



**Universidad de Chile
Facultad de Derecho
Magíster en Derecho**

**¿ES POSIBLE LA APLICACIÓN DE EXCEPCIONES AL DERECHO
EXCLUSIVO Y EXCLUYENTE QUE CONFIERE EL REGISTRO DE MARCA
COMERCIAL?**

LORETO TREJO VEGA

AFET PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGISTER CON Y SIN MENCIONES

PROFESOR GUÍA:

CLAUDIO MAGLIONA MARKOVICHTH

SANTIAGO DE CHILE
DICIEMBRE 2013

ÍNDICE

Tema	Página
Introducción	4
I.- Aspectos generales de la Marca Comercial	7
I.1 Conceptos	7
I.2 Estatuto Jurídico	9
I.3 Funciones de la Marca Comercial	11
I.4 Principios de la Marca Comercial	15
I.5 Fundamentos del derecho marcario	16
II. Efectos del Registro: Derechos Conferidos	19
II.1 Derecho exclusiva sobre la Marca	19
II.2 Vertiente positiva y negativa del Derecho de Marcas	21
II.3 Presunción de confunción y riesgo de confunción	26
III.- Excepción a los Derechos conferidos	29
IV.- Excepciones efectuadas a nivel doctrinario, legal y Jurisprudencial en Derecho Comparado.	33
IV.1 Excepciones fundadas en doctrinas del fair use Estados Unidos	33
IV.2 Excepciones fundadas en doctrina del uso típico y atípico de la Marca	41

IV.2.1 Caso argentino	43
IV.2.2 Caso español	48
IV.2.a Usos previstos por el legislador	49
IV.2.b Otros usos atípicos	50
V.- Situación en Chile	53
V.1 Situación actual	54
V.2 Situación proyecto de ley	62
Conclusiones	65
Bibliografía	68

INTRODUCCIÓN

Una marca en términos generales es un signo que distingue bienes o servicios de una persona de aquellos de las demás. El concepto de bienes engloba los productos a los que la marca puede adherirse físicamente, ya sea directamente o mediante etiquetas o embalajes, mientras que en el de servicios se refiere a las actividades, las cuales, por su naturaleza, son intangibles. La finalidad del registro es la de proteger legalmente el nombre de un producto o servicio en todo el territorio de Chile.

Una marca cuidadosamente seleccionada y desarrollada es un activo empresarial valioso para la mayor parte de las empresas. Para algunas, puede ser el más valioso de todos. De ahí la importancia de establecer derechos exclusivos de uso de éstas, pero como correlato si no estableciesen excepciones al derecho que ha emanado del registro se produciría un bloqueo en el mercado que perjudicaría la evolución del mismo¹.

A nuestro juicio, esta investigación resulta interesante pues viene en responder una interrogante que, en la práctica, se ha incrementado por parte de los titulares de registros marcarios, competidores, universidades, editoriales, etc. y, por qué no decirlo también por parte de los jueces que conocen sobre

¹ FRANCIS LEFEBVRE 2005. Marcas y Nombres de dominio. Santiago de Compostela, Ediciones francis Lefebvre 73p.

este tipo de infracciones, pues son ellos los que, en definitiva, determinan si el uso de una marca comercial constituye o no infracción al derecho conferido al titular de una marca registrada. Asimismo, sirve para explicar que el uso de forma usual que le da la gente común y corriente a una marca registrada de otra persona, sin permiso del titular es un uso que está permitido, ya que son usos referenciales, es decir, para referirse a los productos y que por lo tanto, una marca registrada, a diferencia de una patente, no es un “derecho a excluir” frente a terceros a usar esa marca, sino que su infracción se produce al confundirse o al asociarse en el tráfico económico con otra marca registrada o con su titular.

De esta manera esta actividad formativa equivalente al trabajo de tesis, tiene por objeto responder a la interrogante de si en nuestra legislación hay espacio para la aplicación de excepciones al derecho de uso exclusivo y excluyente que confiere un registro marcario, tales como el uso en publicidad comparativa, el uso descriptivo o el uso en parodia, es decir, si aún cuando nuestra legislación marcaria actualmente no contiene excepciones a los derechos conferidos mediante un registro marcario (exceptuando el artículo relativo al agotamiento de derechos contenido en el artículo 19 bis E de la Ley 19.039), es posible la utilización de una marca ajena sin requerir de la autorización del titular de una determinada marca y, sin que por ello se infrinja o vulnere el derecho de exclusividad conferido al titular de un registro marcario.

Para concluir una respuesta efectiva, es necesario en primer lugar referirnos a los aspectos generales de la marca comercial, tratando brevemente concepto, naturaleza y estatuto jurídico de la marca comercial, funciones y principios que la rigen. Hecho ésto abordaremos los derechos conferidos por este registro de marca comercial a la luz de nuestra legislación vigente, posteriormente y para seguir un orden lógico abordaremos las excepciones de la marca comercial, para lo cual es necesario abordar las teorías doctrinarias, legales y jurisprudenciales en que se fundan estas excepciones en derecho comparado (Estados Unidos, Argentina y España), para luego dar respuesta a la interrogante que, por cierto, forma parte del objeto de este estudio, a saber: “De acuerdo a las teorías analizadas; ¿es posible -conforme a la legislación nacional- la aplicación de excepciones a este derecho exclusivo y excluyente?”. En este capítulo analizaremos la situación tanto a la luz de la legislación actual, como la situación que se presenta en el proyecto de reforma de la Ley 19.039, actualmente en el Congreso.

Cabe destacar que si bien no se han encontrado antecedentes jurisprudenciales importantes sobre este tema en particular en nuestro país, para el análisis de la investigación se han utilizado antecedentes bibliográficos, jurisprudenciales, comentarios e informes de países extranjeros, particularmente Estados Unidos, Argentina y España.

I.- ASPECTOS GENERALES DE LA MARCA COMERCIAL

I.1.- Concepto

Diversos autores² han definido lo que han de entender por marca comercial. Así para Fernandez Novoa³ la marca “es un bien inmaterial, esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares”.

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en adelante OMPI, una marca es un signo o una combinación de signos que permiten diferenciar los bienes o servicios de una empresa de aquellos de los de las demás. El concepto de bienes engloba los productos a los que la marca puede

² Bertone y Cabanellas, señalan dentro de definiciones que pueden recordarse, entre otras, las de Breuer Moreno, quien define a la marca comercial como “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”; Ledesma, para quien las marcas son “símbolos denominativos emblemáticos que distinguen los artefactos de una fábrica, los objeto de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas”; Etcheverry, para quien la marca es “el signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de sus similares”; McCarthy, sigue la definición de la ley Latam, vigente en Estados Unidos, que caracteriza la marca como “cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adaptados o utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros”. Asimismo este último, siguiendo la misma ley define marca de servicios, que serían “las utilizadas en la venta o publicidad de servicios para identificar los servicios de una persona y distinguirlos de los servicios de otros”. BERTONE, L.E. y CABANELLAS, G.: “Derecho de Marcas Tomo I”. Buenos Aires, 2008. Editorial Heliasta, 17p.

³ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado Sobre Derecho de Marcas”. Madrid, 2001. Editorial Marcial Pons, 25p.

adherirse físicamente, ya sea directamente o mediante etiquetas o embalajes, mientras que el de servicios se refiere a actividades, las cuales por su naturaleza, son intangibles⁴.

Por otra parte, la norma básica recogida en el artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, establece que “cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra empresa pueden constituir una marca, siempre que sea perceptible visualmente”. Esos signos, en particular, las palabras, los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de ellos, deben poder ser registrados como marca.

Por su parte la ley chilena vigente formula un concepto que, sin ser exhaustivo, señala los signos que pueden constituir una marca. En efecto, el artículo 19 de la ley 19.039, señala: “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios, 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,

⁴ PUBLICACION OMPI N° 895 (5): “Principios Básicos de la Propiedad Industrial”. Obtenido en www.int/ebookshop 14p {consulta: noviembre 2013}

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. Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicios, establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar. La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca”.

En esta definición se destacan dos características básicas de las marcas. En primer término, el signo en que la marca y el objeto al que se aplica tienen que ser independientes. El derecho exclusivo sobre la marca no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y la cobertura que esta última ampara. En segundo lugar hace referencia a una de las funciones principales de la marca, cual es, la de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos de una persona de los productos servicios o establecimientos ofrecidos por una persona distinta.

1.2.- Estatuto Jurídico

A nivel constitucional la protección del dominio respecto de los bienes incorporales encuentra su fundamento en el artículo 19 N° 24 de la CPR, el que

señala: “La contitución asegura a todas las personas...Nº 24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

El Código Civil define lo que ha de entenderse por dominio o propiedad, señalando al efecto: “Dominio o propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno”.

De esta definición se desprenden las tres características que enuncia la Doctrina clásica⁵, a saber: (i) Absoluto, pues su titular puede ejercer sobre la cosa de que es dueño todas las facultades posibles; (ii) Exclusivo, pues supone un titular único para usar, gozar y disponer de la cosa; y (iii) Perpetuo, es decir, no está sujeto a limitación de tiempo.

Por otra parte, esta propiedad puede clasificarse, entre otros, de acuerdo a su objeto, en civil e intelectual e industrial. Estas últimas están constituidas por las producciones del talento o del ingenio de sus autores. Así el artículo 584 del Código Civil dispone: “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”.

⁵ ROZAS VIAL, FERNANDO: “Los Bienes”. Santiago de Chile, 2004. Edit. Lexis Nexis 76p.

Este último artículo reconoce este tipo de propiedad como un derecho especial, ya que comprende en su redacción los bienes intelectuales, dentro de los cuales quedan comprendidos, entre otros, las marcas comerciales, regulada por la Ley 19.039, y si bien la marca comercial, considerada como un bien intelectual, reconoce la característica de exclusividad, -con las particularidades que le distinguen del dominio, pero se asimila a éste, por ejemplo, en la facultad de uso, las otras dos características se ven atenuadas.

En efecto, las leyes que regulan la propiedad intelectual e industrial contemplan excepciones y limitaciones tales como, sistemas y procedimientos que permiten la suspensión de derechos y límites temporales. Cada uno de estos elementos responde a la función específica que cumple cada derecho y permite crear un derecho con una libertad que no sería posible si se tratara de un derecho de propiedad propiamente tal. Como veremos más adelante y como objeto de estudio las excepciones a que podrá estar afecto el derecho exclusivo de una marca comercial en nuestra legislación.

