

## Recurso de Casación acogido en propiedad industrial.

Por Rodrigo Puchi Zurita  
Abogado  
Magíster Propiedad Industrial, Intelectual y  
Competencia Desleal.

### Resumen

El presente artículo comenta los alcances del fallo dictado por la Excma. Corte Suprema, quien acogió un recurso de casación en el fondo, al tenor de las nuevas normas de la Ley 19.039 estableciendo un criterio de hermenéutica en las causales de irregistrabilidad de marcas.

La Ley 19.039 que regula la propiedad industrial sufrió una importante modificación en materia de recursos con motivo de la Ley 19.996. Con motivo de dicha modificación se introdujo el artículo 17 bis B por medio del cual se habilita la interposición de recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema. Lo relevante de este tema es que permite la aplicación de esta modalidad de acción ante dicho Tribunal a fin de mantener la correcta aplicación de la Ley y del Derecho en la solución de los conflictos de relevancia jurídica. De esa manera se proscribió de manera definitiva la torcida práctica en la interposición de recursos de queja, que equivalían a una verdadera instancia de análisis de antecedentes fácticos y legales, alterando su propia esencia de ejercicio de facultades disciplinarias. Pues bien, la Excma. Corte Suprema desde la modificación legal había desechado los diversos intentos de casar una sentencia y dictar una que se avenga con la Ley y el Derecho hasta el día 16 de abril del año en curso. Dicho día se notificó la sentencia en causa rol N° 5756-2006 en donde se acogió un recurso de esta especie estableciéndose la interpretación que debería darse a la causal de irregistrabilidad de la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039. Para un acertado entendimiento, la legislación marcaria establece el mecanismo de obtención de marcas, señalando en el artículo 20 las diversas causales que inciden en la irregistrabilidad de un signo. En el caso en comento, se analizó la causal de la letra h) que impide el registro de las marcas que sean *“iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimientos comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”*. El Excmo. Tribunal estableció en el referido caso que dicha prohibición *“se refiere a la confusión que se pueda producir en relación a marcas previamente registradas o solicitadas para productos, servicios o establecimientos pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas, vale decir, establece un impedimento teniendo como **parámetro únicamente la clase de que se trata**, sin que permita ni autorice al sentenciador, para los fines de permitir o rechazar el registro de una marca, distinguir entre los productos o servicios que componen la clase respectiva”*.

En relación a ello, podemos establecer que se ha verificado una involución en lo que respecta a la evolución doctrinal, legal y práctica del derecho marcario. En efecto, en materia marcaria se ha establecido como principio orientador de análisis el denominado principio de *“especialidad marcaria”*, conforme al cual dos signos podrán coexistir a pesar de su identidad o igualdad cuando están dirigidos a segmentos de consumidores diferentes y no diferenciados. De esta manera se impide la concesión de monopolios de exclusiva respecto a palabras, combinaciones de estas u otros signos que por definición son limitados tanto a nivel gramatical como de imaginación. Además, es dable considerar que en nuestro país no existe el instituto de

caducidad de marcas, conforme al cual dejan de tener validez legal aquellos signos que no son realmente usados en el mercado. En este sentido es dable recordar el espíritu que motivó la modificación a la Ley 19.039 que contemplaba precisamente la caducidad por falta de uso, la cual fue desechada por el Parlamento. El mensaje de la mentada ley establecía que ***“A fin de asegurar la correcta concreción de la naturaleza de los signos marcarios, y por ende, la indisolubilidad entre marca, objeto a distinguir y mercado, se ha contemplado la caducidad de las marcas por falta de su uso real y efectivo en el territorio nacional por parte del titular registral o de un tercero con su consentimiento. Esta institución busca impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria producto de la saturación registral de meros derechos formales. Para ello se impone al titular registral la carga de hacer uso de su signo, con el objeto de garantizar que todo registro cuente con un producto o servicio efectivamente transado en el mercado, sin perjuicio de que existan causas válidas que justifique el no uso de la misma.*”** Hemos reproducido este fundamento pues deja en evidencia los asertos señalados, en cuanto al interés del legislador en la proscripción de actos que suponen la concesión de privilegios que derivan en monopolios formales a favor de titulares registrales.

Por ello, el criterio del Alto Tribunal deja abierta la puerta para que los titulares registrales de marcas en determinadas clases puedan tener monopolios artificiales para impedir el registro de otros signos que pueden estar dirigidos a consumidores muy diferentes. Es así que en el caso aludido, se analizó una marca en la denominada clase 41. En dicha clase pueden clasificarse servicios tan disímiles como servicios de educación, o bien servicios de entretenimiento de un pub. Es evidente con este ejemplo que los consumidores son diametralmente diferentes y ni siquiera coincidentes, con lo cual es bastante previsible que dos signos similares puedan coexistir precisamente por tratarse de consumidores objetivos suficientemente diferenciados. En esta línea y como manifestación legal, la Ley 19.996 modificó el artículo 23 estableciendo en la actualidad la necesidad que cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos o determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen. Con esta norma el legislador precisamente pretende evitar el nacimiento de monopolios artificiales respecto a expresiones para una multiplicidad de productos que se encuentran en una determinada categoría o clase. Previo a la modificación aludida, se daba la situación en que los solicitantes impetraban privilegios industriales para un determinado signo indicando solamente la clase, sin especificar los productos que pretendían singularizar. Con esto, se generaba un impedimento de registro respecto a una expresión similar, aún cuando fueran suficientemente diferenciados sus mercados objetivos, pues ya se encontraban todos los productos cubiertos. Además, el carácter artificial del privilegio se daba en base al hecho que en nuestro país, tal como fue esbozado, el uso de la marca no es obligatorio, con lo cual se reforzaba la obtención de privilegios con un afán especulador y tendiente a evitar que compañías extranjeras pudieran usar sus privilegios en nuestro país. Huelga decir que este Clasificador surge en la Conferencia Diplomática de Niza, tomando el nombre de Clasificador de Niza. Dentro de sus mismas pautas se establecen que los títulos de las clases indican de manera general los sectores a que pertenecen en principio los productos o servicios a singularizar, reforzándose el carácter referencial de las clases.

Aún más, la Ley que se comenta modificó precisamente la causal de irregistrabilidad de la letra h) pues en la antigua ley se señalaba que la similitud inhabilitante debía darse entre marcas de la *“misma clase”*. En cambio, como consecuencia de la modificación aludida, se señaló que la similitud debe darse entre ***“productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”***. Si esta norma se interpreta a la luz de los criterios brindados por el legislador la lógica interpretativa

nos arroja que el análisis es de productos o servicios de clases iguales o relacionadas y no de toda la clase como un todo indivisible.

Por ello, el fallo que comentamos representa una involución en materia marcaría, pues da una hermenéutica al texto legal, sin reparar en la evolución que ha tenido la doctrina y la legislación marcaría.