

DOCTRINA

Los usos permitidos de las marcas ajenas: Una propuesta para el Derecho chileno de acuerdo con la experiencia comparada

*The permitted uses of third-party trademarks: A proposal for Chilean regulation
in accordance with comparative experience*

Manuel Bernet Páez 

Universidad de los Andes, Chile

RESUMEN En las últimas décadas se ha observado que el derecho de marcas ha sufrido importantes modificaciones que han alterado sus bases dogmáticas, expandiendo su ámbito de tutela más allá de sus confines tradicionales. Como contrapartida a tal fenómeno, no ha existido una preocupación en la doctrina para determinar supuestos en los cuales un tercero estaría facultado para utilizar una marca ajena sin el consentimiento de su titular. Esta cuestión es la finalidad de la presente investigación, para lo cual se efectuará un análisis comparado de esta materia, y se finalizará con el estudio de este tópico en el derecho marcario chileno.

PALABRAS CLAVE Derecho de marcas, usos permitidos, marcas ajenas.

ABSTRACT In recent decades it has been observed that Trademark Law has suffered important modifications that have altered its dogmatic grounds, expanding its scope of protection beyond its traditional confines. As a counterpart to this phenomenon, there has not been a concern in the doctrine to determine cases in which a third party would be authorized to use a trademark without the consent of its owner. This issue is the purpose of this research, for which a comparative analysis of this matter will be carried out, and it will end with the study of this topic in Chilean Trademark Law.

KEYWORDS Trademark law, permitted uses, third party trademarks.

Introducción

El titular sobre un signo marcario está facultado para utilizarlo como modo de distinguir sus productos o servicios en el mercado, lo que se denomina *su faz positiva*. Del mismo modo, dispone de un derecho para impedir que otros empleen dicho símbolo para diferenciar sus productos o servicios en el comercio, potestad llamada *ius prohibendi*. Estas proyecciones del derecho sobre la marca constituyen su núcleo esencial y sirven para desarrollar su función distintiva (García Vidal, 2000: 20). Por ello, en doctrina se califica los usos de una marca comercial destinados a satisfacer tal finalidad como típicos (Aghina, 1971: 2), siendo una hipótesis de aquello el empleo del signo en el empaque o en la presentación de productos o servicios.

Así, frente a estos usos de carácter típicos, es posible apreciar otros que consisten en la utilización no consentida de una marca por un tercero, no con el fin de distinguir sus productos o servicios, sino con propósitos diversos, como lo son, por ejemplo, usar una marca ajena inserta en un videojuego para darle mayor verosimilitud al mismo. A estos usos, que se les denomina *atípicos* (Cabanellas y otros, 2014: 447), la dogmática en general no les ha prestado una particular atención, siendo ello de interés debido a los desajustes actuales que exhibe el derecho de marcas.

El propósito de este trabajo es efectuar una revisión de estos usos atípicos en el derecho comparado, los que también reciben la denominación de usos permitidos (Phillips, 2003: 219), o bien, se les estudia bajo los términos de límites, defensas o excepciones al derecho del titular marcario (Dinwoodie, 2009: 100).¹ Este texto se complementará con un estudio del estado de la cuestión en nuestro derecho, mencionando la reciente reforma legal que contempla ciertas hipótesis de usos atípicos o permitidos en nuestro ordenamiento.

De esta manera, el presente texto está compuesto por tres partes. En la primera, daré cuenta del carácter expansivo que ha experimentado el derecho de marcas en las últimas décadas, poniendo de relieve la necesidad de incorporar estos usos atípicos por razones de libre competencia o para permitir la expresión de ideas políticas o culturales dentro del discurso público. Este escenario se torna aún más complejo debido a la protección suplementaria otorgada por el derecho de la competencia desleal a los signos distintivos.

En la segunda sección me referiré a los usos permitidos en el derecho comparado, distinguiendo con nitidez los modelos regulatorios estadounidenses y europeos, tal selección obedecerá a su importancia económica como dogmática.

Finalizaré con el examen de nuestro derecho, dando cuenta de ciertas vías norma-

1. En este estudio se emplearán de forma indistinta las expresiones *usos atípicos* o *usos permitidos de una marca ajena*, ya que ambas se refieren a supuestos en los cuales el titular marcario se ve impedido de oponerse a que terceros utilicen su símbolo distintivo.

tivas para facilitar la recepción de los usos atípicos, y se efectuará una revisión somera a la reforma efectuada por la Ley 21.355 del 5 de julio de 2021.

La falta de equilibrio en el derecho de marcas

En las últimas décadas se ha observado por la doctrina que el derecho de las marcas comerciales ha sufrido importantes modificaciones que han alterado sus bases dogmáticas, en lo que dice con relación a los tipos de signos que protege, su ámbito de protección, y sus funciones jurídicamente relevantes.

Es así que, desde el punto de vista ontológico, inicialmente se consideraba que solo eran signos aptos de registro las marcas denominativas (palabras o letras), gráficas (logotipos o figuras) o mixtas (conjunción de las anteriores). Con posterioridad, este elenco de signos se ha ido ampliando a las formas tridimensionales de los artículos, sonidos, color único aplicado a productos o servicios, estilos artísticos, decoración de locales comerciales, el olor asociado a los bienes, y en general a cualquier otro signo que sea apto para distinguir una fuente empresarial, careciendo cada vez más de interés el estatus ontológico de las marcas comerciales.

En cuanto al ámbito de la tutela de las marcas comerciales, tradicionalmente se ha estimado que la protección de dichos signos solo procede cuanto se acredite un riesgo de confusión entre los consumidores sobre el origen empresarial de los productos o servicios involucrados, y a su vez, que dicha confusión tenga lugar al momento de la adquisición de los productos o servicios por los consumidores (McCarthy, 2005: 23-20).

Con el devenir del tiempo, la cobertura jurídica a las marcas se ha extendido generosamente. Así, una primera muestra de aquello es la admisión como modalidad de confusión el llamado riesgo por afiliación que se presenta si los consumidores —aunque distinguen claramente la fuente de los artículos implicados— puedan ser inducidos a creer que entre el infractor y el actor existe una relación de espónsor o de licencia (Litman, 1999: 1722). Una segunda demostración de este aumento de la tutela marcaria, se presenta al sancionarse como supuestos de confusión ciertos comportamientos que tienen lugar antes o después de la adquisición de los productos o servicios por los consumidores (Fhima y Gangjee: 2019: 204-230).

A partir de esta laxitud interpretativa, se han castigado a terceros que han ocupado una marca ajena como Metatags o como Google Ads,² aunque los consumidores no se han visto confundidos al momento de la venta, o se ha sancionado a un comerciante que ha vendido bufandas no oficiales de apoyo al club de fútbol inglés Arse-

2. En la jurisprudencia inglesa esto ha sido resuelto en *Interflora Inc. versus Marks and Spencer*, [2013] EWHC 1291 (Ch) 296.

nal por el riesgo que posteriormente a terceros les cueste diferenciar si tales prendas cuentan o no con el patrocinio de la institución.³

Asimismo, las diversas legislaciones ya han empezado a proteger a las marcas renombradas o famosas más allá del riesgo de confusión, al incorporar la llamada *dilución de las marcas*, que tiene lugar cuando el uso que realice un tercero de las mismas produce como efecto la disminución o reducción de su capacidad distintiva, ya sea por usar el signo en una amplia gama de productos y ocasionando la pérdida de su aura o unicidad, o bien, al aplicarse tal marca famosa para distinguir artículos de pa-cotilla, peligrosos, sexualmente explícitos o ilegales (Fhima, 2011: 13-19).

Respecto de las funciones jurídicamente relevantes de las marcas, se debe advertir que era doctrina común que el rol principal de estos signos era servir como un medio para dar a conocer el origen empresarial de los productos o servicios distinguidos por estos, lo que se conoce como *función distintiva*.

Sin embargo, recientemente se ha impuesto una mirada alejada de tal función, al sostenerse que las marcas no solo transmiten a los consumidores el origen de los productos, sino otros aspectos vinculados o no a los mismos, como es su calidad o los valores inherentes a su fabricante, de manera que se debe sancionar toda interferencia o perturbación en el mensaje que se transmite por medio de la marca (Kur, 2020: 169).

