiente o el soporte al que sea aplicado", en Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, Asunto C-273/00, 6 de Noviembre del 2001, p.10.

57 En cuanto a la descripción verbal del olor, nuevamente el Abogado General opina finamente lo siguiente: "Se pretende por la demandante la protección como marca de un aroma "balsámico-afutado, con ligeras reminiscencias de canela". ¿Qué significa balsámico? ¿Cómo se entiende el carácter afutado? ¿Qué intensidad adquiere el recuerdo de canela? Con esa descripción sería imposible conocer el signo olfativo que el actor pretende monopolizar. Aun cuando fuera más extensa, no ganaría en precisión y nunca podría llegar a saberse sin duda alguna, en qué consiste el olor en cuestión. Parece evidente que la descripción de un olor no es representación gráfica adecuada en el sentido del artículo 2 de la Primera Directiva", en Ibem. Idem, p.10.

58 Respecto a métodos distintos para representar gráficamente los olores, como lo son la cromatología de gases, puede verse: Op. Cit, María Luisa Llobregat Hurtado, p.102-105.

59 Debemos indicar que el T.L.C. contiene una reglamentación separada sobre las indicaciones geográficas, así, en el Artículo 17.4.1. entrega un concepto más restringido del signo distintivo en comento, cuyo contenido es similar al Artículo 22.1. del ADPIC. Así, se dispone en el Artículo 17.4.1. del T.L.C. lo

indicación geográfica puede constituir una marca de fábrica o de comercio en la medida que dicha indicación consista en algún signo o combinación de signos que permitan identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundadamente a su origen geográfico. Sobre el concepto entregado, es preciso dar cuenta de los siguientes alcances para delimitar este signo distintivo con otras figuras afines:

1.- El concepto de indicaciones geográficas no coincide con la simple descripción del lugar de procedencia del producto o del servicio, ya que se exige un requisito adicional, a saber, que se presente un nexo causal necesario y directo entre el origen geográfico y ciertas características del producto o servicio. Así, aquellas denominaciones geográficas que distingan productos o servicios, que sean del todo irrelevante respecto a la calidad, reputación o cualquier otra característica, no tendrá el carácter de indicación geográfica.

2.- La indicación geográfica no es una expresión sinónima del término denominación de origen. Así, esta última voz es definida normalmente como “aquella denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirvan para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”⁶⁰. Como se puede apreciar, el término indicación geográfica es de un espectro más amplio, así, por un lado, se podrían incluir dentro de esta denominación aquellos signos no geográfico o emblemas, cuestión que no cabe con las indicaciones de origen. Por otro, “las indicaciones geográficas no se restringen a los productos que tengan una calidad y características que se deben a factores naturales y humanos asociados al medio geográfico de su lugar de origen sino que se incluye más bien los productos que tengan determinada calidad, reputación u otra característica que sea imputable fundadamente a su origen geográfico”⁶¹.

Una vez perfilado esta figura, es necesario explicar brevemente la definición que se nos imparte en el T.L.C. sobre la materia en comento, siendo preciso analizar separadamente cada uno de sus elementos, a saber:

- 1.) La indicación geográfica puede consistir en algún *signo o combinación de signos*: Como se expresó arriba, las indicaciones geográficas no necesariamente tendrán el carácter de denominativas, ya que pueden ser gráficas o mixtas. Así, normalmente consisten en el nombre de una localidad, como por ejemplo Jerez, empero, pueden también ser un dibujo,

siguiente: “A los efectos de lo dispuesto en este artículo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de una parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundadamente a su origen geográfico”. Como puede apreciarse, se protege a tales signos que identifican *productos*, quedando sin amparo las indicaciones geográficas relacionadas a los *servicios*.

⁶⁰ Definición contenida en el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 1958.

⁶¹ Informe SCT/9/4, de 1 de Octubre del 2002, del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI.(www.ompi.org)

como sería el mapa de un país o la representación de un edificio notoriamente conocido, como la torre Eiffel.