I.3.- Funciones de la Marca Comercial

La innovación tecnológica, la expansión de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en la empresa y la globalización del mercado

han hecho que en nuestra sociedad los conocimientos hayan adquirido una importancia fundamental, por lo que las empresas dependen más de su activo inmaterial (que actualmente supone aproximadamente dos tercios del valor de una empresa⁶). El valor de una empresa se sustenta cada vez más en generar ideas novedosas (innovación) y de diferenciarse (imagen de marca). Los derechos de propiedad intelectual pueden proteger eficazmente el fruto de ideas innovadoras de la empresa y el prestigio que su marca ha adquirido al ganarse la confianza de los consumidores en sus productos y servicios.

Los conceptos de “imagen de marca”, “marca de prestigio” y “gestión de marcas” se entienden con frecuencia en sentido restringido⁷, como si se aplicaran únicamente a productos de lujo, tales como, cosméticos, relojes, medicamentos y dispositivos electrónicos. No obstante, son cada vez más los empresarios que comprenden que la imagen y el prestigio de la marca han de entenderse y analizarse en el marco de una economía globalizada, que exige que toda empresa, tanto si provee de bienes y servicios a consumidores finales como a otras empresas, debe tener algo especial y singular que haga sus bienes y servicios distintos y mejores que los de sus competidores en el mercado. El valor ya no se mide únicamente por referencia a los consumidores

⁶ PUBLICACION OMPI: “Cómo utilizar las Marcas, Diseños Industriales y las Indicaciones Geográficas para cultivar la imagen de marca”. Obtenido en www.wipo.int/bookshop 2p {consulta: noviembre 2013}

⁷ PUBLICACION OMPI: “Cómo utilizar las Marcas, Diseños Industriales y las Indicaciones Geográficas para cultivar la imagen de marca”. Obtenido en www.wipo.int/bookshop {consulta: noviembre 2013}

de productos básicos⁸.

Las marcas son instrumentos de enorme utilidad en el desarrollo de la imagen de marca. Se han constituido en un patrimonio de gran valor en las operaciones financieras. Las denominaciones comerciales protegidas por marcas son ahora el activo más valioso de un número mayor de empresas, y con frecuencia su valor supera al activo material.

Los signos marcarios cumplen diversas funciones en las economías de estos tiempos, no todas tienen el mismo concepto desde el punto de vista marcario, sin embargo todas ellas presentan un aspecto en común, cual es el carácter distintivo que otorgan a los bienes y servicios, pues de no distinguir en el mercado bienes y servicios la marca dejaría de ser tal tanto desde un punto de vista económico como jurídico. Las restantes funciones, si bien significativas y de gran importancia económica, subyacen en esta función, pues como se dijo anteriormente, sin esta función la marca deja de ser tal.

En términos generales, la marca desempeña cuatro funciones principales⁹,

⁸ De hecho, según la OMPI, los consumidores valoran una determinada marca, su reputación, su imagen y una serie de cualidades deseadas que asocian a ella, y están dispuestas a pagar más por un producto que tenga una marca que reconocen y que saben por experiencia que satisface sus expectativas. Por ello, la buena imagen y la reputación de una marca confieren, por sí solas, una ventaja competitiva a la empresa. PUBLICACION OMPI: "Cómo utilizar las Marcas, Diseños Industriales y las Indicaciones Geográficas para cultivar la imagen de marca". Obtenido en www.wipo.int/bookshop 2p {consulta: noviembre 2013}

⁹ PUBLICACION OMPI N° 895 (5): "Principios Básicos de la Propiedad Industrial". Obtenido en www.int/ebookshop {consulta: diciembre 2013}.

cuya importancia es diferenciar los productos y servicios que llevan la marca, identificar el origen comercial de las mismas y de su calidad, así como fomentar su venta en el mercado, a saber:

(i).- Diferenciar los productos y servicios de una empresa de los demás: Las marcas son de gran utilidad para los consumidores a la hora de adquirir determinados productos o de utilizar determinados servicios ya conocidos o que hayan sido objeto de publicidad. El carácter distintivo de la marca debe ser evaluado en relación con la cobertura a la que se aplique. Las marcas no sólo permiten diferenciar productos y servicios como tales. También permiten diferenciarlos dentro de la empresa de la que son originarios.

(ii).- Fuente: Las marcas permiten diferenciar los productos o servicios de una fuente empresarial de productos o servicios idénticos o similares de otras fuentes empresariales. Esta función es importante para definir el alcance de la protección de las marcas.

(iii).- Función de garantía: Las marcas sirven también para denotar una calidad concreta del producto o servicio a las que se aplique, de modo que el consumidor pueda fiarse así de la calidad constante de los productos que lleve dicha marca. Cabe hacer presente que no siempre una marca es prerrogativa de una persona, pues el titular de un registro marcario puede licenciar su marca, para ello es importante que el licenciatarario respete las normas de calidad establecidas por el propietario de la marca.

(iv).- Función de comercialización y venta: Las marcas también se utilizan para promover la comercialización y la venta de productos y la comercialización y la prestación de servicios, de manera que no sólo se utilizan para diferenciar productos y servicios o para identificar una empresa o una cualidad concreta, sino para fomentar las ventas.

I.4.- Principios de la marca comercial

El derecho marcario –disgregado y muchas veces discordantes en las diversas legislaciones vigentes del mundo¹⁰- encuentra en sus principios una base de armonización jurídica.

A pesar de lo anterior, la marca constituye un derecho exclusivo y excluyente del titular sobre un signo que sirve para diferenciar productos, servicios o establecimientos frente a otros en el mercado. A partir de esta visión, se pueden plantear una serie de principios configuradores del derecho marcario, que, en lo fundamental se pueden resumir en los siguientes¹¹:

(i).- Principio de registrabilidad: El nacimiento del derecho sobre la marca tiene lugar mediante la inscripción del signo ante el órgano competente del respectivo país. A través de este registro el titular adquiere los derechos exclusivos y

¹⁰ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado Sobre Derecho de Marcas”. Madrid 2001. Editorial Marcial Pons, 69p.

¹¹ CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: “Estudios de Derecho Judicial”, Madrid 2004, 314p.

excluyentes sobre la marca, el cual le legitima para prohibir a terceros el uso de signos idénticos o similares. Esto es, sólo la marca registrada surte plenos efectos jurídicos.

(ii).- Principio de libre opción: Uno es libre de optar por el registro de cualquier marca, siempre y cuando esta última cumpla con los requisitos de registrabilidad.

(iii).- Principio de temporalidad: La marca tiene un plazo de vigencia, transcurrido ese plazo deberá ser renovada, de lo contrario caduca.

(iv).- Principio de territorialidad: Los efectos jurídicos de la marca se circunscriben a un territorio determinado.

(v).- Principio de especificidad: Las marcas surten sus efectos respecto de determinados productos o servicios, en el caso chileno también respecto de los establecimientos comerciales e industriales.

(vi).- Principio de no confusión: Una marca no puede causar confusión en el mercado respecto de su procedencia, calidad o género de la cobertura que distingue.

(vii).- Principio de mínima defensa marcario: Todo el que tiene un derecho marcario tiene también derecho a defenderlo.

1.5.- Fundamento del derecho marcario

La industrialización acaecida en el mundo a partir de fines del siglo XVIII,

cuya extensión y profundización no han cesado desde esa época, ha conducido a una creciente utilización y valor de las marcas¹².

En una economía industrial a diferencia de una economía rural, la utilización de signos que permiten diferenciar la empresa oferente de bienes y servicios pasa a ocupar un papel preponderante, tanto desde el punto de vista de la empresa individualmente considerada como de la sociedad, en su conjunto, por ello, desde el punto de vista de la empresa la titularidad de signos marcarios constituye uno de los principales -sino el más importante- activos de ésta¹³. Asimismo, desde el punto de vista de la economía, en su conjunto, las marcas son un elemento esencial para mantener los incentivos a la oferta de nuevos y mejores productos y, para asegurar el control de la calidad¹⁴.

Hoy en día, el principal capital de una empresa son sus marcas¹⁵, pues se dice que el auténtico valor reside fuera de la propia empresa: en la mentalidad de los consumidores potenciales. En efecto¹⁶, a partir de 1985, comenzó una secuencia de fusiones y adquisiciones fundadas en el deseo de tomar posesión

¹² BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G.: “ Derecho de Marcas Tomo I”. Buenos Aires 2008, Editorial Heliasta, 13p.

¹³ KAPFERER, JEAN NOEL: “La Marca Capital de la Empresa”. España. Ediciones Deusto, 9p.

¹⁴ BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G.: “ Derecho de Marcas Tomo I”. Buenos Aires 2008, Editorial Heliasta, 15p.

¹⁵ KAPFERER, JEAN NOEL: “La Marca Capital de la Empresa”. España. Ediciones Deusto, 10p.

¹⁶ KAPFERER, JEAN NOEL: “ La Marca Capital de la Empresa”. España. Ediciones Deusto, 10p.

sobre el futuro del mercado europeo. El cambio que se produjo a partir de esta época es una toma de conciencia. Antes de esta época, cuando se realizaban fusiones y adquisiciones lo que se compraba era una empresa, por ejemplo, de fabricación de chocolate. Hoy lo que se quiere es apropiarse de marcas como Kodak, BWM, IBM, etc. Es decir, hoy la fuerza de una empresa no se mide en saber elaborar por ejemplo, una cerveza, sino en que todo el mundo quiere beber una Heinecken.

A lo largo de los años, producto de gran trabajo y, generalmente, fuertes inversiones, la marca logra posicionarse en el mercado, logrando con ésto ser una señal de elección para el consumidor, pues otorga imagen, confianza y reputación. De este modo la marca identifica, garantiza y da estabilidad a la oferta. En un mundo de cambios la marca constituye a juicio de Kapferer¹⁷ uno de los pocos elementos de estabilidad. Por otra parte, la marca facilita los intercambios internacionales, este es el verdadero lenguaje internacional, por ejemplo, Kodak, se pronuncia Kodak, en cualquier parte del mundo.

¹⁷ KAPFERER, JEAN NOEL: “ La Marca Capital de la Empresa”. España. Ediciones Deusto, 12p.

II.- EFECTOS DEL REGISTRO: DERECHOS CONFERIDOS

II. 1.- El derecho exclusivo sobre la marca

Tanto a nivel internacional como nacional, se reconoce de forma expresa que el derecho sobre la marca, al igual que los restantes derechos de propiedad industrial, tiene la característica de ser exclusivo. En materia de marca, la exclusividad del derecho subjetivo atribuido al titular marcario está íntimamente relacionada con la función indicadora del origen empresarial de la cobertura que la marca ampara¹⁸.

Según informe de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual¹⁹, el derecho de explotar la marca que pertenece al propietario se encuentra reconocido en casi todas las legislaciones de marcas, pero ¿en qué consiste el derecho de uso o explotación de una marca?. Según la OMPI, este derecho es el que se otorga al titular de una marca para hacer uso de ésta en los productos y en los envases, envoltorios y etiquetas de éstos o de otro modo relacionado con los productos para los cuales la registró. Comprende también el derecho a la distribución comercial de las mercancías en que se estampa la marca y de

¹⁸FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: "Tratado Sobre Derecho de Marcas". Madrid 2001. Editorial Marcial Pons, 347p.