Esta concepción moderna, que se identifica con la denominada *función comunicativa de las marcas*, habilita a su titular para impedir cualquier uso que terceros realicen de su signo distintivo que afecte a su capacidad informativa, publicitaria o de inversión, aunque no haya confusión sobre el origen de los artículos, como ocurrió en el asunto *L'Oréal*, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó ilegal la práctica de ciertas empresas de comparar sus productos de réplica de bajo costo con los perfumes de esa casa de renombre.⁴

De este modo, es posible percibir en la actualidad una tendencia generalizada de potenciar la posición del titular marcario que le habilita a impedir cualquier uso que se realice del signo por terceros, acercando a la marca a monopolios más fuertes como lo son el derecho de patentes o el derecho de autor (García Vidal, 2003: 524). Esta llamada *propietarización* de las marcas comerciales, como la llama Lemley, genera importantes costos sociales, que van desde un aumento de los precios de los productos —por impedirse toda copia— a la supresión de comentarios sociales o políticos, o bien, la creación de obras de arte (Lemley, 1999: 1696).

Por otro lado, el escenario descrito se hace aún más complejo en sistemas jurídicos como el nuestro, donde el derecho de la competencia desleal desempeña un rol

3. *Arsenal Football Club plc versus Matthew Reed*, [2003] EWCA Civ 696.

4. Sentencia del caso *L'Oréal S.A. versus Bellure*, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C-487/07, 18 de junio de 2009.

complementario de la Ley especial que protege las marcas comerciales (Massaguer, 2011: 164; Bernet, 2015: 294).

Así, a través de este recurso se prohíbe la utilización de marcas comerciales ajenas, no basadas en la mera confusión sino en supuestos más difíciles de precisar, como es el aprovechamiento del esfuerzo o la reputación de otro (Cabanelas y otros, 2014: 451).

Frente a este panorama de excesiva protección a los signos marcarios, se hace necesario indagar en el derecho comparado los supuestos en los cuales al titular de una marca le estaría vedado reprimir la utilización que de su signo realicen terceros, cuestión que veremos a continuación.

Las distintas aproximaciones a los límites al derecho del titular marcario

Conforme a Graeme Dinwoodie, en cualquier régimen de la propiedad intelectual, como lo es el de marcas, se debe asegurar que sus normas cumplirán efectivamente los fines por los cuales se han creado; en esa tarea los límites a los derechos de sus titulares deben tener un papel relevante, puesto que impiden la presencia en el mercado de ciertas disfunciones anticompetitivas. Sin embargo, según Dinwoodie, en el caso del derecho de marcas —a diferencia del derecho de patentes o el derecho de autor— se les ha prestado una escasa atención a tales restricciones (Dinwoodie, 2009: 100).

Lo anterior puede deberse a que, junto con la tendencia expansiva a la protección de las marcas revisada, en materia de limitaciones al *ius prohibendi* del titular marcario no existe un enfoque normativo común en el derecho comparado, por ello son bastante disímiles los tratamientos que se exhiben en sistemas jurídicos tan relevantes, como el derecho europeo de marcas y el estadounidense.

En este sentido, en el primer ordenamiento mencionado se ha preferido que estos límites se consagren de manera taxativa en sus distintas leyes de marcas por el efecto armonizador de las directivas comunitarias, mientras que en el derecho federal estadounidense, junto con disponer de ciertas normas legales que permiten el uso no consentido de los signos por terceros, sus tribunales han ido creando un corpus de excepciones que de manera flexible se aplican caso a caso, como lo es el *nominative fair use* (Phillips, 2003: 220). Dicha disparidad dogmática, por tanto, no ha permitido estructurar un elenco definitivo de excepciones, y a su vez, delinear los requisitos que deben cumplir cada una de ellas.

Sin perjuicio de lo apuntado, es preciso mencionar que en el último tiempo autores de ambas tradiciones han iniciado un diálogo tendiente a clarificar esta materia, que permite apreciar ciertas similitudes en cuanto al tratamiento de la misma. Esto se percibe en el reconocimiento común de ciertos usos permitidos de marcas ajenas por terceros, como los descriptivos o la publicidad comparativa, y a su vez, la necesidad de incorporar cláusulas abiertas en las legislaciones (conocidas como de *fair use* o *due*

cause) que permitan a los jueces realizar en el caso concreto una prueba de balance respecto a todos los intereses comprometidos, no solo los patrimoniales, sino también los de naturaleza política o artística (Ramsey y Schovsbo, 2013: 688).

Acerca de lo dicho, en esta investigación he seleccionado para analizar esta cuestión el derecho federal de marcas estadounidense (conocido como *Lanham Act*) y el derecho de marcas europeo contenido en las Directivas armonizadoras (Directiva 89/104/CEE y Directiva [UE] 2015/2436) como ordenamientos modélicos. La razón de ello es que en ambos sistemas normativos se regulan los usos permitidos o atípicos de una marca ajena, y su doctrina y jurisprudencia han realizado una intensa labor dogmática para desentrañar sus contornos, tal como se revisará a continuación.

Los usos permitidos en el derecho federal de marcas estadounidense

En el derecho federal de marcas de Estados Unidos es posible percibir un cúmulo de usos permitidos de marcas ajenas, los cuales no tienen una fundamentación común, puesto que responden a los distintos intereses que se ven afectados en el caso particular. Es así que en el *common law* el primer uso permitido de una marca ajena se identificaba con la utilización que realizaba un tercero de ese signo protegido, que, a su vez, era coincidente con su nombre propio, con el lugar de origen de las mercancías o con una característica descriptiva de las mismas (American Law Institute, 1938: 620-621).

En la actualidad es posible distinguir, a grandes rasgos, cuatro usos permitidos que se asientan en diferentes pilares dogmáticos, como tendremos ocasión de revisar.

El primero de ello es el denominado *classic fair use*, el cual responde a los preliminares usos permitidos por el *common law*, que recibió una concreción positiva en la §33 (b)(4) del *Lanham Act*.⁵ Conforme a esta norma, el demandado dispondría de una defensa frente a una acción marcaria, según la cual estaría autorizado a emplear una marca ajena que tenga la cualidad de descriptiva, que aluda a un lugar geográfico, o que sea semejante al nombre propio del posible infractor. De esta manera, el principal motivo para usar estos signos ajenos sería describir los productos o servicios del demandado, ya sea aludiendo a ciertas características, o mencionando su origen geográfico (Rothman, 2020: 547).

Para fundamentar esta defensa se sostiene que el titular marcario no podría privar a sus competidores de emplear el significado primario de un término descriptivo, puesto que sus derechos sobre tal denominación nacen solo como consecuencia de

5. Si bien se discuten cuáles son los requisitos del *classic fair use*, en general se sostiene que serían los siguientes: i) que la marca ajena no se utilice a título de marca; ii) que tal utilización sea efectuada de buena fe, y iii) que el uso sea descriptivo (Machat, 2005: 829-831).

haber acreditado que tal signo ha adquirido un significado secundario por su uso intenso en el mercado (American Law Institute, 1993: 293).⁶

Además, se argumenta que, de no acoger esta defensa, el titular de una marca obtendría una ventaja indebida en el comercio al impedir que el resto pudiese describir adecuadamente sus productos (como indicar su origen geográfico), y con ello, el público se vería perjudicado al no recibir información importante para adoptar su decisión de consumo, lo que incrementaría sus costos de búsqueda (McGeeveran, 2008: 82).

Por otro lado, se debe mencionar que, si bien primitivamente la defensa del *classic fair use* se limitaba al uso de un signo ajeno por un tercero para describir las propiedades de sus productos, hoy en día los tribunales han ido relajando tal exigencia, lo que implica que el tercero puede ocupar una marca ajena no solo para tales finalidades, sino con otros propósitos, como por ejemplo para incluirla en su propia publicidad, siempre que ello implique un uso no a título de marca (Janis, 2013: 300).

Por último, respecto de esta defensa, se ha discutido si precluye frente a un supuesto de riesgo de confusión. Así, para algunos, si el uso de la marca ajena, inclusive en términos descriptivos, puede provocar una probabilidad de confusión en el mercado, tal defensa no debe ser admitida. En cambio, para otros, un correcto balance de los intereses involucrados —estos son, por un lado, los del titular marcario, y por el otro, los de sus competidores y el público en general—, debería inclinarse a favor de estos últimos, por lo que resultaría admisible tolerar un grado de confusión en los consumidores a fin de evitar la prohibición de estos usos descriptivos de símbolos ajenos (Barnes y Laky, 2004: 833).