- 2.) Que permitan identificar a un producto o servicio como originario: En primer lugar, es necesario destacar que la función eminente de los signos distintivos en comento es su capacidad para indicar la procedencia geográfica de un producto, para ello se debe tener en cuenta las percepciones del público interesado, los cuales normalmente tienen sentimientos positivos hacia tales mercancías⁶². En segundo término, se tutela los signos que permiten identificar tanto productos como servicios, siendo este extremo una innovación con respecto a las definiciones de otros textos internacionales, como el ADPIC, que sólo protegía los signos relacionados con productos⁶³. Por último, no se establecen parámetros para entender cuando un producto o servicio es originario de un lugar, así, para algunos se refiere en general a que el producto sea fabricado, o bien, el servicio sea prestado, en el territorio mencionado en la indicación geográfica⁶⁴.
- 3.) Del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio: Se pone de manifiesto en la definición que pueden recibir la denominación de indicación geográfica una amplia gama de lugares, pudiendo hacerse referencia tanto a unidades geográficas políticas, como provincias, como zonas sin un reconocimiento estatal, como por ejemplo, ciertos valles vitícolas.
- 4.) Cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundadamente a su origen geográfico: Como se ha mencionado con anterioridad, es necesario la existencia de un nexo causal entre el lugar geográfico de fabricación o prestación y el producto o servicio en cuestión. Como consecuencia de dicho vínculo, tal producto o

62 Se discute en la doctrina si la capacidad de estos signos geográficos para identificar el lugar de procedencia de los productos o servicios debe ser actual, o bien, se incluirían aquellas indicaciones que potencialmente puedan producir tal percepción en los consumidores. Sobre el particular, a partir del pronunciamiento del Tribunal de las Justicias de las Comunidades Windsurfing Chiemsee, se entiende que aquellas indicaciones que potencialmente puedan tener tal connotación deben ser protegidas de la misma manera.

63 Así, eventualmente se podrán registrar como marcas las indicaciones geográficas que dicen relación con los servicios, como son las indicaciones geoturísticas, como por ejemplo, Valle de Elquí para individualizar las hostales y residenciales ubicados en tal lugar geográfico.

64 Sin embargo, tal aseveración no resuelve enteramente el problema, ya que se presentan numerosas situaciones en que ciertos productos son elaborados a partir de materias primas de distinto origen, pudiendo tener lugar situaciones de fraude de ley. Para ello, bajo el alero de la OMPI se ha tratado de uniformar tal exigencia, disponiéndose algunos criterios alternativos, a saber:

“- Requisito de que todas las fases de producción (materias primas, transformación y preparación han de tener lugar en la zona designada);

- Requisito de que las materias primas (por ejemplo, las uvas) han de proceder de la zona designada (en algunos casos, se permite que una pequeña proporción proceda de otras zonas);

-Requisito de que la fase de producción que otorga al producto su carácter distintivo ha de tener lugar en la zona designada (por ejemplo, en el caso de las bebidas espirituosas).

- Requisito de que, como mínimo, una de las fases de producción haya tenido lugar en la zona”, en Informe SCT/9/4, de 1 de Octubre del 2002, p.9.

servicio poseerá una calidad, reputación u otra característica particular, que lo distingue claramente de los demás de su género⁶⁵.

B) Mecanismos de protección de las Indicaciones Geográficas.

Durante el desarrollo histórico en la protección de estos signos distintivos se han ido planteado distintos métodos a través del cual se asegura su adecuado resguardo, así, es posible visualizar los siguientes sistemas de tutela:

- 1.) Normas que sancionan los actos de competencia desleal: Se entiende que aquellas prácticas susceptibles de inducir a error o engaño al consumidor sobre ciertas características de los productos o servicios, en especial, respecto a su origen geográfico, se concebirían como actos contrarios a la competencia leal que debe existir en el mercado. Así, puede acontecer que un productor localizado en el lugar amparado por una denominación geográfica se vea perjudicado por un competidor afincado en un lugar distinto, que para promocionar sus artículos haga un uso no autorizado de la indicación geográfica que beneficia al primero, en estos casos, se pueden amparar pretensiones indemnizatorias en virtud de la legislación sobre competencia desleal.
- 2.) Denominaciones de Origen Protegidas e indicaciones Geográficas Registradas: Un mecanismo de protección tradicional de estos signos distintivos en los sistemas legales pertenecientes al Derecho Continental es la tutela que se les otorga mediante la actividad jurídica de la autoridad política, que se traduce en leyes o decretos, en virtud de los cuales se reconocen la existencia de ciertas denominaciones de origen o indicaciones geográficas. En tal caso, el uso ilícito de tales signos geográficos sería sancionado en sede administrativa e inclusive penal⁶⁶. No obstante lo anterior, a partir de las exigencias de Tratados Internacionales, se estaría creando en las Oficinas de Patentes y Marcas un registro especial de indicaciones geográficas, siendo protegido sus titulares por remedios civiles y penales⁶⁷. Por último, se debe destacar que en los Acuerdos