¹⁹PUBLICACION OMPI N° 895 (5) "Principios Básicos de la Propiedad Industrial". Obtenido en www.int/ebookshop {consulta: diciembre 2013}

utilizarla en la publicidad, los impresos y documentos de la compañía propietaria.

En nuestra legislación, los derechos conferidos están expresamente señalados en el artículo 19 bis D de la Ley 19.039, así dicho artículo señala: “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, 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, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos 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. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.”

Asimismo, el artículo 31 del Reglamento de la Ley 19.039, señala: “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, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos

en el registro”.

Por otra parte y en armonía con los artículos señalados precedentemente el artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.039, dispone que el titular de un derecho de propiedad industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

II.2.- Vertiente positiva y negativa del derecho de marcas

En Doctrina se discute acerca de si es posible o no diferenciar dentro del derecho sobre una marca una vertiente positiva y una vertiente negativa²⁰. A la vista de lo dispuesto en el artículo 19 bis D de la Ley 19.039, nosotros coincidimos con el autor de la cita, en que no hay duda que en nuestro ordenamiento jurídico cabe contraponer un aspecto positivo y un aspecto negativo del derecho exclusivo sobre la marca.

En efecto, de la interpretación del inciso primero del artículo 19 bis D de la Ley 19.039, y de los artículos 31 y 63 del reglamento del mismo cuerpo legal, se desprende la vertiente positiva del derecho sobre la marca, atribuyendo al titular

²⁰ Dicha discusión se ha dado particularmente en Alemania, cuya doctrina dominante afirma que el derecho de marca presentan tan solo una vertiente negativa (ius prohibendi) y que no tiene sentido hablar de vertiente positiva del derecho de exclusiva de la marca. FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado Sobre Derecho de Marcas”. Madrid, 2001. Editorial Marcial Pons, 348p.

del registro marcario la facultad de designar con la marca tal y como fue registrada los productos, servicios o establecimientos que ampara. En términos generales, la vertiente positiva implica que el titular de una marca registrada está facultado para usarla, cederla u otorgar una licencia sobre la misma.

Para Fernandez Novoa²¹, el componente esencial del derecho sobre la marca, es sin duda alguna, la vertiente negativa: el ius prohibendi. Para este último, esta vertiente es más amplia que la vertiente positiva, pues no sólo se refiere al signo registrado, sino también a signos determinantemente similares y no solo en relación con la misma cobertura, sino también a coberturas similares.

Para la OMPI²², en cuanto al derecho a negar la explotación de la marca a terceros, la función primordial que cumple la marca es distinguir las mercancías del titular de las de otro fabricante y en razón de ese derecho puede oponerse a que terceros empleen marcas que, por su semejanza con la suya, puedan provocar error o confusión y, en consecuencia, que se engañe al público consumidor.

Dicha vertiente se manifiesta a nivel internacional tanto en los ADPIC, del

²¹ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: "Tratado Sobre Derecho de Marcas". Madrid, 2001. Editorial Marcial Pons, 349p.

²² PUBLICACION OMPI N° 895 (5) "Principios Básicos de la Propiedad Industrial". Obtenido en www.int/ebookshop {consulta: diciembre 2013}

cual Chile es parte desde 1991, como en el Tratado de Libre Comercio Chile Estados Unidos, implementado a partir de enero de 2004.

En efecto, el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, establece que: “El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión”.

Por otra parte, el artículo 17.2 N° 4, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dispone: “Cada Parte establecerá que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones geográficas posteriores, para productos o servicios que estén relacionados con aquellos productos o servicios para los que se ha registrado la marca de fábrica o de comercio, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión”.

En nuestra legislación interna, se manifiesta en el artículo 19 bis D, inciso segundo de la Ley 19.039, al disponer: “...Por consiguiente, 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, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos 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”.

Cabe destacar que este aspecto negativo o *ius prohibendi* se delimita en nuestra legislación marcaria en el artículo 28 de la Ley 19.039, en donde se tipifican los actos constitutivos de infracción marcaria al señalar: “Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias:

a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada.

b) Los que usen con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquellas.

c) Los que con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido

previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

De esta manera, el titular de una marca registrada posee el derecho exclusivo de impedir que los terceros puedan explotar marcas idénticas o semejantes a la propia sin su previo consentimiento, mediante el oportuno ejercicio de acciones contenidas en la Ley 19.039. Las acciones a que se hace referencia²³, son aquellas que tienen por objeto resguardar los derechos conferidos por el registro de una marca comercial. Éstas se encuentran descritas en el título X “De la Observancia de los derechos de propiedad industrial”, en cuyo artículo 106 señala: “El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente: a) La cesación de los actos que violan el derecho protegido.

b) La indemnización de los daños y perjuicios

c) La adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado...”.

Para concluir este acápite y, analizados los artículos que comprenden la vertiente negativa de este derecho de marcas, de la interpretación de las letras

a) y c) del artículo 28 antes descrito, artículo 112, haciendo alusión a las

²³ Además de la acción normal por actos de infracción, en Chile, se establece un procedimiento administrativo de oposición y nulidad contra la solicitud o registro de marca, que incurra en algunas de las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 20 de la Ley 19.039. Ello, según lo dispuesto en los artículos 5º y 18 bis G de la Ley 19.039, respectivamente.

medidas precautorias²⁴, y del artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.039, se desprende que dentro de los actos que configuran el ius prohibendi del titular marcario -cuyo signo se ha utilizado sin su consentimiento en el tráfico económico- quedan comprendidos: el usar el signo con fines comerciales para la misma cobertura o una relacionada con la amparada por la marca inscrita (lo cual es sin perjuicio del agotamiento del derecho señalado en el artículo 19 bis E de la Ley 19.039); poner el signo en los productos o en su presentación; ofertar, comercializar o almacenar productos con el signo, y utilizar el signo en publicidad.

II.3 Presunción de confusión y riesgo de confusión

El riesgo de confusión²⁵ es una de las figuras centrales del derecho de la competencia desleal²⁶ y del derecho de marcas. Por otra parte una de las

²⁴ Dicho artículo dispone: Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción.
- b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvan principalmente para cometerla, tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad que posan el signo motivo de la presunta infracción.
- c) El nombramiento de uno o más interventores.
- d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y
- e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o tercero, de los bienes, dinero o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

²⁵ Riesgo de confusión: Implica la posibilidad que el público consumidor pueda creer que los productos o servicios poseen un mismo origen empresarial cuando no lo tienen. PUBLICACION INAPI. Directrices de procedimiento de registro de marcas. Obtenido en www.inapi.cl. 353p.

²⁶ Ver art. 4° letra a) de la ley. 20169 que regula la competencia desleal.

claves fundamentales del derecho de marcas, es la figura jurídica del riesgo de confusión²⁷. En efecto, el riesgo de confusión de una marca con otra es una pieza que opera en diversos sectores del sistema de marcas, así por ejemplo, una de las causales de irregistrabilidad en que puede incurrir una solicitud de marca es precisamente la existencia de un riesgo de confusión con una marca anteriormente registrada²⁸.

Por otra parte el riesgo de confusión tiene que establecerse siempre desde el punto de vista del consumidor²⁹, quienes son los que finalmente están interesados en adquirir los bienes o servicios protegidos por la marca y, por cierto, a quienes van dirigidos dichos productos o servicios.

En el caso que un utilizado signo sea idéntico y los productos o servicios idénticos, el artículo 19 bis D de la Ley 19.039, en su último inciso, establece una presunción de confusión, la cual no requiere la concurrencia del “riesgo de confusión” para apreciar la infracción de marca. Si por el contrario, el signo utilizado es semejante y los productos o servicios similares, se exige que, para que el titular pueda ejercitar su ius prohibendi, esa semejanza entre los signos y

²⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado Sobre Derecho de Marcas”. Madrid, 2001. Editorial Marcial Pons, 189p.

²⁸ Para estos efectos revisar artículo 20 letras f) y h) de la ley 19.039.

²⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado Sobre Derecho de Marcas”. Madrid, 2001. Editorial Marcial Pons, 194p. En este punto es interesante destacar la figura del consumidor medio, el cual de acuerdo al derecho francés y español se define como una persona no destaca ni por sus particulares conocimientos, ni tampoco por ser especialmente ignorante.

la similitud de los productos o servicios suponga un riesgo de confusión, el cual incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

De esta manera el derecho de marca se ve delimitado por el llamado principio de especialidad, el cual exige que para el examen comparativo entre uno y otro signo debe hacerse el análisis entre la posible semejanza y la eventual coincidencia o diferencia en su ámbito de protección.

Por lo tanto, salvo que se trate de un signo idéntico para distinguir una cobertura idéntica, se ha de entender o no el riesgo de confusión o asociación, siempre y cuando el mismo sea utilizado en el tráfico económico³⁰, constituyéndolo, a su vez, una infracción de marcas.

¿Cuáles son los factores para apreciar un eventual riesgo de confusión?³¹: En nuestro país no se han encontrado antecedentes legales, jurisprudenciales ni doctrinarios que permitan determinar este riesgo de confusión. Es por este motivo que nos basaremos en la jurisprudencia española, la cual ha considerado diversos factores para determinar cuándo existe este riesgo de confusión, a saber: (i) La comparación gráfica, fonética y conceptual entre los

³⁰ Tráfico Económico: Actividad comercial con ánimo de lucro, según sentencia TJCE 25-1-07, a la cual se hace referencia en Propiedad Intelectual e Industrial 2012-2013. FRANCIS LEFEBVRE: "Marcas y Nombres de dominio". Santiago de Compostela 2005, Ediciones francis Lefebvre 539p.

³¹ LEFEBVRE, FRANCIS: " Marcas y Nombres de dominio". Santiago de Compostela 2005, Ediciones francis Lefebvre 539p.

signos debe analizarse en su conjunto; (ii) Que se trate de un consumidor medio, el cual es normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, quien confía en la imagen imperfecta de las marcas que conserva en la memoria y quien rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas; (iii) Su nivel de atención podrá variar en función de la categoría de productos o servicios que ampara la marca.

III.- EXCEPCIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS

El uso de una marca ajena, sin el consentimiento del titular marcario, puede ser reprimido a través de las acciones que la ley confiere, dado que el correlato de este “ius prohibendi” con que cuenta el titular marcario, precisamente es la posibilidad de hacer uso de los actos comprendidos en el ius prohibendi señaladas anteriormente. Si el signo es utilizado para distinguir bienes y servicios, será independiente el medio utilizado para violar este derecho.