La Corte Suprema de ese país, en el pronunciamiento recaído en el litigio *KP Permanent*, optó por la segunda alternativa mencionada, ya que sostuvo que —al igual que en el *common law*—, se debe permitir el uso de marcas ajenas con una finalidad descriptiva, a pesar de que con ello se genere un cierto grado de confusión en parte de los consumidores. Se fundamentó esta decisión en la circunstancia que no debía privarse a la competencia de la utilidad derivada de una expresión descriptiva de cierta clase de producto. Además, se señaló que, si dimana una probabilidad de confusión por esta situación, es un riesgo que debe asumir la parte que ha decidido identificar sus productos con signos con connotación descriptiva. Finalmente, la Corte Suprema no descartó que los criterios para determinar el riesgo de confusión no sean impres-

6. Sobre la noción de significado secundario, que también se denomina *distintividad sobrevenida*, se sostiene que es un fenómeno que implica mutaciones semánticas o simbólicas en virtud del cual un signo originalmente desprovisto de capacidad distintiva, fundamentalmente por consecuencia de su uso se convierte en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario a los ojos de los consumidores (Gómez Segade, 1995: 352).

cindibles en este tipo de casos, ya que ellos servirán para determinar si el uso de la marca ajena ha sido realizado en buena fe.⁷

Un segundo supuesto de uso permitido de una marca ajena es el denominado *nominative fair use*, que tiene lugar cuando un tercero ocupa un signo registrado, no con el fin de describir sus productos o servicios, como es el *classic fair use*, sino para identificar la marca del titular eventualmente afectado. Un ejemplo de esta limitación es la publicidad comparativa, donde el anunciante identifica a los artículos del rival con su marca para confrontar sus productos. Sin embargo, por la flexibilidad en su configuración esta excepción ha sido aplicada en una amplia gama de casos por la jurisprudencia (McCarthy, 2005: 23-55).

En este punto se debe añadir que esta defensa ha sido utilizada por los tribunales para permitir que terceros puedan emplear una marca ajena en el ámbito de las nuevas tecnologías, ya sea como una metaetiqueta contenida en un sitio web,⁸ o como un nombre de dominio que incluye parcialmente el signo ajeno.⁹

Una tercera hipótesis de usos permitidos de signos marcarios ajenos es posible apreciar cuando se trata de la protección que se les otorga a las marcas famosas frente al denominado riesgo de dilución (Trademark Dilution Act de 1995, reformada en 1996 y 2006). Así es como el legislador estadounidense incorporó defensas a favor de los demandados por acciones legales basadas en el riesgo de dilución, que se refieren a supuestos de usos descriptivos o nominativos de marcas famosas ajenas —lo que incluye la publicidad comparativa, la parodia, crítica o comentarios acerca de tales marcas—, el uso de dichos signos en reportes informativos, y en general cualquier empleo no comercial de dichas marcas.

Para McCarthy estas excepciones tienen como fundamento común evitar una tutela desmesurada a este tipo de símbolos famosos que impidiera un ejercicio adecuado de la libertad de expresión; cita como ejemplo la restricción de publicaciones que expresaran críticas negativas a determinados productos o servicios de marcas famosas (McCarthy, 2005: 24-234.15). Por ello, estas constelaciones de casos usualmente se las engloba bajo el término común de usos no comerciales, en contraposición a los usos comerciales que implican una mera propuesta de transacción o negocio.¹⁰

Uno de los casos relevantes sobre estas excepciones es el caso *Barbie Girl*, en el cual Mattel demandó el uso no consentido de la marca de su muñeca en una canción del grupo de pop danés Aqua.¹¹ Este litigio decidido por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito, y en el cual se rechazó la demanda, entrega elementos muy relevan-

7. *KP Permanent Make-Up, Inc. versus Lasting Impression I, Inc.*, 543 U.S. 111 (2004).

8. *Playboy Enterprises, Inc versus Terri Welles*, 279 F.3d 796 (9.TH Cir. 2002).

9. *Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. versus Tabari*, 610 F.3d 1171 (9.TH Cir. 2010).

10. Sobre esta denominación común de usos no comerciales, véase Lockridge, 2010: 364-370.

11. *Mattel Inc. MGA Records Inc.*, 296 F.3d 894 (9.TH Cir. 2002).

tes para comprender los usos no comerciales. Así, para construir los motivos de la desestimación de la acción, el Tribunal da cuenta que hay ciertas marcas comerciales que trascienden su función meramente distintiva, y pasan a formar parte del discurso público, como un elemento integrante de nuestro vocabulario, imbuidos por ello de un valor expresivo. La consecuencia de este efecto para tales símbolos marcarios es que su titular no tiene el derecho para impedir que otros lo empleen, en la medida que su uso sea en calidad de expresivo, y no distintivo, porque de lo contrario se afectaría la libertad de expresión.

En el asunto en cuestión, para el Tribunal la expresión *Barbie* no es solo un juguete, sino un icono cultural. Por ello, el grupo musical Aqua, junto con incluir la denominación *Barbie* en el título de su canción, da cuenta en ella de su particular visión sobre esta muñeca y qué representa para tales músicos.

A partir de lo anterior, el Tribunal considera que estamos en presencia de un uso no comercial de la marca Barbie, y por ello protegido por la libertad de expresión. En este punto, si bien la canción tiene por propósito vender copias y obtener ganancias, ello no es todo, puesto que también satiriza la imagen de este juguete y comenta con humor los valores culturales que según el grupo musical significa tal muñeca.¹²

Finalmente, fuera de los confines del derecho de marcas, es posible apreciar como cuarta hipótesis de usos permitidos ciertas limitaciones al *ius prohibendi* del titular marcario que se fundamentan en la libertad de expresión reconocida en la constitución.

En este sentido, los tribunales han ido admitiendo que los llamados usos expresivos de las marcas ajenas no deben ser sancionados, lo que abarcaría la parodia, la crítica, los comentarios sociales, que pueden tener o no una finalidad lucrativa (Beebe, 2020: 580). Acerca de lo dicho, para McGeeveran lo característico de estos usos expresivos es el empleo de una marca ajena como un medio para articular un mensaje distinto, o en adición, a la función propiamente distintiva (McGeeveran, 2008: 54).

El precedente judicial que determinó dogmáticamente esta defensa basada en la libertad de expresión es el caso *Rogers*, de 1989.¹³ Este litigio se inició por una acción intentada por la actriz Ginger Rogers —pareja de baile en diversas películas de Fred Astaire— que pretendió impedir la incorporación de su nombre de pila en el título de la película *Ginger and Fred*, dirigida por Federico Fellini.¹⁴

12. Sobre los distintos casos relacionados a la muñeca Barbie, tanto en sede de derecho de autor como de marcas, véase Tushnet, 2014: 405-426.

13. *Rogers versus Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

14. La trama de esta película versaba sobre dos bailarines ficticios italianos, llamados Amelia y Pipo, quienes en sus mejores años imitaban a Rogers y Astaire, y por ello eran conocidos en Italia como Ginger y Fred. Así, esta película se enfoca en una reunión televisada de tales personajes en su tercera edad, y por ello es una sátira agrisulce del mundo de la televisión.

En el fallo del tribunal de distrito se desestimó la demanda, argumentando que los títulos de las películas tenían una inmunidad ante la Ley de marcas por tratarse de obras artísticas que eran relevantes para describir su contenido.

El Tribunal del Segundo Circuito morigeró el pronunciamiento de primera instancia. En este punto, señaló que los títulos, como cualquier expresión artística, tienen una naturaleza híbrida, ya que combinan elementos artísticos como comerciales. Por lo tanto, si bien tienen una protección concedida por la libertad de expresión, tal tutela no es absoluta, puesto que no pueden admitirse comportamientos engañosos para los consumidores. De ahí se sostiene que debe efectuarse un análisis entre los intereses implicados, estos son, la libertad de expresión, por un lado, y por el otro, el riesgo de confusión para el público.

De esta forma, para obtener tal resultado, este Tribunal construyó un examen de balance, que recibe actualmente el nombre de *test Rogers*, según el cual solo procederán acciones marcarias por el uso de una marca ajena en el título de una creación en la medida que se acredite que: i) el título carece de relevancia artística con relación a la obra que designa, o ii) si tiene alguna relevancia artística, que tal título sea explícitamente engañoso en cuanto a la fuente o el contenido de la obra.

Con posterioridad, el *test Rogers* se siguió por los demás tribunales de apelación de los circuitos, y se ha extendido su aplicación no solo a los títulos de las obras, sino también a otro tipo de creaciones, como los videojuegos, las pinturas o las series de televisión (Jordan y Kelly, 2019: 837-872). En este sentido, estimo relevante dar cuenta de las sentencias dictadas en los casos *Rock Star Videos*¹⁵ y *Virag*.¹⁶

En el primer litigio se discutía si era legítimo incluir dentro del videojuego *Grand Theft Auto: San Andreas* una representación gráfica de un club nocturno real que se encuentra ubicado en la ciudad de Los Ángeles. Así, un alcance inicial de esta sentencia es la extensión del precedente *Rogers*, ya que se esgrime que no existe ninguna razón para limitar tal defensa a los títulos de las creaciones, pudiendo aplicarse también al uso de una marca ajena incorporada en el contenido de una obra.