65 Si bien es posible concebir que se entiende por calidad o reputación, cabe el problema de determinar que se entiende por la expresión “otras características” utilizadas en la definición. Como una forma de integrar tal vocablo indeterminado, en el Informe SCT/10/4, de 24.03.03, de la OMPI, se expresa sobre este punto lo siguiente: “Los gobiernos que han respondido al cuestionario de la OMC han suministrado poca información acerca del contenido de la expresión “otras características” que figura en el Artículo 22.1. del Acuerdo de los ADPIC. No obstante, cabe deducir que en las “otras características” del medio geográfico se incluyen factores naturales, como el terreno y el clima, y factores humanos, como las tradiciones profesionales específicas de los productores establecidas en el lugar geográfico en cuestión.”, en Informe SCT/10/4, de 25 de Marzo del 2003, del Comité Permanente sobre los Derechos de Marca, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, p.5.(www.OMPI.org).

66 Este es el mecanismo actual de protección de las denominaciones de origen en nuestro país, así, se encuentran reguladas en la Ley N° 18.455, Título V del Decreto N° 78, de 1986, del Ministerio de Agricultura y por el Decreto N°464, de 1995 del Ministerio de Agricultura. Sobre estas reglamentaciones, véase: DERECHO DEL VINO, Carmen Paz Álvarez Enríquez, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001.

67 Este sistema de un registro especial es el que estaría considerando el legislador en el Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 19.039, que actualmente se discute en el Congreso Nacional. Así, se incluirá un nuevo

Internaciones bilaterales, como el T.L.C., se consagran una serie de normas tendientes a imponer un respeto recíproco de las indicaciones geográficas de los Estados Partes⁶⁸.

- 3.) Marcas Colectivas y de Garantía: Como se ha mencionado en este trabajo, las legislaciones comparadas permiten que se registren como marcas colectivas y de certificación las indicaciones geográficas, debido a que se entiende que permitir tal inscripción no impide que los empresarios asentados en un determinado lugar puedan emplear la indicación geográfica en cuestión. De esta manera, frente a un uso ilícito de la indicación, el titular marcario puede disponer de los remedios civiles y penales que protegen a los signos marcarios.
- 4.) Marcas individuales: En los distintos sistemas legales existe un nítido consenso en torno a la prohibición de registrar como marcas individuales los signos geográficos, debido a su carácter netamente descriptivo de los productos o servicios que rotulan, sobre el particular, recordemos que la principal exigencia de los signos marcarios es su capacidad distintiva⁶⁹. Este principio general es admitido en nuestro Derecho Marcario, estimándose que debe ser mantenido al momento de readecuar nuestra legislación a los términos del T.L.C., sin embargo, creemos que tal regla prohibitiva debe permitir la inclusión de ciertas excepciones, a partir de las cuales se podrían inscribir como marcas individuales las indicaciones geográficas, siendo las siguientes:
 - a) Entendemos que no existiría oposición a registrar aquellas marcas complejas, cuyo uno de sus elementos esta compuesto por una

Título IX, llamado “De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen”, que contiene una reglamentación omnicompreensiva sobre tales signos.

68 En el Artículo 17.4. del T.L.C. se contiene una régimen de protección bilateral de las indicaciones geográficas de las Partes contratantes. Además, se debe destacar la protección multilateral a estos signos distintivos otorgada por los siguientes Tratados, a saber: El Convenio de Paris, El Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia, el Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y el ADPIC.