La protección jurídica de la marca se basa sobre este derecho de exclusividad, sobre un determinado signo en relación con la identificación de una cobertura determinada (bienes, servicios, establecimientos comerciales e industriales). Este derecho subjetivo de una marca, no implica, sin embargo, una apropiación del signo, sino que supone un derecho a impedir ciertos actos relativos al signo que constituye la marca.

En consecuencia, establecidos los actos que constituyen una violación del derecho exclusivo respecto de una marca, nos corresponde determinar y, que constituye el objeto de estudio, cuáles actos, pese a constituir uso de la marca, no infringirían el derecho de exclusividad otorgado al titular de una marca comercial, aún cuando nuestra actual legislación marcaria no prevee excepciones explícitas a este derecho exclusivo y excluyente del que hablamos previamente (a excepción de la contemplada en el artículo 19 bis E de la ley 19.039).

En efecto, a diferencia del derecho de patentes, en donde nuestra actual legislación establece expresamente excepciones a este derecho exclusivo y excluyente³², en el caso de una una marca, la ley no establece excepciones de manera explícita, solo lo hace en relación con el agotamiento de derechos, sin hacer otra referencia en cuanto limitaciones a este derecho de exclusiva con que cuenta el titular marcario. No obstante ello, existen tratados de los cuales Chile es parte, en donde se establecen “excepciones limitadas de los derechos

³² En el caso de Patentes, son los artículos 31 y 49 de la Ley 19039, la que trata los derechos exclusivos y excluyentes. A saber, el artículo 31, dispone: “Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento estar relacionada con ellos. Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinadas por esta ley”. Por su parte, el artículo 49, señala: “El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo...”. Así en cuanto a excepciones al derecho exclusivo y excluyente en materia de patentes, esto es, usar dicha patente sin el consentimiento del titular, podría hablarse de dos instituciones existentes en la ley 19.039, a saber: Licencias obligatorias, a las cuales se refiere el artículo 51 bis A y al agotamiento del derecho, al cual hace referencia los incisos penúltimo y último del artículo 49.

conferidos por una marca de fábrica o de comercio”. Así, el acuerdo sobre los ADPIC, señala en su artículo 17: “Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de los términos descriptivos, a condición que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros”.

Por otra parte, el artículo 17.2 N° 5, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, establece: “Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de terminos descriptivos a condición que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de fabrica o de comercio y de terceros”.

A nivel interno, la única excepción, que a nuestro juicio, contemplada la ley de manera explícita y en relación con una marca comercial, es aquella comprendida en el artículo 19 bis E, el cual señala: “El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso”. Sin embargo no ahondaremos en este tema por no constituir el objeto de estudio de nuestro trabajo.

La inquietud antes planteada surge a partir de un hecho cotidiano, es decir, que a diario todos hacemos uso de marcas registradas de otras personas, sin permiso del titular, por ejemplo: “voy a comprar café a Starbucks, o bien el hacer uso de la marca en alguna publicación”, probablemente, esta persona no tenía autorización del titular de aquel titular marcario, pero nuestra intuición nos dice que ese uso está permitido, ya que son usos referenciales, es decir para referirse al producto.

Para el profesor J. Thomas McCarthy³³, Una marca comercial a diferencia de una patente, no es un derecho a excluir frente a terceros a usar esa marca, sino que su infracción se produce al confundirse, al asociarse o al afiliarse, no obstante ello, muchos titulares de marcas creen que pueden detener a otros ante cualquier uso de sus marcas.

Para guiar nuestra posición, es necesario previamente analizar de manera breve y resumida alguno de los sistemas doctrinarios, legales y jurisprudenciales existentes para fundar las excepciones limitadas a este derecho de exclusiva.

³³ Charla dictada en The Third Annual Finnegan, Henderson, Farabow, Garret & Dunner, LLP. 2007.

IV.- EXCEPCIONES EFECTUADAS A NIVEL DOCTRINARIO, LEGAL Y JURISPRUDENCIAL EN DERECHO COMPARADO

IV.1.- Excepciones fundadas en doctrina del *fair use*. Estados Unidos:

A nivel doctrinario Estados Unidos ha sido el pionero en desarrollar la teoría del “*fair use*”, a través del cual se ampara la defensa del uso justo, a veces llamado “uso justo de marca”, para diferenciarla del uso justo, mejor conocida en el derecho de autor. La libertad de expresión, garantizado por la Primera Enmienda es una premisa para la doctrina de uso justo, tanto en el derecho marcario como en derecho de autor³⁴.

Antes de continuar con el desarrollo de este punto, es necesario responder a la siguiente interrogante: ¿en qué consiste este “uso justo”? Las marcas comerciales permiten que el público reconozca una determinada fuente empresarial, por ello el dueño de una marca comercial puede impedir que otros usen su marca para que el público no se vea confundido acerca del origen de los bienes y servicios. Sin embargo hay circunstancias en que alguien distinto al dueño puede usar la marca de esa persona, siempre que ese uso sea considerado “justo” y no viole o infrinja los derechos del dueño de la marca. De hecho, según la International Trademark Association, en adelante INTA, la

³⁴ Mayberry, J. David. “Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standar”. The Trademark Reporter, may-june 2012 Vol. 102 N° 3.

mayoría de las jurisdicciones alrededor del mundo³⁵ reconocen algún tipo de fair use.

Para esta doctrina, el uso de la marca de otra persona sin autorización de esta última, está permitido en dos tipos de situaciones:

- (i) Cuando se trata de un uso justo descriptivo
- (ii) Cuando se trata de un uso justo nominativo³⁶

En efecto, en los últimos años, el concepto de fair use en las marcas registradas se ha separado en dos vías que casi no tienen que ver entre ellas. La primera de esas vías, “la classic fair use o descriptiva”, es aquella en que se ha usado todo tipo de marca registrada que no infringe derechos, lo cual a juicio del profesor Mc Carthy es incorrecto, pues esto es demasiado amplio. Para este último, no es lo mismo “*fair use*” que un “*non infringing use*”, siendo el primero una especie dentro del segundo.

En el caso de una marca que comprende un término que tiene un concepto o significado descriptivo en adición a su significado secundario como marca, el uso descriptivo permite el uso de ese término para “describir” los productos o

³⁵ En este sentido revisar información obtenida en www.inta.org.

³⁶ Aún cuando el concepto de uso justo nominativo fue creado por el Juez Alex Kozinski del Noveno Circuito en 1992, existen antecedentes desde el año 1910, en casos de publicidad comparativa. En ellos se explicaba que la intención de los demandantes era extender el monopolio de los dueños de marcas.

servicios de ese usuario, para indicar la fuente de los servicios o productos que indica la marca. El único derecho a la exclusión que la marca registrada crea en una palabra descriptiva es en el nuevo significado (*second meaning*) de la palabra, porque el significado primario estará dentro del dominio público, lo cual es libre competencia.³⁷

Las situaciones que, normalmente constituyen *fair use* descriptivo son indicaciones descriptivas concernientes al tipo, la cualidad, cantidad, propósito, valor, origen geográfico, tiempo de producción de bienes o prestación de los servicios, el peso, u otras características de los bienes o servicios. Obviamente este tipo de uso justo normalmente está sujeto a un uso que esté en concordancia con las prácticas leales comerciales que no impliquen una asociación entre el dueño de la marca y el usuario y que no vayan a devaluar el “*good will*” de la marca usada.

Un caso jurisprudencial de uso justo descriptivo lo encontramos en el caso de la marca Microcolor, discutido entre KP Permanent Make Up vs Lasting Impression 543 U.S. 111 (2004)³⁸. En este último se rechazó la demanda diciendo que no había infracción porque era un *fair use* de la palabra. Sin

³⁷ La adquisición del “secondary meaning” ha permitido el registro de marcas descriptivas en Estados Unidos, tales como Best Buy y Sweet tarts, este último considerado descriptivo para aquel sabor pero considerado como que había logrado un secondary meaning.

³⁸ GINSBURG J. LITMAN J. y KEVLIN M.: “Trademark and Unfair Competition Law. Cases and Materials”. Fourth Edition. Sentencia New Kids On The Block vs. News America Publishing Inc. 800p

embargo, deja establecido que no está bien hablar de *fair use* si es posible la confusión en el público consumidor. Es por este motivo que el titular de la marca registrada siempre tiene la carga de probar que es probable que haya confusión en el público.

Ahora la segunda vía, la nominativa, se utiliza para describir un tipo de uso de marcas permitido en el que una persona está autorizada a usar la marca de otra sin su consentimiento, pero dentro de la legalidad y de una forma no confusa. El uso justo nominativo típicamente surge cuando el demandado ha usado la marca del demandante intencionalmente para referirse al demandante pero no para designar la procedencia de los productos o servicios del mismo demandado³⁹, es decir permite el uso de la marca por otra persona siempre que esta otra persona se refiera a la marca indicando que esos bienes y servicios corresponden al dueño de la marca, se le llama así pues analiza el nombre de la marca registrada para ver si es que hay o no probabilidad de confusión entre el público y que constituya infracción a los derechos de propiedad industrial. El término nominativo refleja que la marca es, generalmente, el nombre informativo para ese bien o servicio específico.

El uso justo nominativo normalmente se aplica en publicidad comparativa,

³⁹ Mayberry, J. David: "Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standard". The Trademark Reporter, may-june 2012 Vol. 102 N° 3.

parodia y al uso no comercial de marcas en artículo académicos.

Antes del caso NKOTB, las Cortes americanas no distinguían explícitamente entre uso justo descriptivo, definido en el Lanham Act, y uso justo nominativo como fue definido en el caso NKOTB⁴⁰, en donde el juez Kozinski de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, acuñó el término “Justo Uso Nominativo”, en que está autorizado el uso comercial de una marca ajena si se cumplen tres requisitos: (i) Que sea la única forma de identificar el producto o servicio; (ii) Que sea usado en forma razonable, sólo lo necesario; (iii) El usuario no puede dar ninguna señal que sugiera aprobación o patrocinio del dueño de la marca.

En el caso en referencia, sucedió que un diario hizo una encuesta para determinar cuál de los integrantes del grupo New Kids On The Block era el más popular, cobrando por cada voto. Los miembros del grupo interpusieron una demanda en contra de los diarios alegando que el uso de la marca por parte de ellos para uso comercial infringía su derecho marcario. El juez Kozinski sostuvo que un asunto relacionado aparece cuando una marca también distingue a una persona, un lugar o un atributo del producto. Si el dueño de la marca tuviese derechos exclusivos en el uso de ella, el lenguaje se vería disminuido.