En segundo término, aplicando el *test Rogers*, se señala que la inclusión de este cabaret en el videojuego tiene relevancia artística, puesto que da cuenta de una recreación —a título de parodia— del estilo arquitectónico del este de Los Ángeles. Acto seguido, se rechaza que la inserción gráfica de este local comercial en el videojuego sea engañosa para los consumidores, puesto que resulta descabellado sostener que alguien que juegue con esta obra audiovisual piense que la actora ha proporcionado toda la experiencia, el apoyo o el conocimiento único que posee en un club de esta naturaleza para la producción de este videojuego. Después de todo, tal forma de entretenimiento no gira en torno a dirigir o patrocinar un club para adultos. Final-

15. *E.S.S. Entertainment 2000, Inc., versus Rock Star Videos, Inc.*, 547 f.3d 1095 (9th Cir. 2008).

16. *Virag S.R.L. versus Sony Computer Entertainment America LLC*, (N.D. Cal. Aug. 21, 2015).

mente, se esgrime que un consumidor razonable no pensaría que una empresa que posee un club de *striptease* en el este de Los Ángeles, que no es muy conocido por el público en general, también produzca un videojuego sofisticado como el examinado.

Por su parte, la decisión Virag se refería a si era lícito incluir en el videojuego *Gran Turismo 5* la representación de la marca Virag, que en la realidad se despliega como un aviso comercial en la pista de carrera del conocido circuito de Monza, Italia. De esta manera, en este caso se acudió al test Rogers para determinar si era legítimo dicho uso ajeno en un videojuego; al efecto la demandante—que comercializaba alfombras y pisos— esgrimió que la aparición de su símbolo en tal plataforma digital creaba una falsa impresión de autorización o de patrocinador.

Así, a fin de rechazar la acción, el tribunal sostuvo que la incorporación de tal marca en este juego electrónico era artísticamente relevante porque le otorgaba realismo, objetivo que era el perseguido por la demandada y apreciado por sus jugadores. Del mismo modo, se indicó que la representación gráfica de la marca Virag en un puente sobre la pista no ocasionaba un riesgo de confusión entre los consumidores, al ser muy distante el sector económico de los juegos de carreras con los artículos distribuidos por la actora.

A modo de recapitulación, es posible apreciar que en el derecho federal de marcas estadounidense la temática de los usos permitidos se asienta en diversos fundamentos, y escoge distintos mecanismos para su admisión. Se trata de un esquema flexible en el que es posible balancear de forma adecuada —según las circunstancias del caso— los intereses del titular marcario en contraposición a otros intereses de equivalente o superior jerarquía normativa.

Los usos permitidos en el derecho europeo de marcas

Tal como enseña Fernández-Nóvoa, la europeización del derecho de marcas es una realidad incontestable, puesto que desde los años setenta se ha venido exhibiendo una progresiva armonización de su derecho de marcas, que se manifiesta en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como en la aprobación de las sucesivas Directivas Comunitarias de Marcas, y la implantación del sistema comunitario de marcas (Fernández-Nóvoa, 2004: 50). En el ámbito de las limitaciones al derecho de marcas, la primera Directiva de Marcas (Directiva 89/104/CEE, de 21/12/1988) ya contemplaba en el artículo 6 un catálogo de usos permitidos de marcas ajenas, que en lo sustancial se mantiene en el vigente artículo 14 de la Directiva (UE) 2015/2436.

Dicho lo anterior, las legislaciones de los países de la Unión —en cumplimiento de las disposiciones imperativas de la Primera Directiva de Marcas— contienen las mismas limitaciones tasadas al derecho de marca vinculadas a los usos descriptivos de un signo ajeno, conforme a los cuales los terceros están autorizados para ocupar la

marca de un tercero para fines descriptivos, referenciales o de identificación del destino del producto o servicio, todo ello en la medida que dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

A primera vista es posible advertir los siguientes detalles en el sistema europeo de usos permitidos de marcas ajenas.

La primera, es que el catálogo de limitaciones contenidas en la Directiva de Marcas es tasado o de lista cerrada, de forma que a los tribunales nacionales le está vedado crear nuevas hipótesis que restrinjan al *ius prohibendi* marcario (García Pérez, 2019: 474-475).

La segunda observación es que la consagración de estos usos permitidos pretende mitigar ciertos efectos indeseables de la tutela marcaria, como lo son, a modo de ejemplo, las restricciones que pueden afectar al mercado de las piezas de recambio, por lo que su flexibilidad o la apertura a considerar otros intereses extrapatrimoniales no tiene acomodo en este sistema (Ricolfi, 2015: 1292).

Un tercer alcance es que prevalece la orientación en la doctrina tratar de acomodar ciertos usos atípicos —como la parodia— dentro de los márgenes del derecho marcario, y no acudir a otros sectores normativos, como el derecho constitucional, para allanar el camino a dichas utilidades no consentidas (Burrell y Gangjee, 2010: 568-569).¹⁷

Como cuarto punto, se debe mencionar que algunos autores sostienen que estas excepciones al *ius prohibendi* no se aplicarían a las marcas renombradas, estas gozarían de una regulación específica sobre usos permitidos en el artículo 10.2 letra c) de la Directiva (UE) 2015/2436 (Ingerl y Rohnke, 2010: § 23, Rn. 7).

Finalmente, en atención a que estos usos permitidos serían una excepción al *ius prohibendi* marcario, quien desea invocarlos a su favor tendrá la carga de su prueba (Passa, 2009: 429). Esto no impide, como contrapartida, que el titular del signo pueda cuestionar tal defensa presentando evidencia sobre que la utilización del símbolo no se efectúa conforme a las prácticas leales, ya que, en tal supuesto, su uso se considerara inadmisibles (Kretschmar, 2021: § 23, Rn. 9-10; Kur y Senftleben, 2017: 434).

Una vez fijadas las coordenadas valorativas del sistema europeo de usos permitidos, veamos a continuación las tres hipótesis contenidas en el artículo 14 de la Directiva (UE) 2015/2436. La primera de ellas se denomina *homonimia* (por uso del nombre propio), que se consagra en su artículo 14.1, letra a).¹⁸ De acuerdo con esta excepción, una persona natural estaría habilitada para utilizar en el comercio su nombre patrimonial, que coincide con una marca comercial registrada, puesto que se trata de uno

17. Sin embargo, se debe apuntar que algunos autores propugnan la creación de nuevos usos permitidos cimentados en derechos fundamentales, en especial en la libertad de expresión (Geiger, 2007: 327).

18. Dicha norma prescribe que «1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: a) de su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física».

de sus atributos de la personalidad, y ello en la medida que su utilización sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (Passa, 2009: 432).

Se debe mencionar que en la anterior Directiva 89/104/CEE, esta excepción se extendía también a las personas jurídicas. Empero, tal criterio posteriormente se alteró en la nueva Directiva, puesto que se comprendió que las personas ficticias, a diferencia de las personas naturales, podían elegir arbitrariamente sus nombres, por lo que se prefirió optar por un enfoque restrictivo en esta excepción (Davis, 2020: 561). Sin perjuicio de ello, esto no significa que una persona jurídica no pueda emplear en el comercio su denominación social, nombre comercial o rotulo de establecimiento, que sea coincidente con una marca comercial prioritaria, pero ello en la medida que tales símbolos no se utilicen para distinguir productos o servicios, sino para identificar su sociedad o su establecimiento mercantil (Kur y Senfleben, 2017: 411).¹⁹

Respecto a la interpretación de esta norma, en general los ordenamientos nacionales se han mostrado restrictivos. Así, en el caso de Francia, se señala que esta excepción se aplicaría solo al apellido, excluyendo el nombre de pila, el seudónimo o una parte de un nombre patronímico compuesto. Asimismo, se requiere que el beneficiario de esta excepción ejerza personalmente la actividad comercial implicada, aunque eventualmente se permitiría que ella tenga lugar por medio de personas jurídicas, siempre que sea el accionista mayoritario y titular de las funciones de administración (Passa, 2009: 433). En Alemania se siguen parámetros muy similares, aunque se autoriza que esta excepción se extienda a las empresas individuales de responsabilidad limitada o a otras formas societarias, donde la denominación social debe incluir el nombre del accionista fundador o mayoritario (Kretschmar, 2021: § 23, Rn. 13). En Italia se ha resuelto que esta excepción del uso del nombre propio es de difícil estimación, puesto que es normal que este tipo de marca, compuesto por apellidos, son signos con fuerte distintividad (usual en el mercado de la moda, como Gucci), de ahí que el empleo de tal símbolo por un tercero lleva en general al riesgo de confusión (Di Cataldo, 2010: 674).²⁰

Finalmente, en cuanto a cómo evaluar si la utilización del nombre propio se realiza conforme a las prácticas leales, entre los autores no se aprecia unanimidad acerca de si se trata de un examen objetivo o subjetivo que deba practicar el juez. Sin embargo, se estima que se deberán revisar todas las circunstancias implicadas en el caso, entre ellas las siguientes: indagar cómo el signo involucrado fue adoptado por el

19. Lo dicho es consistente con la sentencia del caso *Céline SARL versus Céline SA*, Tribunal de Justicia de las Comunidades, Asunto C-17-06, apartados 20 y 21, 11 de septiembre de 2007.

