

Legal |
Análisis Jurídico | Propiedad intelectual, marcas y patentes | Artículo 1 de 1

Competencia leal y ética mercantil en el Derecho Marcario

"...Los demandantes se resistían a invocar entre sus argumentos de oposición o de nulidad marcaria la causal de la letra k) por considerarla violenta, casi insultante para con la contraparte y, además, de difícil prueba. Sin embargo, en los últimos dos años se han dictado algunas sentencias (...) que han llevado a la autoridad a pronunciarse sobre dicha causal y así ponerle coto, sin que solo basten las pocas ganas que pueda tener un actor del mercado de que surja un nuevo competidor..."

Lunes, 21 de agosto de 2023 a las 15:39



Cristóbal Porzio

[Ver más](#)



A⁻ A⁺ Imprimir Enviar

Cristóbal Porzio

Al pensar en temas de competencia, lo que primero viene a la mente es la intervención de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y sus requerimientos periódicos a empresas importantes, no solo por su tamaño o el volumen de sus ventas, sino también porque son organizaciones productoras o vendedoras que manufacturan y venden productos a los consumidores chilenos. Esta relación entre el productor o vendedor y el cliente ocurre de manera directa, sea a través de una tienda instalada en el frontis del establecimiento con su respectiva marca comercial o, en otros casos, mediante una cadena de distribución y de almacenes de terceros que venden productos de diferentes fabricantes y procedencias, algunos distinguidos por las marcas de esos fabricantes y otros con la marca propia de la casa de comercio que los vende.

Sin embargo, en asuntos vinculados a la libre competencia tendemos a olvidar los casos interesantes que se discuten en el Inapi (oficinas de patentes y marcas de Chile), que actúa como tribunal de primera instancia, y, posteriormente, en el Tribunal de Propiedad Industrial (segunda instancia) y, a veces, también en la Corte Suprema, cuando se presenta un recurso de casación en el fondo.

La Ley 19.039 de Propiedad Industrial define la marca comercial como *"todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios"*. Si la definición menciona la "capacidad de distinción" para poder determinar si el signo o marca cumple o no con ello, resultará necesario ejercer la acción de comparar el "signo" que se quiere usar o registrar, con los signos de propiedad de terceros, que ya existan en el mercado y en el Registro de Marcas, y que así se distingan productos y servicios parecidos.

En efecto, un mercado será tal en la medida en que los consumidores puedan elegir entre productos y servicios que compiten entre sí y también mientras la información entregada por cada productor y prestador de servicios sea transparente y completa, pero además se requiere que los signos distintivos de productos y servicios alternativos, producidos o prestados por personas o empresas diferentes, lleven como marca signos que permitan diferenciarlos sin mayor esfuerzo por un consumidor normal.

Asimismo, la ley establece que *"la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico, en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos o servicios comprendidos en el registro (...). El titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión"*.

Al ejercer las correspondientes acciones legales, quien tiene los derechos anteriores sobre una marca parecida o similar a la que un tercero está intentando registrar tratará de evitar, a toda costa, que se conceda al tercero que presenta una nueva solicitud de marca un monopolio legal sobre un signo (marca) muy parecido al que ya está registrado.

Dentro de las causales de irregistrabilidad marcaria es interesante detenerse en la causal del artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial, que establece: *"No podrán registrarse como marcas: k) las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil"*.

Por largo tiempo, los demandantes se resistían a invocar entre sus argumentos de oposición o de nulidad marcaria la causal de la letra k) por considerarla violenta, casi insultante para con la contraparte y, además, de difícil prueba. Sin embargo, en los últimos dos años se han dictado algunas sentencias interesantes que han permitido no solo recoger la argumentación de la letra k), sino que además han llevado a la autoridad a pronunciarse sobre dicha causal y así ponerle coto, sin que solo basten las pocas ganas que pueda tener un actor del mercado de que surja un nuevo competidor.

Algunos casos interesantes, y las partes más significativas de sus sentencias, permiten precisar los alcances del texto de la ley antes citada.

- Sentencia de segunda instancia, de fecha 22 de febrero de 2023, que acoge recurso de apelación presentado por la demandante de nulidad Michael Kors International GmbH, revocando sentencia de primera instancia de demanda de nulidad en contra de registro de marca 1270013 "WK" para distinguir productos de la clase 18, acogiéndose especialmente la causal de la letra k), invocada por el apelante, de la manera siguiente:

"Es posible concluir que el demandado ha actuado de mala fe al momento de requerir el registro de la marca 'WK' para distinguir los productos citados, lo cual ha realizado de manera reiterada, no solo se limitó a registrar una marca extremadamente semejante en su elemento literal, sino que también, replicando el diseño de la marca famosa y notoria en cuestión, con la intención de imitar dicho signo 'MK' y 'MK MICHAEL KORS' con el objetivo el desviar clientela del signo original, hacia su propio negocio de comercialización de productos de la clase 18, justamente, donde se encuentran los bolsos, billeteras y carteras, que son los productos más populares de MICHAEL KORS, por lo que ha obtenido un registro a sabiendas que se trataba de una marca ajena, mediante una conducta reñida con la ética mercantil, lo cual configura un acto contrario a la buena fe, a las buenas costumbres, a los principios de competencia leal y de ética mercantil señalados en el artículo 20, letra k) de la Ley de Propiedad Industrial".