⁴⁰ LITMAN, J. y KEVLIN, M.: “Trademark and Unfair Competition Law. Cases and Materials”. Fourth Edition. Sentencia New Kids On The Block vs. News America Publishing Inc. 827p

Así la Ley Lanham por sí misma reconoce una defensa de “uso justo” donde un término que es registrado como marca es usado como descriptivo. En este caso el referido juez lo distinguió de un uso justo descriptivo, por cuanto este último se aplica cuando el demandado ha utilizado la marca del demandante para describir un atributo de los productos del demandado⁴¹.

Finalmente el juez Kozinski sostuvo que el uso de la marca no era para identificar o describir los productos del demandante de forma que se creara confusión en el consumidor⁴².

Otro caso interesante es el sustanciado entre Cliff Notes Inc. Vs Bantam DDPG Inc., el que se basó en las *spy notes*, una parodia de la serie de tarjetas *Cliff Notes*, en donde se analizó la aplicación de leyes marcarias a una parodia literaria. El demandante publica una serie de guías de estudio, que son una versión condensada de libros con breves análisis. El demandado es Spy Notes, una empresa editora y además participa Spy Magazine, una revista que mezcla periodismo, humor y sátira. El demandado reconoció que había copiado deliberadamente el formato de las Cliff Notes para hacer de las Spy Notes una

⁴¹ Un ejemplo famoso de esto lo encontramos en el caso de Sweet Tarts, considerado como descriptivo para aquel sabor pero considerado que había logrado un secondary meaning. Sin embargo no se pudo evitar que otra marca hablara de ese sabor para su producto.

⁴² LITMAN J. y KEVLIN M.: “Trademark and Unfair Competition Law. Cases and Materials”. Fourth Edition.. Sentencia New Kids On The Block vs. News America Publishing Inc. 827p

parodia efectiva, utilizando diseños y colores propios, los cuales se encontraban registrados como marca. Sin embargo se advertía en el libro que era una sátira. Además su precio es considerablemente superior al del demandante, en sus envases ocupaban el nombre Spy en forma notoria y aparecía la palabra sátira tanto en la portada como en la contraportada. Así el demandante señaló que las Spy Notes violaban el Lanham Trademark Act, porque le daba a entender a los consumidores que era un producto de los demandantes, lo cual era un acto de competencia desleal. La corte señaló que existía una posibilidad de confusión, con lo cual se había causado daño irreparable, ordenando que el demandado no pudiese seguir distribuyendo su parodia con la portada⁴³.

Acá la proposición de la discusión fue que la parodia es una forma de expresión artística, protegida por la Primera Enmienda, así la parodia y sátira merecen libertad sustancial tanto de entretenimiento como de crítica social y literaria, lo cual no significa que se desvirtue la protección marcaria. La parodia tiene que contener dos mensajes simultáneos pero contradictorios: que es el original pero a la vez no es el original, sino una parodia. Si solo intenta ser el original ya no sería una parodia, sino que vulneraría la protección marcaria.

Finalmente, cabe hacer presente que aún las Cortes de los distintos

⁴³. LITMAN J. Y KEVLIN M." Trademark and Unfair Competition Law. Cases and Materials". Fourth Edition. 842-844p.Sentencia Cliff Notes Inc vs. Bantam DDPG Inc. GINSBURG

Circuitos en Estados Unidos no llegan a un consenso en cuanto a si deben reconocer el uso justo nominativo como defensa a infracciones marcarias y, si lo hacen, qué estándar aplicar cuándo el demandado alega que su uso de la marca del demandante es justo. El recelo por parte de las cortes para acoger los estándares fijados por este Noveno Circuito sobre el uso justo nominativo sugiere que es necesario armonizar los criterios.⁴⁴

Parte de la confusión viene de su clasificación. Originalmente, señalada como “defensa”, el primer asunto es si el uso justo nominativo debiese ser mejor entendido como una defensa positiva en la cual el demandado tiene la carga de probar, o como un tipo específico de uso no infractor que el demandante debe desbaratar probando la posibilidad de confusión. La distinción hace la diferencia. En el primer caso, entonces el demandado tiene la carga de la prueba. En el segundo caso, la carga de la prueba recae sobre el demandante.

Finalmente, cabe destacar que en algunos países, incluidos Argentina, Hong Kong, Japón, Malasia, España, México y Filipinas, no se refieren explícitamente al concepto de fair use ni en su jurisprudencia ni en los códigos,

⁴⁴ Mayberry, J. David. “Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standar”. The Trademark Reporter may-june 2012. Vol. 102 N° 3. 848p

pero si reconocen teorías legales que se asimilan al fair use.⁴⁵

A continuación haremos referencia a la doctrina de los usos típicos y atípicos de las marcas. Antecedentes legales y jurisprudenciales en Argentina y España.

IV.2.- Excepciones fundadas en doctrina del uso típico y atípico de la marca:

Esta Doctrina divide en usos típicos y usos atípicos de la marca⁴⁶, a través de los cuales se pretende orientar la determinación de los límites de la licitud de los signos de uso marcarios ajenos.

Como vimos anteriormente el derecho de exclusiva otorgado al titular de la marca es el medio que hace cumplir –desde la perspectiva jurídica- la función básica de la marca, cual es, la de distinguir bienes y servicios en el mercado.

⁴⁵ Mayberry, J. David. "Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standar". The Trademark Reporter may-june 2012. Vol. 102 N° 3. Cada jurisdicción puede interpretar el fair use de manera distinta, por ejemplo algunas jurisdicciones como Canadá, la Unión Europea y Taiwán, consideran que el uso de un nombre personal como marca es un uso justo, incluso en el caso que ese nombre personal sea idéntico o similar a la marca de otras personas. Otras jurisdicciones como la de Estados Unidos, no reconocen un derecho absoluto para ocupar el propio nombre como una marca comercial, por ejemplo en aquellos casos en que el signo usado es confundiblemente similar a una marca famosa que tenga un dueño distinto, así un señor de apellido Mc Donald, no tendrá el derecho absoluto de usar ese nombre en relación con servicios de comida rápida, esos usuarios podrán tener el derecho a identificarse ellos mismos personalmente en el contexto de transacciones comerciales, pero siempre que esas identificaciones no generen probabilidad de confusión.

⁴⁶ BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G. " Derecho de Marcas Tomo II". Buenos Aires, 2008. Editorial Heliasta.

En este sentido el uso será lícito si se identifican tales bienes y servicios con la autorización del titular de la marca, así la función distintiva –juridicamente esencial- es la que permite caracterizar este uso típico de este signo, en contraposición al atípico⁴⁷.

El uso típico de la marca, en su función distintiva esencial, no plantea inquietudes de carácter jurídico, o bien el uso se realiza por el titular de la marca o por un tercero con la autorización del titular, en cuyo caso el uso es lícito, o bien no reúne tales condiciones, en cuyo caso el uso es ilícito. Pero esta regla no es aplicable cuando se trata de usos no típicos de la marca comercial, es decir cuando hace cumplir a la marca funciones calificables como accesorias o referenciales.

En derecho comparado encontramos varias tendencias metodológicas respecto del tratamiento jurídico a darse al uso atípico de la marca⁴⁸. Nosotros revisaremos el caso argentino y el español.

⁴⁷ BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G. “ Derecho de Marcas Tomo II”. Buenos Aires, 2008. Editorial Heliasta, 208p.

⁴⁸ Esta tendencia no solo se encuentra presente en Argentina, pues esta última proviene del derecho francés, y continúa siendo aplicada en ese sentido, a pesar de los cambios experimentados por la legislación gala. BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G. 2008. Derecho de Marcas Tomo II. Buenos Aires, Editorial Heliasta, 209p.

IV. 2.1.- Caso argentino

En Argentina, en el caso de marcas no existe una definición precisa, ni a nivel legal ni jurisprudencial, respecto de los actos que constituyen una violación del ius prohibendi⁴⁹. En efecto, la ley de marcas argentina en su artículo 4º, se limita a incluir el principio de registrabilidad, el artículo 31 de la misma ley, al definir los actos punibles bajo la misma no delimita con un mínimo de precisión el marco de las conductas prohibidas así punibles, pues en su inciso b) prevé sancionar a quien “use” una marca registrada o una designación fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin autorización y, finalmente el artículo 38 de la Ley de Marcas argentina prevé la aplicación de medidas precautorias cuando existan “objetos con marca en infracción”, sin determinar cuándo se configura dicha infracción⁵⁰. De manera que no existe un criterio legal explícito respecto del contenido del derecho exclusivo sobre la marca.

Por el motivo antes descrito, el uso atípico de la marca se analiza en términos generales, pero no en base a conceptos generales del derecho de marcas, es decir si el uso atípico es ilícito, ello se hace mediante el

⁴⁹ BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G. “Derecho de Marcas Tomo II”. Buenos Aires 2008. Editorial Heliasta, 206p.

⁵⁰ BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G. “Derecho de Marcas Tomo II”. Buenos Aires, 2008. Editorial Heliasta, 207p.

encuadramiento de tal uso en una de las figuras básicas de ilícitos marcarios⁵¹. El problema acá radica en que de una interpretación del artículo que tipifica la imitación fraudulenta, implicaría que todo uso no autorizado de marcas ajenas sería ilícito, fuera típico o atípico, y afectare o no las funciones esenciales o secundarias de la marca. Si bien esta interpretación no es seguida por la doctrina ni por la jurisprudencia, también es cierto que esta norma ha permitido incluir bajo la misma diversas hipótesis que constituyen uso atípico de la marca, pero el problema de esta metodología es que no fija criterios explícitos respecto de los usos lícitos e ilícitos, pues adopta una regla de carácter amplio que luego la jurisprudencia debe reducir a sus justos límites, esto es, desorienta al interprete al enfrentarse con casos novedosos o con escasos precedentes jurisprudenciales⁵².

Al no delimitarse el marco de las conductas prohibidas, la doctrina argentina ha establecido elementos normativos determinantes de la ilicitud del uso atípico de la marca ajena, tomando para ello los distintos enfoques doctrinarios existentes en derecho comparado. De esta manera toma en consideración los siguientes elementos: (i) Principios de especialidad; (ii) Principio de agotamiento; (iii) Exclusión de los usos no comerciales del ámbito de derecho marcario, es decir, el uso marcario en textos literarios o

⁵¹ Inciso b) artículo 31, Ley de Marcas argentina

⁵² BERTONE, L.E. y CABANELLAS, G. "Derecho de Marcas Tomo II". Buenos Aires 2008, Editorial Heliasta, 210p.

científicos, al no cumplir una función diferenciadora, escapa al ámbito de protección otorgado por la marca, lo cual es evidente en marcas constituidas por palabras con contenido conceptual o bien la utilización de marcas como nombres; (iv) Funciones no distintivas de las marcas, esto es, si bien la función distintiva de la marca es la esencial, las marcas desempeñan otras funciones económicas derivada de aquella, como por ejemplo la función de determinación del origen de bienes y servicios, o bien la función de información acerca de la calidad u otras características de los bienes y servicios designados con dicha marca; (v) Derechos no marcarios relativos a signos marcarios, esto es, los derechos subjetivos que la ley otorga no implica una apropiación excluyente de los signos marcarios, así por ejemplo puede existir el derecho para utilizar una marca como nombre personal, o bien utilizar una marca con contenido conceptual⁵³.