20. Así se ha resuelto que el uso de la expresión «creado por Gionpaolo Fila» infringe la marca consistente en el nombre Fila, sin ser suficiente para despejar el riesgo de confusión el empleo de la denominación «creado por», ya que el corazón (*cuore*) de la marca es precisamente el apellido registrado como marca. Este caso se reseña en Di Cataldo (2010: 674).

potencial infractor, evaluar el impacto del uso del nombre propio con relación a los intereses del propietario de la marca, el conocimiento que el posible infractor tenía respecto de la marca prioritaria y sus esfuerzos para evitar el riesgo de confusión o la obtención de ventajas desleales indebidas (Bently y Sherman, 2014: 1064).

La segunda hipótesis de límites al *ius prohibendi* marcario contenida en la Directiva 2015/2436 es el denominado uso descriptivo de una marca ajena que se establece en el artículo 14.1 letra b).²¹ Respecto a la justificación de esta norma, se señala que se pretende salvaguardar que el conjunto de operadores pueda utilizar en el mercado indicaciones de carácter descriptivo para sus productos o servicios, siendo ello una expresión del denominado imperativo de disponibilidad (García Pérez, 2019: 486). Asimismo, otros afirman que esta limitación también se asienta en el interés de los consumidores, a quienes se les privaría de información relevante para su elección, en atención a que no todos los agentes dispondrán de estas denominaciones descriptivas para señalar importantes características de sus productos o servicios (Fernández Nóvoa, 1995: 218).

De esta manera, para poder invocar esta excepción, se deberá probar por un tercero que el uso efectuado de una marca ajena no tiene una finalidad distintiva, sino meramente descriptiva de una cualidad del producto o servicio, como su lugar de fabricación, y además, acreditar que tal uso es acorde a las prácticas honestas (Mellor y otros, 2018: 635). Por otro lado, se estima que el uso de expresiones inicialmente carentes de distintivos cubre esta excepción, pero que con su uso intenso en el comercio han adquirido esta cualidad de forma sobrevenida.

Un tercer supuesto de un uso permitido de marca ajena es el denominado referencial, que se presenta cuando el signo ajeno es utilizado por un empresario para indicar el propósito de sus productos o servicios, y que se consagra en el artículo 14.1 letra c) de la Directiva.²² Para fundar esta excepción se ha empleado razones de libre competencia, en particular, respecto de los mercados de repuestos o de postventa, para así evitar que el titular de una marca, por ejemplo, de automóviles, impida mediante su *ius prohibendi* que terceros puedan comercializar piezas de repuestos o componentes destinados precisamente a vehículos de la marca de dicho fabricante (Ricolfi, 2015: 11311). Ahora bien, este límite debe interpretarse de forma amplia y ne-

21. Este texto dice que «1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: [...] b) de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio».

22. Se indica por tal norma que «1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: [...] c) de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio».

cesita abarcar cualquier uso referencial de una marca ajena, no solo ser vinculado al destino de un cierto artículo o servicio, sino también que se pueda incluir menciones a la compatibilidad de productos que no se encuentren en una relación de elemento principal y accesorio (García Pérez: 2009: 492; Ricolfi, 2015: 1312).

Dicho lo anterior, se debe mencionar que la jurisprudencia comunitaria ha interpretado esta excepción en términos muy restrictivos, puesto que ha requerido que la utilización de la marca ajena por el tercero sea necesaria; esto significa que sin su referencia el público consumidor no comprendería el destino o propósito del producto o servicio del tercero. Así, es demostrativa de este prisma estricto la decisión en el caso *Gillete*, en la cual el legitimario activo de dicha marca buscaba impedir que el demandado, bajo su marca Parason Flexor, pudiera comercializar cuchillas para afeitar con un adhesivo que mencionaba su compatibilidad con los productos Gillette.

De este modo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades sostuvo que solo resultaba ajustado el uso de una marca ajena cuando sea necesario para referirse al destino del producto en cuestión, circunstancia que tendría lugar solo si es el único modo eficaz de informar a los consumidores acerca del propósito del artículo.²³

Por otro lado, se debe destacar que, según la jurisprudencia de este Tribunal, sería contrario a las prácticas honestas el uso de una marca ajena que genere en los consumidores una impresión de que exista una conexión comercial entre el tercero y el titular registral, que adquiera una ventaja desleal por la distintividad o renombre de la marca ajena, que la denigre, o que se presente como una réplica del producto distinguido con el símbolo del otro (Davis, 2020: 565). Para la valorización de estas circunstancias, resulta útil considerar la presentación global del producto o servicio del potencial infractor y si este realiza esfuerzos para diferenciarse del titular registral; esto se apreciaría en la forma como reproduce la marca ajena en sus etiquetas, en particular su dimensión, ubicación o demás elementos gráficos (Ricolfi, 2015: 1316).

Desde una perspectiva de las nuevas tecnologías respecto de esta excepción resulta de interés dos decisiones, una dictada en Alemania y otra en el Reino Unido.

En la primera, el Tribunal Supremo Federal examina si es legítimo que un tercero, revendedor de productos usados, pueda incorporar en su nombre de dominio la marca renombrada *Vorwerk*, siendo que él no formaba parte de su red de distribución oficial. Este Tribunal, siguiendo la sentencia *Gillete*, determinó que la inclusión de la marca de un tercero en el nombre de dominio del demandado no era estrictamente imprescindible para ofertar sus artículos en el mercado, y pudo haber escogido una modalidad menos gravosa, como dar cuenta de su actividad mercantil a través de su página web. Por ello se concluye que esta práctica ejecutada por el revendedor

23. Sentencia del caso *Gillette Company versus LA-Laboratories LTD*. OY, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-228/03, 17 de marzo de 2005.

excedía el uso meramente referencial de una marca ajena, siendo en la especie un aprovechamiento de la capacidad publicitaria del signo imitado.²⁴

La segunda es la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales en el litigio *BMW versus Technosport*.²⁵ En este juicio, el fabricante acusaba a un servicio técnico no oficial de la utilización no consentida de su marca denominativa y de su logo en tres ámbitos: en las camisas vestidas por el personal del taller, en la gráfica aplicada a una camioneta y en la cuenta de Twitter del tal operador (@TechnosportBMW). La demandada a su favor argumentaba que se trataba de un garaje especializado en tal marca, y por ello el uso de la marca ajena era solo informativo. La Corte acogió la demanda argumentando que el empleo de los signos renombrados por la demandada era engañoso, puesto que falsamente daba la impresión de una conexión entre las partes, en circunstancias que ello no era cierto. Y si bien este Tribunal reconoció que la infracción efectuada en la cuenta de Twitter era el eslabón más débil de la imputación de BMW, se inclinó por considerar que tal utilización era ilícita, ya que el uso de tal marca en conjunto con el nombre comercial *Technosport* permitía inferir un cierto vínculo, como si fuese un taller perteneciente a la red de la compañía alemana.

Finalmente, deseo dar cuenta en términos sintéticos del debate dogmático que ha tenido lugar entre los autores y la judicatura en Europa acerca del reconocimiento de una excepción al *ius prohibendi* marcario basado en consideraciones de libertad de expresión o libertad artística. En este punto, debemos mencionar que, a diferencia del modelo estadounidense, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como también los autores, escasamente han tratado esta cuestión (Fhima, 2013: 294).

Ahora bien, en la doctrina es posible apreciar dos enfoques sobre esta materia. Para algunos, el derecho marcario europeo, por su rigidez al regular los usos permitidos, no proporciona un adecuado encuadre para resolver los conflictos entre marcas comerciales y libertad de expresión. Por lo tanto, una excepción de esta naturaleza debe sustentarse en textos constitucionales referidos a los derechos fundamentales, como lo es la Convención Europea de Derechos Humanos, de ahí que hable de una constitucionalización del derecho de marcas (Geiger, 2010: 164).