69 Según lo expresado, existe un consenso mundial sobre la prohibición de registrar los signos geográficos como marcas individuales, así, la opinión europea es afirmada por el Profesor Alberto Casado Cerviño en los siguientes términos: “En concordancia con este criterio, la primera Directiva Comunitaria sobre marcas y el Reglamento sobre la marca comunitaria, consagraron el criterio general que los signos geográficos tienen, en principio, vedado su inscripción como marca. Y al materializar dicho criterio, lo fundamentan en un doble motivo; a saber: por tratarse de signos que podrían inducir a error o engaño a los consumidores, y para no privar a los empresarios asentados en la zona geográfica designada por ese nombre de la posibilidad de usarlo como indicación geográfica o como denominación de origen”, en LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DESPUÉS DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, Alberto Casado Cerviño, en la obra colectiva LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, p.200. En el Derecho Estadounidense, tanto en el Derecho Estadual como Federal de Marcas no se permite el registro de términos geográficos, a menos que hayan adquirido distintividad sobrevenida, sobre este ext remo, véase: Op. Cit, Roger E. Schechter y John R. Thomas, p.580. En el Derecho Marcario Nacional se consagra similar principio, así conforme el Artículo 20 letra e y f) de la Ley N° 19.039 se prohíbe el registro como marca de los signos geográficos. Asimismo, en el Derecho Proyectado se contiene una prohibición expresa de registro de las indicaciones geográficas, así, se dispone: “Artículo 20. No podrán registrarse como Marcas: f) 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, comprendiéndose los factores naturales y humanos”.

indicación geográfica, ya que la mixtura de los signos que integran la marca puede perfectamente tener capacidad distintiva. En este caso, el término geográfico queda eclipsado o absorbido por los demás, perdiendo su carácter meramente descriptivo. Se entiende por la doctrina que el examen de la distintividad debe efectuarse a la globalidad de la marca, sin diseccionar cada uno de sus elementos.

- b) Una segunda excepción esta dada por aquellas marcas que están constituidas íntegramente por una término geográfico, empero, este tiene un carácter claramente evocador o sugestivo para el público interesado, dejando atrás la carga de descriptiva, así, un ejemplo de tales signos sería la marca Mont-Blanc®, para plumas estilográficas.
- c) Una tercera excepción serían aquellas marcas compuestas por lugares geográficos desconocidos para los consumidores interesados, no provocando ninguna impresión de tratarse de un término de esta especie⁷⁰.
- d) Por último, una cuarta excepción sería aquellos signos geográficos que por su uso en el mercado hubiesen adquirido una distintividad sobrevenida. Así, en este caso el solicitante del registro marcario debe acreditar ante las autoridades que el signo inicialmente descriptivo ha obtenido una fuerza diferenciadora por su utilización en el mercado.

En definitiva, a nuestro parecer se debe mantener la prohibición general de registro de los signos geográficos, empero, considerando la posibilidad de inscribir las indicaciones geográficas como marcas colectivas y de garantía, junto con las cuatro excepciones revisadas, que no importan un daño al sistema marcario nacional.

VII. REFLEXIONES FINALES.

Como se pudo apreciar a lo largo de estas páginas, la suscripción del T.L.C. por parte de nuestro país provoca inevitablemente la necesidad de reformar nuestra legislación marcaria, al obligarnos a admitir nuevas modalidades no recogidas en nuestro sistema, tal hecho nos impulsa a discutir previamente su implementación en detalle, teniendo a la vista los modelos comparados, en especial el Derecho Comunitario, que guarda un mayor grado de similitud con nuestro sistema legal.

70 Sobre este punto, el Tribunal de Apelación de Patentes y Marcas Estadounidense ha otorgado el registro de la marca JEVER para distinguir cervezas, que han sido elaboradas en una pequeña villa alemana de similar nombre. En el Derecho Comunitario se admite esta excepción, bajo los siguientes términos expresados por el Profesor Casado Cerviño: "Debe subrayarse, sin embargo, que para que esta situación se produzca es preciso que concurren los elementos antes indicados de signo geográfico irrelevante o desconocido, inexistencia de empresas asentadas en el área individualizada por esa denominación geográfica o, en caso de existir alguna, que la misma no produzca o distribuya en el mercado productos o servicios idénticos o semejantes a los que se pretende ser individualizado en la marca." en Op. Cit, Alberto Casado Cerviño, p.215.