Es sobre la base de estos elementos y, por cierto, sobre la base del derecho subjetivo que se otorga al titular marcario, la doctrina argentina examina la licitud o ilicitud de los diversos tipos de usos atípicos de marcas ajenas⁵⁴:

⁵³ BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G.” Derecho de Marcas Tomo I”. Buenos Aires 2008, Editorial Heliasta, 211-215p.

⁵⁴ BERTONE, L.E. y CABANELLAS,G. “ Derecho de Marcas Tomo II”. Buenos Aires 2008, Editorial Heliasta, 211-215p.

(i) Uso privado de la marca: Se entiende por tal empleo, el que efectúa el adquirente final de un productos identificado por una marca. Tal uso es lícito siempre y cuando no salga de la esfera privada del adquirente. Dicha licitud desaparece cuando el consumidor procede a la comercialización del producto.

(ii) Uso de signos en publicaciones: En términos generales, la utilización de la marca en publicaciones no tiene funciones distintivas y escapa así a los derechos del titular marcario. Tal licitud dejará de serlo cuando denigre ilegítimamente la marca o cause un perjuicio injustificado por implicar falsedades engañosas. Acá el problema se plantea en cuanto a posibles conflictos con el derecho de libre expresión y libertad de prensa⁵⁵. Otro problema que se plantea es en aquellos casos en que se mencionan marcas en el contexto de publicación de resultados de prueba o encuestas, pero para la doctrina argentina, este uso no es distintivo de bienes y servicios, por ello sería calificable de lícito, por cuanto no solo sería el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de uso no distintivo de la marca, sino también sería en un contexto de información, lo cual constituye finalmente un bien jurídico desde la perspectiva del derecho del consumidor y del Derecho de la Defensa de la competencia.

(iii) Uso de signos marcarios en el curso del proceso de comercialización: Mientras los bienes circulan en el mismo estado en que han sido puestos en el

⁵⁵ Para ello, la doctrina en referencia acude al derecho estadounidense, en donde la utilización de signos marcarios en publicaciones está protegida por el derecho a la libertad de expresión en la medida que tal utilización consista básicamente en la expresión de ideas, opiniones o juicios. Por el contrario si tal utilización afecta la capacidad distintiva de la marca, el ejercicio de la libertad de expresión habría excedido sus límites jurídicos y constituiría una infracción marcaria.

mercado por el titular de la marca o con su consentimiento, tal circulación es lícita. La validez del uso de la marcas en etapas posteriores del proceso de comercialización se extiende no sólo a la venta u otros actos relativos a los productos marcados, sino también a la publicidad que de ellos se haga. Tal licitud desaparecerá cuando se efectúen menciones falsas respecto de los derechos del comerciante. El problema acá se plantea respecto de productos usados, pero para ello, se ha establecido por la jurisprudencia que no puede desconocerse que el destino normal de los bienes durables es su reventa luego de cierto tiempo por sus usuarios originales, no afectándose las funciones esenciales de la marca, ni la capacidad identificatoria de esta última, que sería así lícita cuando se mantuviera la marca original del producto⁵⁶.

(iv) Uso de signos marcarios ajenos en publicidad: Las marcas cumplen una función publicitaria, la cual debe estar exenta de interferencias por parte de terceros. Para ello se determinan los límites que permiten establecer si un uso en publicidad es lícito o ilícito, por ejemplo se analiza la hipótesis de ilicitud cuando a través del uso publicitario se da información errónea al consumidor en cuanto a su titular. Otro ejemplo es cuando se publicita en el mercado una marca ajena creando confusión en el consumidor respecto de los productos objeto de la publicidad. Finalmente, el caso que más dificultades suscita es la

⁵⁶ Fallo Lutz Ferrando y Cia vs Karlsberg, J., Cam. Fed. De la Cap. 16/12/42, en Jurisprudencia Argentina, 1943-I-525.

publicidad comparativa⁵⁷. En este caso la jurisprudencia argentina⁵⁸ se ha mostrado contraria a aquella, sin perjuicio de ello se hace la salvedad que hoy en día, la tendencia contemporánea es a permitir este tipo de publicidad, en tanto se den ciertos requisitos, lo cual se manifiesta no sólo en doctrina sino también en legislación comparada⁵⁹. A juicio de Bertone, la solución adoptada por la legislación francesa es razonable, pues este tipo de publicidad permite evitar el engaño por ocultamiento, característica esencial de las prácticas publicitarias contemporáneas. Asimismo, señala que desde el punto de vista de la competencia desleal, la competencia es lícita y deseable como regla general. La cuestión para esta doctrina es determinar cuándo es ilícita. En tanto la publicidad genere información al público, mejore su calidad y no cree desvíos en el desarrollo del sistema marcario no se advierten motivos para limitarla.

IV.2.2- Caso español:

En dicho país existen usos atípicos que son admitidos por el legislador o por la jurisprudencia, por cuanto se entiende que dicho uso no afecta la función

⁵⁷ Se entiende por ésta la publicidad en la que se efectúan comparaciones entre los bienes y servicios de marcas ajenas y los identificados con marcas propias.

⁵⁸ Fallo de la Cam. Fed. En lo Civ. y Comp. Argentina Relojes Rolex Argentina S.A. vs Orient S.A.

⁵⁹ Artículo 10 Ley francesa de 18 de enero de 1992, acá se adopta como regla general la licitud de la publicidad comparativa, de cumplirse los siguientes requisitos: (i) Que la publicidad sea leal y verídica y no induzca en error al consumidor; (ii) Que consista en una comparación objetiva y verificable de bienes y servicios de la misma naturaleza y disponibles en el mercado; (iii) Que la publicidad comparativa no se base en opiniones o apreciaciones individuales o colectivas; (iv) Que cuando la comparación se refiera a precios se realice respecto de los mismos productos, vendidos en las mismas condiciones y con la indicación del plazo durante el cual regirán los precios.

distintiva de la marca y no provoca un riesgo de confusión en el consumidor.

El uso atípico, esto es, que se utiliza una marca en el tráfico económico que no constituye violación de marca por no utilizarse esta última en su calidad de signo distintivo de un origen empresarial y por ello dichas utilizaciones no se reputan tipificadas en la ley⁶⁰, se funda en corregir el carácter amplísimo con que el legislador tipifica la infracción de marca y su determinación se realiza como dijimos anteriormente por el propio legislador o bien por la Jurisprudencia. La licitud de estos usos atípicos dependerá de la exclusión del riesgo de confusión y no puede suponer un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Sin embargo, es difícil de evitar por ello es que en este país analizan caso a caso.

IV.2.2.a.- Usos previstos por el legislador: La ley de marcas española 17/2001, en su artículo 37, relativo a las limitaciones del derecho de marcas, dispone: “El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso en el tráfico económico, siempre que su uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de la prestación del servicio u a otras características de éstos; c)

⁶⁰ LEFEBVRE, FRANCIS. “Dossier Práctico Marcas y Nombres de Dominio 2012-2013”. Santiago de Compostela. Ediciones Francis Lefebvre S.A. 547p.

de la marca cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o un servicio, en particular como accesorio o recambio.

De la lectura del encabezado del artículo 37, se desprende que para poder utilizar las menciones antes referidas en el tráfico económico se exige que dicho uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. De no cumplir con dicho requisito, el uso constituirá una infracción al derecho de marcas .

IV.2.2.b.- Otros usos atípicos: El artículo 37 de la LME, antes transcrito, no es exclusivo en cuanto enumera casos de usos atípicos de la marca ⁶¹. En efecto, también deberán entenderse como usos atípicos (i) las parodias de marcas, que supone el empleo ridiculizante de una marca ajena; (ii) Publicidad comparativa con marcas, siempre y cuando desde el punto de vista publicitario se efectúe de un modo leal, por ser un aliciente de promoción para la competencia, en este último punto cabe destacar que lo que ha prevalecido en el país en análisis es la licitud de la publicidad comparativa, atendiendo al fomento de la competencia y de la información a los consumidores y dándose asimismo, los siguientes requisitos: no debe constituir un supuesto de publicidad engañosa; debe comparar bienes y servicios que satisfagan las mismas necesidades; debe comparar de modo objetivo una o más

⁶¹ LEFEBVRE, FRANCIS. "Dossier Práctico Marcas y Nombres de Dominio 2012-2013". Santiago de Compostela. Ediciones Francis Lefebvre S.A. 549p.

características esenciales verificables y representativas de dichos bienes, por ejemplo el precio; no debe dar lugar a confusión en el mercado; no puede ser denigratoria; no puede aprovecharse de la reputación ajena; no debe referirse a una imitación o replica de un bien o servicio; (iii) Empleo de publicidad por parte del adquirente de productos originales, es decir aquellos que se dedican a las reventas, pueden publicitar lícitamente dichos productos aunque no cuente con la autorización del titular de la marca y, aunque el usuario no sea distribuidor autorizado, con tal que dicha utilización no suponga un aprovechamiento ilícito de la reputación ajena; (iv) Empleo de marcas en test de asociación de consumidores, los cuales identifican productos que comparan mediante la marca de los mismos y datos relativos al precio, calidad, etc; (iv) Empleo descriptivo de la marca: la indicación de marca como ingrediente de un producto elaborado o la indicación de la materia utilizada son supuestos de uso de marca ajena normalmente lícitos, ello siempre y cuando no suponga un aprovechamiento de la reputación ajena; (v) Utilización artística de la marca: este uso está amparada en principio por la libertad de expresión, así a juicio de Lefebvre⁶² si se admite la parodia de un derecho de la personalidad, con mayor razón el uso social ampara el uso paródico de una marca.