Para otros esta dirección resulta equivocada, puesto que la expansión de la libertad de expresión como una defensa autónoma es una característica muy singular del sistema estadounidense, de difícil trasplante para otros ordenamientos. De ahí que se postule que estos usos artísticos o políticos pueden recibir acomodo si existe una correcta interpretación de los principios del derecho de marcas, en especial limitando la desbordada lectura actual del riesgo de confusión y de dilución (Burrell y Gangjee,

24. Sentencia del caso *No-vorwerk-representation*, Tribunal Supremo Federal Alemán, IZR 236/16, 28 de junio de 2018.

25. *BMW versus Technosport*, [2017] EWCA Civ 779.

2010: 557). Asimismo, se sostiene que no resulta ajustado considerar la libertad de expresión como un derecho superior a la propiedad; ambos tendrían un equivalente valor, de ahí que la solución frente a un eventual conflicto se debe formular en sede de requisitos generales para determinar la infracción marcaria, esto es, dentro de los contornos del derecho de marcas, y no en instrumentos normativos ajenos (Bohaczewski, 2020: 874-876).

Sin perjuicio de estas disquisiciones dogmáticas, debo mencionar que en la actualidad se ha intensificado el debate respecto de la manera en que el derecho marcario europeo puede aproximarse a estos usos atípicos. Ello se debe a que en el preámbulo de la Directiva (UE) 2015/2436 se alude a la libertad de expresión como un valor a considerar al aplicar sus normas.²⁶ Para Schovsbo, esta referencia confirma la tendencia de la constitucionalización de la propiedad intelectual en Europa, según la cual se debería limitar la protección marcaria solo a supuestos de deslealtad del uso de estos signos distintivos, dejando de lado por ello una tutela exclusivamente cimentada en el amparo de la inversión. Por lo tanto, se apreciaría una equivalencia de intereses entre el titular registral y los demás usuarios, lo que facilitaría la admisión de utilidades por razones de libertad de expresión o de libre competencia (Schovsbo, 2018: 580-581).

A modo de recapitulación, es posible apreciar en el derecho europeo de marcas una mirada restringida de los usos permitidos. Ello se debe a que se ha optado por un modelo de supuestos tasados de límites al *ius prohibendi*, elenco que ha sido fijado por el legislador, y por ello los jueces no están autorizados para crear nuevas hipótesis, como ocurre en contraste con el derecho federal estadounidense.

Los usos permitidos en el derecho chileno

Descrito el panorama comparado, cabe indagar si en nuestro derecho se permite el uso de una marca ajena por un tercero, y en caso de una respuesta positiva, qué supuestos se han admitido por nuestros tribunales. Sobre esta cuestión, estimo relevante dar cuenta del panorama normativo antes de la reforma de la Ley 21.355, para luego efectuar un análisis crítico de la misma, en atención a que se siguió por el legislador un enfoque extraordinariamente estricto, incluso más allá de la posición del derecho europeo.

La Ley de Propiedad Industrial previa a la reforma no contenía ninguna referencia

26. Considerando 27.º Directiva (UE) 2015/2436: «El uso de una marca registrada realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, la presente Directiva debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión».

expresa a los usos permitidos, ya sea los de naturaleza descriptiva, política, informativa, o en general, a las utilizaciones no comerciales. La circunstancia expresada se agravaba, puesto que la propia Ley ha permitido el registro de las marcas carentes de distintividad, por ser genéricas (por ejemplo, Telefónica de Chile) o descriptivas (Nutrabien) de los productos o servicios a los cuáles se aplica (artículo 19, inciso primero de la Ley 19.039), en la medida que por su intenso uso en el mercado adquieran el estatus de signo distintivo (Schmitz, 2012: 22-23). En consecuencia, tales registros servían como un medio para impedir que terceros empleen dichas denominaciones genéricas o descriptivas para identificar o caracterizar sus propios artículos.

A pesar de esta escasez normativa, debo apuntar que ha sido la jurisprudencia — fuera de los límites del derecho de marcas— que fue delineando ciertas excepciones al uso de una marca ajena.

Es así como, respecto a los usos descriptivos de la marca ajena, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha mantenido una tendencia constante en su admisión. A modo de ejemplo, en la sentencia recaída en el asunto *Kanikama* se le ordenó al titular marcario de la referida expresión abstenerse de impedir que sus competidores pudiesen usar dicha denominación genérica para identificar tal producto alimenticio.²⁷

Adicionalmente, los tribunales ordinarios han invocado la libertad sindical para denegar la protección marcaria, como ocurrió en el asunto *Sindicato Aguas Andinas*. En este litigio un conjunto de sindicatos de dicha empresa sanitaria la denunció por prácticas antisindicales, en concreto debido a que en anteriores juicios sobre asignación de nombre de dominios relacionados a los sindicatos (por ejemplo, *sindicatoemosaguasandina.cl*) dicha empresa obtuvo resultados favorables precisamente invocando su registro marcario *Aguas Andinas*.

De este modo, para la Corte de Apelaciones de Santiago, la inscripción de estos nombres de dominio por la sociedad Aguas Andinas S.A. —aún fundamentada en un derecho marcario— constituyó una vulneración al derecho de los trabajadores de constituir sindicatos con la denominación de su empresa, y se les privó de un elemento de opinión y comunicación necesario en la actividad sindical.²⁸

Por otro lado, en materia de libertad artística, es interesante mencionar la sentencia arbitral dictada a propósito de una acción de revocación respecto del nombre de dominio *estoyendicom.cl*. En este litigio, la demandante Equifax invocaba a su favor un conjunto de registros marcarios que contenían la expresión *Dicom*. Por su parte, el demandando esgrimió que dicho dominio se refería al título de una película que estaba en etapa de preproducción, y precisamente su sitio web bajo el nombre de

27. Sentencia del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, número 30/2005, 21 de septiembre de 2005.

28. Corte de Apelaciones de Santiago, rol número 4.344-2006, 19 de julio de 2007.

dominio indicado tenía por propósito efectuar un financiamiento público para su realización mediante la modalidad de *crowdfunding*. Así, se argumenta por el demandado que la trama de esta comedia contemplaba un conjunto de situaciones jocosas, entre ellas, el «haber caído en Dicom». El tribunal arbitral rechazó la acción de revocación, y entre los motivos para ello, sostuvo que el registro del dominio en disputa se asentaba en la libertad de expresión, sin que se aprecie en los hechos un atentado a la reputación de la marca de la actora.²⁹

Finalmente, en el caso *Biopaper*, es posible rescatar otro pronunciamiento judicial en que la libertad de expresión es utilizada como fundamento para denegar la protección marcaria. En este caso, el uso de la marca *Biopaper*, que distingue papel higiénico, fue ocupada por la empresa *Wom* con fines decorativos en un aviso publicitario que denostaba la colusión de precios respecto de tales artículos de primera necesidad.³⁰

De este modo, apreciando los esfuerzos de estos tribunales para restringir el *ius prohibendi* del titular marcario en nuestro país, tal actividad en modo alguno permitiría aseverar un tratamiento satisfactorio respecto de esta cuestión.

Es así que, respecto de los usos descriptivos, solo se consideraron como utilidades atípicas aquellas que recaían sobre marcas genéricas, como *Kanikama*, pero nada se ha dicho respecto de los usos propiamente descriptivos, como es el destino u origen geográfico de los productos. Por el contrario, la jurisprudencia ha mantenido una posición estricta respecto de estos usos descriptivos, estableciendo que todo uso no consentido de una marca ajena constituye una infracción a los derechos del titular registral.³¹

Del mismo modo, la jurisprudencia no ha admitido como límite al *ius prohibendi* del titular marcario el uso que realiza un tercero de una marca ajena que se identifica con su nombre propio, ya sea como persona natural³² o como persona jurídica.³³ Adicionalmente, se ha mostrado algo errática en la determinación de qué usos de un signo ajeno son propiamente marcarios, limitando con ello formas razonables de utilización artística tales como el uso de una marca ajena en indumentarias para caracterizar un actor en una serie de televisión.³⁴

Finalmente, cabe añadir que se han incrementado acciones judiciales tendientes a proteger signos marcarios en virtud de la Ley de competencia desleal, lo cual ha

29. Sentencia del juez arbitro Sr. Marcos Morales Andrade por el nombre de dominio *estoyendicom.cl*, 20 de septiembre de 2012.

30. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, 2 de junio de 2017, rol 19.263-2017, la cual fue confirmada por sentencia de la Corte Suprema, 21 de agosto de 2017, rol 31.885-2017.