Elementos destacables de la sentencia en relación con las normas de la competencia: 1. La reiteración de la conducta del titular de la marca anulada, que intentó el registro de manera reiterada, hasta lograrlo; 2. La marca fundante de la demanda de nulidad es famosa y notoria; 3. El demandado obtuvo el registro a sabiendas de que se trataba de una marca ajena.

- Sentencia de primera instancia, de fecha 22 de diciembre de 2022, que acoge demanda de nulidad presentada por Carolina Herrera Ltd. en base a sus marcas "212" en contra del registro de marca 1227393 "ZIZ" para distinguir productos de la clase 3, acogiéndose especialmente la causal de la letra k), invocada por el demandante, de la manera siguiente:

"Entre otros, el antecedente del intento de la demandada de inscribir la marca ZIZ VIP en la clase 3 a través de la la solicitud N° 1290838 a la que se opuso el demandante de autos por presentar semejanzas con su marca registrada 212 VIP y que la controversia fue resuelta por el tribunal superior quien determinó que el segmento 212, al ser comparado con el segmento 'ZIZ' del solicitante, presentaba similitudes que provocaría toda clase de confusión, error o engaño en el público consumidor, respecto del origen empresarial de los productos a distinguir y que no obstante ello presenta la solicitud de autos que derivó en el registro que se busca anular. Por otro lado, el solicitante es un conocedor en profundidad del mercado de los perfumes, por lo mismo se presume que tiene conocimiento del demandante y de su cartera de marcas, entre otras, de la marca 212 y sus derivaciones por ser una reconocida marca de perfumes a nivel global y con una sostenida presencia en el mercado nacional y mundial de los perfumes, por lo que al ser las marcas en disputa signos semejantes y para coberturas equivalentes, deja en evidencia que en la especie no se está frente a una simple coincidencia de la marca, sino derechamente a una imitación por el demandado de una marca ajena. Tal hecho constituye, a juicio de este tribunal, un atentado a la competencia leal y ética mercantil".

Elementos destacables de la sentencia en relación con las normas de la competencia: 1. Los intentos anteriores del demandado por registrar una marca parecida a las marcas del demandante; 2. El demandado conocía bien el mercado particular de los perfumes; 3. De los antecedentes se desprende que no pudo existir coincidencia, sino que derechamente imitación por el demandado de una marca ajena.

- Sentencia de segunda instancia, de fecha 1 de junio de 2022, que revoca sentencia de primera instancia del Inapi que había en su momento rechazado demanda de oposición presentada por Intercontinental Great Brands LL en base a su registro etiqueta "OREO MILK'S FAVORITE COOKIE" en contra de solicitud de marca etiqueta "BYN'S". Tribunal de Propiedad Industrial (segunda instancia) revoca la sentencia y acoge la oposición rechazando la solicitud de marca presentada. Sentencia de segunda instancia fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema. Se acogió la causal de la letra k), invocada por el demandante de oposición, de la manera siguiente:

"Ha quedado acreditado que los elementos que las etiquetas comparten, corresponden al 'goodwill' del oponente, que se identifican con imágenes, colores, presentación visual, los que a su vez son reconocidos por el consumidor, por lo que su utilización, compuesta por 'un fondo azul, el uso del splash de color blanco, la imagen de galletas de color negro con relleno blanco, y la tipografía característica de color blanco con bordes de color', lo que afecta éticamente los intereses del oponente, ya que corresponde a la imagen comercial del empaque del producto, al haber una clara imitación del Trade Dress de OREO por parte del solicitante, lo cual ha sido reconocido en resoluciones que cursan en autos dictadas por el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, Conar, todo lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 20, letra k) de la ley del ramo, referentes a los principios de competencia leal y ética mercantil al intentar registrar una marca engañosamente similar a una marca famosa y notoria ajena, de modo de inducir a los consumidores a errores y confusiones".

Elementos destacables de la sentencia en relación con las normas de la competencia: 1. Las etiquetas son muy parecidas; 2. La marca "Oreo" se viste de un *trade dress* conocido; 3. El solicitante intentó registrar una marca engañosamente similar a una marca famosa y notoria ajena; 4. Se buscó inducir al público consumidor a errores y confusiones.

Paralelamente, existen otras sentencias que acogen la causal de la letra k) y algunas que simplemente la rechazan por razones de prescripción, por no configurarse o finalmente por acogerse la demanda, atendidas otras causales establecidas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

No obstante, de la suma de elementos destacables citados y comentados respecto de cada una de las sentencias más arriba se puede concluir que tanto el Inapi, como tribunal de primera instancia, como el Tribunal de Propiedad Industrial o la Corte Suprema, han analizado esos casos a la luz del derecho de marcas y, sin dudas, también muy claramente bajo el prisma de las normas de la competencia.

Es posible que los diversos sectores de la actividad económica tengan normas diferentes sobre la materia o más o menos estrictas que las que aplica la industria del vecino, pero normas hay y cada uno de los actores tendrá que regirse por ellas.