En lo que respecta a jurisprudencia, cabe destacar el caso de uso de la marca ajena para indicar el destino del producto o servicio, en donde se

⁶² LEFEBVRE, FRANCIS. "Dossier Práctico Marcas y Nombres de Dominio 2012-2013". Santiago de Compostela. Ediciones Francis Lefebvre S.A. 550p.

analizan el uso de la marca ajena en publicidad de los propios productos; falta de veracidad y publicidad engañosa. En este caso Fabrica Española M, S.A., demandó a D, S.A., por cuanto esta última anunciaba sus productos haciendo constar en sus catálogos palabras tales como “tipo femsa para Femsa” y con posterioridad frases tales como “regladores adaptables a Femsa”, con las que rotula los catálogos. La Audiencia revocó la sentencia absolutoria y estimó que la expresión “ASD reguladores adaptable a Femsa” y, que la marca registrada Femsa es de uso exclusivo y excluyente de la demandante. Lo afirmado en esta sentencia no es que la recurrente haga uso ilícito de marca ajena para designar sus productos, sino que no procede hacer publicidad de los propios productos utilizando marca ajena, para ello se hace un recorrido por los usos de las marcas ajenas distinguiendo entre directos y referenciales, aquellos rigurosamente prohibidos y aquellos permitidos si se dan ciertos requisitos. En este caso se concluye que el anunciante D., S.A., no utilizó la marca Femsa para atribuirle a productos propios, pero si la utilizó para lograr “publicidad parasitaria” a costa ajena, haciendo la afirmación de que los productos ASD son adaptables a Femsa, lo cual no responde a la realidad, no siendo en consecuencia veraz, por el contrario con dicha expresión los consumidores tenderán a pensar que están satisfaciendo su necesidad, aunque sustituyan el Femsa por ASD y, en consecuencia, esta marca se apoya en la publicidad ajena en propio beneficio⁶³.

⁶³ FERRÁNDIZ, JOSÉ RAMÓN: “Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial Publicidad y Derecho de la

V.- SITUACIÓN EN CHILE

Luego de analizar distintas doctrinas que permiten fundar la aplicación de excepciones limitadas de los derechos de exclusiva conferido por la marca comercial, el hecho que éstas comparten elementos comunes tales como protección de la función distintiva de la marca, el principio de no confusión, protección del consumidor y que los usos de las marcas sean de conformidad con los principios de la competencia leal y ética mercantil y, teniendo en consideración una interpretación armónica de normas nacionales relativas no solo a los derechos de marcas, sino también de competencia y consumidor, nos permitiremos señalar ciertos casos en que, a nuestro juicio, es razonable el uso de la marca por un tercero sin que este último requiera de la autorización del titular marcario.

Para estos efectos, queda fuera del objeto de este estudio el agotamiento de derechos a que hace referencia el artículo 19 bis E de la ley 19.039⁶⁴. Así para proseguir con este trabajo es necesario plantearnos previamente la siguiente interrogante: De acuerdo a los antecedentes legales, jurisprudenciales y doctrinarios analizados precedentemente ¿Es posible fundar excepciones al

Competencia". Ediciones La Ley, 1º edición 2007. Sentencia Recurso 917/1992, de fecha 29 de noviembre de 1993.

⁶⁴ El derecho que confiere el registro de la marca *no faculta* a su titular *para prohibir a terceros el uso de la misma* respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.

derecho exclusivo y excluyente otorgado al titular de un registro marcario en nuestra legislación?.

Para responder a esta interrogante dividiremos este capitulo en las posibilidades de aplicar excepciones al derecho conferido por un registro de marca a la luz de la legislación actual y analizaremos la situación que se presenta en el proyecto de modificación de la Ley 19.039, actualmente en el Congreso.

V.1.- Situación actual:

Como señalamos anteriormente, actualmente la única excepción explícita contenida en nuestra legislación marcaria es la relativa al agotamiento de derechos. Sin embargo, existen diversas disposiciones en la legislación actual, que en forma implícita, nos permitirán, en relación con ciertos usos, dar una respuesta afirmativa a la interrogante planteada.

Nos referiremos en primer lugar al uso de marcas constitutivas de términos geográficos, usos descriptivos, uso de nombres y no por hacer una distinción entre uno y otro caso, como en el caso de argentina y España, sino porque, a nuestro juicio, la afirmación de la respuesta podrían fundamentarse en las mismas causas.

En relación con estos usos, a nuestro juicio, un tercero podría emplear una marca registrada ajena que incorpore términos geográficos o indicaciones relativas al género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad, características u otros términos descriptivos de productos o servicios o bien que incorpore un nombre personal, por cuanto el derecho subjetivo que la ley otorga no implicaría una apropiación excluyente de los signos marcarios, pues en estos casos constituiría una función de información (en este punto, coincidimos con la Doctrina argentina).

Asimismo, consideramos que el hecho que un tercero ajeno utilice su nombre para indicar la procedencia empresarial o bien para identificarse en sus relaciones contractuales, no significa que le esté dando a esa designación un uso como marca comercial, esto es, distinguir en el mercado bienes y servicios, eliminando con ello cualquier riesgo de confusión⁶⁵, lo cual nos parece razonable toda vez que los derechos conferidos al titular de una marca comercial, según el artículo 19 bis D de la ley 19.039, dicen relación con el uso de la marca en el tráfico económico, para distinguir la cobertura para la que ha sido registrada. Prueba de ello, es que actualmente el Instituto Nacional de Propiedad Industrial -consiente de la dificultad que acarrea el otorgar un derecho y exclusivo respecto de una marca constitutiva de un nombre- deja expresa constancia en sus sentencias que el registro de una expresión que

⁶⁵ Como señalamos anteriormente este riesgo de confusión es una de las figuras centrales del derecho de la competencia desleal y del derecho de marcas.

constituye el patronímico de una persona, no debiera ser obstáculo para que terceros puedan seguir utilizándola para denotar su razón social⁶⁶. Todo ello es sin perjuicio que esta utilización no induzca a error o confusión respecto de la real procedencia empresarial de la cobertura a distinguir, pues de ser así, constituiría, a nuestro juicio, un acto de competencia desleal, tipificado en el artículo 4° letra a) de la Ley 20.169, que regula la competencia desleal⁶⁷.

Por otra parte y en relación a la utilización de signos que constituyan nombres de términos geográficos o indicaciones relativas al género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad, características u otros términos descriptivos de productos o servicios, a nuestro juicio, igualmente el derecho del titular está exceptuado de esta exclusividad, ello por cuanto es la propia ley la que establece como causal de irregistrabilidad estas hipótesis⁶⁸, dado que de lo contrario el otorgar un derecho de exclusiva respecto de este tipo de denominaciones, impediría a los competidores utilizarlas en el tráfico económico. Es más, a nuestro juicio éstas resultan relevantes desde el punto de vista del derecho a la información veraz y

⁶⁶ Para estos efectos revisar fallo de oposición a solicitud N° 730.361, marca CAREY, disponible en www.inapi.cl

⁶⁷ Art. 4°: En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal: a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.

⁶⁸ Artículo 20 letra e) Ley 19.039.

oportuna sobre los bienes y servicios con que cuentan los consumidores⁶⁹.

En el caso del uso de un término geográfico no como marca comercial, sino con la intención de indicar la procedencia geográfica, igualmente el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, actualmente deja expresa constancia en sus sentencias que el registro de una expresión que constituye un término geográfico no debiera ser obstáculo para que terceros puedan seguir utilizándolo para indicar la real procedencia de un producto o servicio, siempre y cuando ello no lleve a error o confusión respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios a distinguir⁷⁰.

Por su parte, así lo ha interpretado el Juzgado de Garantía de Puerto Natales, quien en sentencia de fecha 18 de abril de 2012, absolvió al Sr. Livingstone por los cargos que se le hubiere formulado como autor del delito consumado contemplado en el artículo 28 letra a) de la Ley 19.039. En efecto, el titular del registro marcario N° 729.388 marca TORRES DEL PAINE (para distinguir vestuario, calzados y sombrería), demandó el uso por parte del demandado en gorros y poleras, las cuales tenían la leyenda Torres del Paine. El tribunal rechazó la demanda, por cuanto tratándose la marca comercial en

⁶⁹ En este sentido el artículo 3 de la Ley 19.496 dispone: "Son deberes y derechos básicos del consumidor: 3) el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones y otras características relevantes de los mismos y el deber de informarse responsablemente de ellos.

⁷⁰ Para tales efectos revisar sentencia dictada en juicio de oposición a solicitud de marca VIVO SANTIAGO CENTRO, N° 910.470. Disponible en www.inapi.cl

cuestión de un término geográfico, ello no impediría que el usuario pueda también emplear dicha frase aludiendo eso sí al parque nacional del mismo nombre que identifica a esta región y aún cuando el usuario utilice dicha expresión con fines comerciales (para descatacar la procedencia geográfica de los gorros y poleras), lo determinantes es que no se cause confusión en el consumidor respecto del origen del producto. Deduciendo el tribunal que de ser utilizada como marca comercial, la disposición de la expresión Torres del Paine se encontraría en el interior de la prenda por ser el lugar que suele ocuparse para dicho fin, de manera que no se configuraría confusión alguna en el consumidor en cuanto a la procedencia del producto⁷¹. A nuestro juicio, esta sentencia viene en reafirmar el hecho que un tercero pueda utilizar un término geográfico como indicativa de la zona de procedencia sin autorización del titular del registro marcario, tomándo además en consideración la disposición de la denominación en el producto y que de no existir confusión en el público consumidor, sería lícito este uso.

Otra hipótesis es el uso de una marca por un tercero con el fin de realizar publicidad comparativa. Previamente debemos mencionar que en Chile existe el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, CONAR, el cual es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, creada por los actores de la actividad publicitaria para servir como instrumento fundamental en la

⁷¹ Para tales efectos ver sentencia de fecha 18 de abril de 2012, pronunciada por Juez de Garantía de Natales en causa Rit N 536-2011.

preservación de la libertad de expresión comercial. Su principal objetivo es autorregular, desde la perspectiva ética, la actividad publicitaria nacional, de manera tal que se desarrolle en armonía con los principios y normas consagradas en el Código Chileno de Ética Publicitaria, respetando y promoviendo los derechos de los consumidores, velando por una sana y leal competencia, y preservando el principio de autorregulación⁷². En efecto, el referido código en su artículo 14, regula la publicidad comparativa, señalando al efecto lo que ha de entenderse por publicidad comparativa, a saber: Toda aquella que reclame superioridad o ventajas respecto de otro producto, servicio, marca o industria, mediante el recurso de comparar, de manera explícita o implícita, sus características, atributos o beneficios. También se entenderá por publicidad comparativa aquella que explícitamente identifica a la competencia, o la que sugiere el nombre, envase, presentación, atributo, hecho o elemento que se relacione con una o más marcas o empresas de la competencia, o una industria en particular. Asimismo, dicho artículo menciona cuando será aceptada como publicidad comparativa, señalando al efecto los principios y límites.

