



CONSULTA PÚBLICA

NUEVOS TIPOS DE MARCAS

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía Fomento y Turismo convoca a todos los interesados, a participar de la consulta pública “Nuevos Tipos de Marcas”.

Esta consulta ciudadana se da en el marco de los compromisos que ha asumido nuestro servicio en su Norma General de Participación, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Su objetivo es recoger de la ciudadanía y de usuarios y beneficiarios, ideas y sugerencias respecto los posibles beneficios de tipos de marcas no tradicionales. Se espera que a través de esta consulta pública sea posible identificar la necesidad de su consideración en el sistema chileno de propiedad industrial.

A continuación el documento detallará en qué consisten estas escuelas, cómo se trabajan y cuáles son etapas, de modo tal que puedas incorporar tus apreciaciones en todas aquellas partes donde es relevante hacerlo.

Nuevos tipos de Marcas

La definición de marcas de una ley de propiedad industrial establece el marco de protección y límites de los signos susceptibles de ser protegidos.

I. Definición de marca en la ley 19.039 de propiedad industrial (LPI)

El art. 19 LPI, señala que: *“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, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos.”*

La marca comercial corresponde a un signo capaz de distinguir un producto o servicio. Nuestra ley exige para su registro que el signo sea susceptible de representación gráfica y excluye de forma expresa ciertos tipos de signos.

II. Algunos tipos de signos distintivos

El siguiente cuadro nos muestra los signos que pueden ser susceptibles de protección bajo la ley N° 19.039, actualmente vigente:

Tipo de Signo	Ley N° 19.039
Nombres de personas	Si
Letras	Si
Números	Si
Imágenes	Si
Gráficos	Si
Símbolos	Si
Combinaciones de colores	Si
Sonidos	Si

Tridimensionales	No
Hologramas	No
Signos animados o de multimedia	No
Marcas de posición	No
Olfativas	No
Gustativas	No
Textura o táctiles	No

III. Nuevos tipos de signos

Si bien el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (ADPIC) faculta a los Estados miembros a exigir como condición para el registro que las marcas sean perceptibles visualmente, la ley chilena es más permisiva, ya que sólo exige que las marcas sean susceptibles de representación gráfica, por ejemplo; abriendo la puerta al registro de signos como las marcas sonoras.

La relevancia de la representación gráfica es que permite al público tener conocimiento de forma objetiva del de signo respecto del cual se pretende crear derechos exclusivos, el cual se publica en el Diario Oficial y se incorpora en los libros de registro. Generalmente en los nuevos tipos de marcas la dificultad para su administración está dada por la posibilidad de representarlas de forma gráfica que dé garantías en cuanto a que puedan ser efectiva y fácilmente aprehendidas por el público en general. Es decir que puedan ser reproducidas para efecto de registro a través de una forma objetiva.

A continuación se mencionan algunos de los signos distintivos que son reconocidos como tipos especiales de marcas

a) Marcas tridimensionales

La marca tridimensional consiste en la forma del producto o su envoltorio que resulta distintivo para identificar un determinado producto o servicio.

Generalmente se excluyen de protección a aquellos signos que consisten exclusivamente en:

- La forma del producto en sí.



- La forma del producto cuando es necesaria para lograr un resultado técnico.
- La forma que afecte al valor intrínseco del producto

La representación gráfica de la marca tridimensional se obtiene, en la mayoría de los sistemas de registro, con el aporte por los solicitantes de una representación de la marca en forma de fotografía o dibujo en perspectiva o isometría que muestre claramente todas las características de la marca.

b) Hologramas

Un holograma es una placa fotográfica o imagen óptica obtenida mediante holografía. Dado que los hologramas permiten almacenar y recuperar ópticamente una imagen tridimensional, puede resultar difícil reducir la imagen a una forma impresa, ya que la imagen cambia según el ángulo desde el que es observada y, por otro lado, la reproducción impresa no recoge el movimiento de la imagen.

Un procedimiento para representar las marcas que estén constituidas por hologramas sería describir el holograma con el mayor detalle como sea posible, aportando vistas del holograma en diferentes encuadres, con indicación de su ángulo y aspecto. No obstante cabe la duda sobre si ellas será fácilmente aprehensibles por el público en general

c) Títulos de películas y libros

Algunos países admiten que los títulos de las series y de las publicaciones periódicas o suplementos de los diarios pueden cumplir la función de una marca al identificar y distinguir los sucesivos números publicados por un editor de los publicados por otros editores o impresores. En este caso, los sucesivos números se considerarían productos (es decir, publicaciones).

Sin embargo, la situación podría ser diferente en el caso de los títulos individuales ya que se trata de obras individuales que no van a ser seguidas por otras, formando una serie. Asimismo, existe una interacción entre el derecho de autor y el derecho de marca, ya que mientras la marca tiene existencia infinita en el tiempo si es que es renovada, el derecho de autor expira pasado una cierta cantidad de años. De tal manera, la existencia de un derecho de marca sobre el título de una película o libro podría limitar el uso irrestricto de la obra una vez expirado el derecho de autor.



d) Signos animados o de multimedia

El signo está constituido por el movimiento de un determinado objeto. La imagen en movimiento puede ser un fragmento de película cinematográfica o de video, o el logotipo móvil de un programa de televisión, entre otros. Los medios admitidos para representar tales marcas en derecho comparado son, por ejemplo, una serie de imágenes fijas, la imagen en movimiento representada electrónicamente, una descripción escrita de la marca, o una combinación de estos elementos.

Corresponde tener en cuenta las consideraciones expuestas en el punto anterior, respecto del derecho de autor en relación a este tipo de signos, para aquellos casos en que los personajes hayan sido objeto de protección por propiedad intelectual.

e) Marcas de posición

Estas marcas se definen por la posición en que aparecen en un determinado producto o se fijan a él.

La representación gráfica podría incluir una imagen o dibujo que muestre la posición especial de la marca con respecto al producto, así como una descripción verbal.

f) Marcas gustativas

Algunos países admiten el registro de las marcas gustativas se refieren a un sabor que sea distintivo en relación a un producto y servicio .

g) Marcas de textura o táctiles

Las marcas de textura son aquellas que se refieren a la superficie del producto, cuando dicha superficie sea tal que la haga diferenciarse de otros.

h) Marcas olfativas

Algunos países admiten el registro de las marcas olfativas, definiéndolas como aquellas que consisten en un aroma, olor, perfume que distingue un producto o servicio. En la actualidad existen opiniones a favor y en contra de las marcas olfativas, y en cuanto a los medios que se consideran admisibles su representación gráfica.

La presencia de marcas de posición, signos animados o de multimedia, hologramas, olfativas, gustativas y de texturas son menos frecuentes en la legislación comparada. Estos tipos de signos presentan desafíos especiales para las oficinas o registros de propiedad industrial, atendida la cuestión de la forma de representarlas en términos que puedan ser incorporadas de forma fácilmente aprehensibles en registros que puedan ser consultados por el público.



En caso de incluirse nuevos tipos de signos distintivos como marcas, será necesario elaborar una normativa especial que permita suplir los vacíos de marcas que hagan posible su tramitación, posterior registro y administración.