31. Sentencia de la Corte Suprema, 9 de marzo de 2015, rol 21.620-2014.

32. Sentencia de la Corte Suprema, rol 1121-2015, 18 de junio de 2015.

33. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 10.301-2014, 8 de septiembre de 2016.

34. Sentencia del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, rol 21705-2014, 9 de noviembre de 2015.

dado pie a un cierto desorden dogmático. A modo de ejemplo, hasta ahora no se ha podido fijar con precisión la legalidad del uso de una marca ajena como Google Ads, y existen fallos que estiman que tal conducta es un uso ilegítimo de un signo de otro,³⁵ mientras que otros han admitido tales prácticas.³⁶

De este modo, frente a este confuso escenario apreciado en nuestra jurisprudencia, lo óptimo es que nuestra Ley de Propiedad Industrial contemple un completo listado de usos permitidos para dar una mayor certeza a los terceros respecto de los supuestos del empleo de una marca ajena no sancionables. Lamentablemente, la Ley 21.355, del 5 de julio de 2021, que incorporó ciertas modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial, pretendió atender a estas observaciones, pero sus alcances son más bien desiguales, como veremos a continuación.

Los usos permitidos en el derecho chileno en la Ley 21.355

La Ley 21.355, que entró en vigor el 10 de mayo del 2022,³⁷ modificó diversas materias contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, las cuales no guardan una relación conceptual entre sí. Dentro de tales reformas, se pretendió incorporar la cuestión de los usos permitidos de una marca ajena; empero, sus resultados son solo modestos.

Es así que, en la exposición de motivos del proyecto de ley, este asunto se intituló «Exclusiones a los derechos marcarios: seudónimos y genéricos», y se añadió a continuación lo siguiente: «Actualmente, es posible que un titular de marca registrada impida a un tercero el uso de su nombre, seudónimo o nombre de su antecesor en el curso de operaciones comerciales, sin perjuicio que no exista riesgo de confusión, afectando sus derechos de identidad».³⁸

A partir de tales premisas, este proyecto de ley agregó los nuevos incisos dos y tres al artículo 19 bis E de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales no sufrieron alteraciones en el iter legislativo, y cuya discusión fue más bien escasa.³⁹ No es el objeto de este

35. Sentencia del 17.º Juzgado Civil Santiago, rol 7420-14, 30 de marzo de 2016.

36. Sentencia del 22.º Juzgado Civil de Santiago, rol 29883-09, 21 de octubre de 2011.

37. La entrada en vigor de la Ley 21.355 dependía de la publicación de su Reglamento, lo cual aconteció el 10 de mayo de 2022.

38. Mensaje de S. E. el presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley 19.039 de Propiedad Industrial; la Ley 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; y el Código Procesal Penal (pp. 8.9), 20 de septiembre de 2008.

39. El tenor de esas disposiciones es el siguiente: «Los derechos conferidos a los titulares de marcas registradas no impedirán de modo alguno el ejercicio del derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o seudónimo o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o confusión al público consumidor. Del mismo modo, los titulares de marcas registradas que incorporen 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

trabajo efectuar un análisis específico de esta reforma, pero estimo pertinente realizar algunas observaciones a la misma.

Un primer alcance que se debe indicar es que nuestro legislador en la temática de los usos permitidos ha seguido el enfoque europeo al establecer sistemas de listas cerradas, sin conferirle con ello a los magistrados la atribución para crear nuevos supuestos de usos atípicos mediante cláusulas abiertas.

En segundo lugar, ateniéndose a esta aproximación estricta, se debe remarcar que el catálogo de usos permitidos es muy reducido. Es así que solo se contemplan dos excepciones al *ius prohibendi* marcario: la homonimia y el uso descriptivo de una marca ajena. No se recoge el uso referencial ni tampoco límites derivados de derechos fundamentales, como lo es la libertad de expresión o artística.

Un tercer comentario a esta reforma se refiere a una incorrecta conceptualización de los usos permitidos. En este sentido, tal como hemos revisado de la experiencia comparada, estos usos se encontrarían en principio afectos al *ius prohibendi* marcario; empero, por diversas razones que hemos explicado, el legislador autoriza a los terceros a emplear estos signos ajenos sin necesidad de obtener el consentimiento de su titular.

A partir de esa idea central no se comprende que tanto la homonimia como los usos descriptivos de una marca ajena, según el nuevo artículo 19 bis E, solo serán lícitos si no confunden a los consumidores. Este último requisito, esto es, la ausencia de confusión, resulta ser del todo impertinente, en atención a que no solo se disminuye todo alcance o eficacia a estos límites marcarios, sino que, además, precisamente desconoce la naturaleza jurídica de los usos permitidos como una excepción al *ius prohibendi*, facultad que como sabemos solo se activa al estar en presencia del riesgo de confusión.

En otras palabras, si la utilización de una marca ajena no conlleva una probabilidad de confusión —requisito inherente de toda infracción marcaria—, resulta evidente que tampoco sería necesario contemplar una excepción como uso permitido, ya que en tal supuesto dicho uso quedaría fuera del ámbito de la tutela marcaria.

Esta crítica, con sus ajustes, también se ha expresado en el derecho comparado. Así, en el derecho europeo se ha sostenido que bajo ninguna perspectiva el requisito que la marca ajena sea utilizada conforme a las prácticas honestas puede llevar a analizar conjuntamente tal uso a la luz del riesgo de confusión. Ello daría pie a un razonamiento circular de resultados absurdos, puesto que se esgrime cómo esta defensa podría ser efectiva en la práctica si su aplicación depende de las mismas exigencias

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».

para valorar la infracción marcaria. De este modo, dicha excepción debe ser considerada cuando un tercero, usando una marca ajena —y con ello provocando eventualmente un riesgo de confusión—, no es sancionado por tal empleo al estar amparado en una excepción legal (Senftleben y otros, 2015: 340).

Por su parte, en el derecho federal estadounidense, esta paradoja conceptual ha sido rechazada por la jurisprudencia al señalar que si esta defensa de *fair use* no fuese estimada cuando se está en presencia de una probabilidad de confusión, entonces ella nunca será considerada. Por el contrario, esta defensa juega un papel exclusivamente cuando la infracción —que supone el riesgo de confusión— ya ha sido preestablecida.⁴⁰

En este mismo sentido, refuerza esta crítica dogmática la circunstancia que en los sistemas jurídicos examinados en este trabajo existe el consenso de que utilizar una marca ajena con fines descriptivos debe ser autorizada, aunque ello genere un cierto grado de confusión en parte de los consumidores, ya que de no admitirse aquello este límite sería irrelevante (Rothman, 2020: 548; Mellor y otros, 2018: 629). Tal premisa asentada en la doctrina no es recogida por la Ley 21.355, por lo que sus alcances en la praxis probablemente serán muy reducidos.

A pesar de los juicios adversos a esta modificación legal, a continuación efectuaremos a continuación una propuesta dogmática tendiente a justificar que ciertos usos atípicos recogidos por la experiencia comparada pueden recibir acomodo en nuestro sistema marcario, a pesar de no encontrarse consagrados expresamente.

Una propuesta para el derecho chileno: Encauzar ciertos usos atípicos de una marca ajena dentro de los límites estructurales del derecho marcario

La dogmática ha intentado indagar acerca de la naturaleza jurídica de los usos permitidos. Esto es, calificarlos ya sea como verdaderas excepciones al *ius prohibendi*, puesto que son conductas que infringen en principio el derecho de exclusiva del titular, pero que son exceptuadas por la ley por sus particularidades (Galán, 2003: 563) o bien, considerarlos como límites estructurales inherentes del derecho de marcas (Passa, 2009: 429).

La opción de una u otra teoría no es trivial, puesto que, si se entiende que tales usos no son más que expresiones de la configuración normativa del derecho de marcas, se deberían admitir ciertos usos atípicos, aun cuando no se recojan expresamente en las leyes de marcas (García Vidal, 2000: 25; Phillips, 2003: 233).

A mi parecer, siguiendo como hipótesis esta última postura, en nuestro derecho es posible considerar —sin una consagración positiva específica— algunos de los usos permitidos examinados, que no serían más que límites inherentes del derecho de

40. *Shakespeare Co. versus Silstar Corp. Of America, Inc.*, 110, F.3d 234 (4.th Cir. 1997).

marca, al ser utilizaciones que quedan fuera del ámbito de protección dispuesto para el *ius prohibendi* marcario.

En este sentido, resulta esencial revisar el artículo 19 bis D, inciso 2 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece el *ius prohibendi* en los siguientes términos:

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 o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Conforme a esta norma, se deben cumplir tres requisitos para que el titular marcario imposibilite la utilización no consentida de su marca por un tercero: i) que el uso se realice en el curso de operaciones comerciales; ii) que el uso del signo ajeno se realice por el tercero a título de marca, y iii) que tal uso induzca a confusión a los consumidores.