Si bien la publicidad de marca ajena, a nuestro juicio, está contemplada dentro del *ius prohibendi*, no así la publicidad comparativa. En este sentido creemos que este tipo de publicidad sería sustentable sobre la base de

⁷² El CONAR a través de su función correctiva, emite dictámenes éticos, los cuales sin ser vinculantes son recomendaciones generalmente aceptadas por las partes. Información obtenida en www.conar.cl

fortalecer principalmente el derecho a la información veraz y oportuna con que cuenta el consumidor, asimismo por ser un aliciente de promoción para la competencia, por cuanto- siguiendo la doctrina española- no habría riesgo de confusión. En efecto, el artículo 3º letra e) de la ley que regula la Competencia Desleal señala que se considera acto de competencia desleal toda comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funden en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, a contrario sensu, si dicha comparación se funda en antecedentes veraces y objetivos y demostrables, y, siguiendo los principios y límites establecidos en el Código de ética publicitaria, si no denigra o menosprecia la marca de otra empresa o industrial y no dé lugar a confusión, no constituiría competencia desleal. Desde el punto de vista marcario, si dicho uso, es decir, de una marca ajena para efectos de publicidad comparativa no constituye un acto de competencia desleal, no provoca riesgo de confusión en los consumidores y a mayor abundamiento no denigra o menosprecia la marca, el titular del registro marcario podría ver exceptuado su derecho exclusivo, tomando en consideración que la publicidad comparativa es una herramienta eficaz para promover una competencia leal y transparente y, la cual, al fin y al cabo, permite a los consumidores tomar una mejor decisión.

Crítica, comentario y uso en diccionarios: en este sentido, el uso de la marca no cumple su función esencial, a saber, la de distinguir bienes y servicios

en el tráfico económico, es decir al no cumplir una función diferenciadora, escaparía al ámbito de protección otorgado por la marca, por lo que no existe riesgo de confusión, de manera que al no cumplir con el requisito básico establecido en el artículo 19 bis D de la ley 19.039, no se vislumbra inconveniente para que este tercero ajeno pueda utilizarla con dichos fines, sin la autorización del titular marcario y dicho uso sería lícito. A nuestro juicio tal y como lo señala la doctrina argentina, dicha licitud dejará de serla cuando denigre ilegítimamente a la marca o cause un perjuicio injustificado por implicar falsedades engañosas.

La hipótesis consistente en parodia, a nuestro juicio, es la más compleja de fundar, por cuanto, hay que tener presente por una parte el derecho a la libertad de expresión y por otra el derecho que tiene el titular marcario, pero en este punto coincidimos con lo señalado a raíz de la sentencia *Cliff Notes vs. Bantam Ddpg, Inc*, en cuanto, un pequeño riesgo de confusión no sería tan importante como el interés público en la libre expresión⁷³. Asimismo creemos que tal uso es posible, ya que mediante el uso en parodia no le estaría dando un uso como marca comercial, es decir para distinguir bienes o servicios, pero si tal utilización afecta la capacidad distintiva de la marca, el ejercicio de la libre

⁷³ La libertad de expresión, entendida como la facultad de emitir opinión y la de informar cualquier idea por cualquier medio y en cualquier forma sin censura previa y sujeto a responsabilidad ulterior, es uno de los derechos fundamentales de toda persona y pilar fundamental de una sociedad democrática, consagrado positivamente no sólo en nuestra Constitución sino en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado chileno.

expresión habría excedido sus límites jurídicos (abuso) y constituiría una infracción marcaria.

V.2.- Situación en el proyecto de ley

Concientes de la necesidad de adaptar la legislación internacional a los compromisos internacionales asumidos por Chile actualmente se encuentra en tramitación el proyecto de ley que pretende modificar la actual legislación relativa a propiedad industrial. En efecto, dicha propuesta se basa en la necesidad de adaptar la actual normativa a la realidad actual, agilizar los procedimientos, reducir los costos para emprendedores, evitar la falta de sistematicidad que presenta la actual normativa y fomentar el uso todos derechos amparados en la propiedad industrial⁷⁴.

En el referido proyecto se establecen explícitamente excepciones a los derechos conferidos por un registro marcario, permitiendo al efecto, el uso por parte de un tercero en publicidad comparativa, parodia, crítica, comentario o para fines informativos. Regulando además el uso de marca en diccionarios. Asimismo excluye de los derechos conferidos a los titulares de marcas registradas, el uso en el tráfico económico por parte de terceros de su nombre o seudónimo,

⁷⁴ Mensaje 484-360, de 13 de diciembre de 2012.

exceptuando el hecho que con ese uso se induzca a error o confusión al público consumidor. Lo mismo sucede en el caso de términos geográficos o indicaciones relativas al género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad, características u otros términos descriptivos de productos o servicios, no podrán impedir la utilización de dichos términos o indicaciones cuando se utilicen precisamente para identificar o informar el origen geográfico, el género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad, u otra característica descriptiva para un producto o servicio, excepto cuando induzca a error o confusión al público consumidor o diluya la fuerza distintiva o valor comercial o publicitario de la marca registrada.

Lo anterior queda plasmado en el referido proyecto tal como se transcribe a continuación:

“Párrafo 5 & Efectos del derecho de marca

Artículo 55.- Derechos conferidos. La marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico comercial en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos y servicios comprendidos en el registro.

Por consiguiente el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales signos idénticos o relacionados para productos o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido, y a

condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a probabilidad de error o confusión con el titular de la marca.

Igualmente, el titular de una marca notoria registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales, signos que sean iguales o similares a su marca notoria, cuando esto signifique un aprovechamiento de la notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario.

Lo señalado en los incisos anteriores no obsta al uso de la marca por parte de un tercero para fines de publicidad comparativa, parodia, crítica o comentario, o para fines informativos o ilustrativos, sin perjuicio de lo establecido en las normas que regulan la competencia desleal.

Artículo 60.- Uso de la marca en diccionarios. Si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada. Igual deber tendrá el editor de publicaciones electrónicas”.

CONCLUSIONES

A pesar de las obligaciones que ha asumido nuestro país a nivel internacional, actualmente no se visualizan en nuestra legislación interna excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, no contando, por cierto, con instituciones comunes en diversos países para fines de investigación o para usos no comerciales y, aún cuando en los respectivos tratados no se establece la obligatoriedad de establecerlas, la necesidad de esta determinación, a nuestro juicio, es una consecuencia inevitable del derecho subjetivo a la marca como derecho de propiedad industrial, por cuanto la propiedad de una marca comercial, a diferencia de la propiedad respecto de un bien tangible, no implica una apropiación física de determinado objeto.

Así, a la luz de nuestra actual legislación nos atrevemos a concluir que efectivamente es posible fundar limitadas excepciones a los derechos conferidos por la marca comercial, ello teniendo en consideración los usos y prácticas de los países analizados y principalmente, la función esencial de la marca comercial, cual es la de distinguir bienes y servicios. En efecto, tan esencial es que, de no distinguir bienes y servicios deja de ser una marca desde el punto de vista económico y jurídico. Por otra parte tuvimos en consideración principios en los cuales se basa una marca comercial, a saber el

de especificidad y de no confusión, todos los cuales han sido armónicamente interpretados en relación con los principios de competencia leal y ética mercantil, en especial el riesgo de confusión, los derechos de los consumidores, especialmente el derecho a la información y tomando en consideración lo dispuesto en el Código de ética Publicitaria.

Por otra parte, concluimos resulta necesario el establecimiento de estas excepciones, por cuanto la práctica y las realidades de otros países, entre otros, los analizados en este trabajo, permiten reconocer la existencia de limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad industrial, lo cual finalmente permitir balancear, entre otros, el acceso al conocimiento y competencia. En efecto, si no es posible deducir estas excepciones al derecho conferido al titular de la marca inscrita, podría eventualmente, a juicio de Lefebvre⁷⁵, producirse un bloqueo en el mercado que perjudicaría la evolución del mismo.

Afortunadamente el proyecto de ley que pretende modificar la actual legislación de propiedad industrial, incluye dentro de los efectos conferidos en cuanto a marcas comerciales, excepciones y limitaciones, adecuándose con ello a las prácticas de otros países y modernizando los derechos conferidos por un registro comercial.

⁷⁵ LEFEBVRE, FRANCIS. “ Dossier Práctico Marcas y Nombres de Dominio”. Santiago de Compostela 2005. Ediciones Francis Lefebvre S.A. 73p.

Importante resulta destacar finalmente, que aún cuando a nuestro juicio es posible la aplicación de estas excepciones, todas éstas podrán ser permitidas, siempre y cuando no impliquen una denigración de la marca registrada o bien no suponga un aprovechamiento de la reputación ajena.

BIBLIOGRAFIA:

- BERTONE, LUIS EDUARDO / CABANELLAS, GUILLERMO: “Derecho de Marcas”. Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires 2008.
- BERTONE, LUIS EDUARDO / CABANELLAS, GUILLERMO: “Derecho de Marcas”. Tomo II, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires 2008.
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: “Estudios de Derecho Judicial”. Madrid, 2004.
- DOCUMENTO AIPPI: “Limitaciones a la protección de la marca”, de fecha 20 de marzo de 2007. Disponible en www.aippi.es
- FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado Sobre Derecho de Marcas”. Editorial Marcial Pons, 2001.
- FERRÁNDIZ, JOSÉ RAMÓN: “Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, Publicidad y Derecho de la Competencia”. Editorial La Ley, 1º edición 2007.
- GINSBURG , JANE C., LITMAN, JESSICA, KEVLIN, MARY L.: “Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials”, Fourth edition, Foundation Press, 2007.
- KAPFERER, JEAN NOEL: “La marca capital de la empresa”. Ediciones Deusto, España.
- LEFEBVRE, FRANCIS: “Propiedad Intelectual e Industrial 2012-2013”. Ediciones Francis Lefebvre, Santiago de Compostela, España.
- LEFEBVRE FRANCIS: “Marcas y Nombres de dominio”. Ediciones francis Lefebvre, Santiago de Compostela, 2005.

- MAYBERRY, J. DAVID: “ Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standard”, The Trademark Reporter Inta (june 2012). Disponible en www.inta.org.
- MCGEVERAN, WILLIAM:” Rethinking Trademark Fair Use”.
- PUBLICACIÓN OMPI N° 895 (5): “Principios Básicos de la Propiedad Industrial”. Obtenido en www.int/ebookshop
- PUBLICACIÓN OMPI: “Cómo utilizar las Marcas, Diseños Industriales y las Indicaciones Geográficas para cultivar la imagen de marca”. Obtenido en www.wipo.int/bookshop
- ROZAS VIAL, FERNANDO: “Los Bienes”. Edit. Lexis Nexis, 2004.

Normas:

- Constitución Política de la República
- Código Chileno de Etica Publicitaria
- Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial y su Reglamento.
- Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores
- Ley 20.169, que regula la competencia desleal.

Tratados

- Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

- Convenio de la Unión de París Para la Protección de la Propiedad Industrial
- Tratado Libre Comercio Chile Estados Unidos

Sitios web

- www.aippi.org
- www.conar.cl
- www.inapi.cl
- www.inta.org
- www.OMPI.int
- www.tdlc.cl