Así, con relación a la primera exigencia, al requerir el legislador que el uso de una marca ajena se efectúe en el curso de operaciones comerciales permitiría dejar fuera de la cobertura marcaria todos aquellos usos puramente comunicativos —transmisión de noticias— como también aquellos relacionados a prácticas políticas, científicas, sindicales o religiosas (Senftleben, 2015: 363). De esta manera, quedarán fuera del *ius prohibendi* todas aquellas utilizaciones de una marca ajena que no tengan una finalidad económica (Canlorbe, 2007: 447).

Esta interpretación presentada es consistente con el artículo 16.1. del Adpic,⁴¹ que fue la principal fuente material del artículo 19 bis D, inciso 2 de la Ley de Propiedad Industrial.⁴² Así, en dicha norma internacional se exige que la utilización se efectúe «en el curso de operaciones comerciales», expresión que fue incluida en el texto del Adpic con el propósito de rechazar una proposición de Estados Unidos —sostenida durante la redacción de tal precepto— que deseaba consagrar un derecho marcario absoluto (Pires de Carvalho, 2006: 261).⁴³

De este modo, la protección conferida a la marca por el Adpic para la doctrina se limita a los usos que tienen una dimensión económica (Canlorbe, 2007: 268). Así, a modo de ejemplo, quedarían fuera de la tutela marcaria el empleo de una marca

41. Adpic es el acrónimo en español del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que corresponde a un instrumento anexo (Anexo 1C) del Acuerdo de Marrakech, que estableció la Organización Mundial de Comercio (OMC).

42. La redacción de esta norma se debe a la Ley 19.996, de 11 de marzo de 2005, por la cual Chile adaptó su legislación interna a las exigencias dispuestas en el Adpic.

43. Para Schmidt-Pfitzner, el Adpic no determinó qué se entiende por «en el curso de operaciones comerciales», por lo que sería un objeto de definición por parte del legislador nacional (Schmidt-Pfitzner y otros, 2009: 237).

de tabaco en una campaña de salud que no persiga réditos económicos (Chijane, 2017: 85).

En cuanto al segundo requisito, que el tercero emplee el signo ajeno como marca significa que la misma debe ser ocupada por el infractor de manera destacada — usualmente en un lugar preminente en el envoltorio o del producto—, lo que hace previsible captarla atención del público, el cual considerará ese medio como apto para transmitir el determinado origen empresarial de dichos artículos (Peguera, 2013: 194). Por el contrario, no existirá un uso de un signo ajeno a título de marca si en el artículo del tercero aparece con nitidez su marca propia, y el símbolo ajeno tiene un rol meramente referencial, como, por ejemplo, para dar cuenta del destino del artículo en sí.

Ahora bien, a pesar de que esta exigencia no aparece descrita expresamente en el texto legal, estimo que debe ser admitida en nuestro derecho, tal como algunos autores sugieren que ocurre en otros sistemas jurídicos, como en Alemania (Kur y Ohly, 2020: 460), Francia (Canlorbe, 2007: 138-139) o Inglaterra (Firth y otros, 2012: 149-157).⁴⁴

Lo anterior debido, en primer término, a una interpretación estricta del artículo 19 bis D de la Ley de Propiedad Industrial, en especial, teniendo en cuenta su inciso primero, que al regular la dimensión positiva del derecho de marca, alude a que este se ejerce para «distinguir los productos o servicios comprendidos en el registro», de tal forma que si una marca no se usa por un tercero con la finalidad de diferenciar sus propios productos o servicios del resto, sino con otros propósitos, como describir sus artículos, debería quedar dicho uso al margen del *ius prohibendi* del titular, por ser eminentemente atípico (Lobato, 2002: 580; Di Cataldo, 1993: 126). Tal razonamiento resulta consistente con la redacción del inciso 2 del artículo 19 bis D, que alude a que la infracción se produce cuando un tercero usa una marca idéntica o similar «para productos o servicios». En consecuencia, solo el empleo de una marca ajena con finalidad distintiva por un tercero es el prohibido por la ley, y quedan al margen los usos atípicos.

En segundo lugar, estimo que esta posición se fundamenta en consideraciones sistemáticas, puesto que la doctrina al analizar el supuesto de infracción por doble identidad, que en nuestro sistema se contempla en el artículo 19 bis D, inciso final de la Ley vigente,⁴⁵ ha destacado que aun cuando se pueda presumir el riesgo de confusión en una infracción, ello no impide que ciertos usos de una marca se estimen

44. Se debe mencionar que este requisito que el uso del signo distintivo por el infractor sea a título de marca no es una cuestión pacífica en la doctrina comparada. Así, a modo de ilustración, rechazan esta idea Chijane, 2017: 89; Phillips, 2003: 214; Dinwoodie y Janis, 2007: 1608; Gangjee, 2018: 534.

45. Dicha disposición prescribe que: «Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe confusión».

atípicos, en la medida que no se realicen a título de marca, de lo contrario estaríamos frente a un monopolio absoluto sobre un signo (García Vidal, 2000: 71).

En un mismo sentido, Suñol, interpretando el artículo 16.1. del Adpic, última norma que consagró la presunción de confusión por doble identidad, ha argumentado que dicha premisa solo es admisible si se hace un uso prototípico de una marca que dé lugar a la confusión, y ese empleo solo es aquél que es a título de marca (Suñol, 2012: 50).

De este modo, opino que el requisito del uso a título de marca es consistente con los fines del derecho de marcas, puesto que el *ius prohibendi* no supone un poder absoluto sobre el signo registrado, sino por el contrario, tal facultad negativa se enmarca en la función específica que asigna el ordenamiento a las marcas, esta es, ser un medio para transmitir el origen empresarial de los productos o servicios. Luego, cualquier otro uso de una marca ajena que no sea idóneo para afectar tal función indicadora del origen, en principio, debe ser permitido (Bercovitz, 2013: 4).

Sobre lo dicho, se debe recordar que el tercer requisito del *ius prohibendi* contenido en el artículo 19 bis D., inciso 2 es el riesgo de confusión, de ahí que parece lógico considerar que solo existirá peligro de confusión cuando se produce un uso a título de marca (García Vidal, 2000: 69), puesto que solo ahí se afectaría la función propia de estos signos distintivos, a saber, ser indicadora del origen de los productos o servicios (Bently y Sherman, 2014: 1051).

Esta doctrina del uso a título de marca, como un requisito previo para determinar la infracción marcaria y distinto del riesgo de confusión, si bien ha sido objeto de discusión entre los autores sobre su recepción positiva, los tribunales de forma implícita la aplican de forma práctica.⁴⁶ En este sentido resulta de interés la experiencia alemana, donde este requisito es particularmente empleado para el enjuiciamiento de marcas ajenas utilizadas a título ornamental, de manera descriptiva, o bien, en el procesamiento de términos de búsqueda por algoritmos (Kur y Ohly, 2020: 460).

Son ilustrativas de esta temática dos decisiones dictadas por el Tribunal Supremo Federal alemán. En la primera, se discutía si era ilegítimo el uso de una marca ajena en el motor de búsqueda de Amazon con la única finalidad de complementar los términos de exploración de los internautas, todo ello basado sus propias selecciones previas. Este Tribunal estimó que tal conducta no era reprochable, destacando que las sugerencias que entrega esta plataforma a los usuarios solo los ayudan para

46. Es importante mencionar que en este aspecto la jurisprudencia estadounidense se muestra dividida, puesto que algunos tribunales de apelación de los circuitos rechazan la teoría del uso a título de marca (*Network Automation Inc. versus Advanced Systems Concepts, Inc.*, 638 F.3d 1137, 1145 [9th Cir. 2011]), mientras otros la aceptan (*DaimlerChrysler AG versus Bloom*, 315 F.3d 932 [8th Cir. 2003]).

escoger los artículos deseados, incluso ofreciendo alternativas a los productos del titular marcario.⁴⁷

Por su parte, en la segunda sentencia —que también involucra a Amazon— se resolvió que el uso de una marca ajena en su motor de búsqueda no constituía una infracción puesto que en los resultados de tal indagación se exhibían tanto artículos del demandante como de terceros, y los internautas estaban familiarizados con tal práctica. Asimismo, se esgrimió que en los resultados de las búsquedas por el motor no están influenciados por los rivales, sino que obedecen al encauzamiento dado por los algoritmos.⁴⁸

Como cierre, cabe mencionar que la doctrina del uso a título de marca ha recibido un especial cuidado respecto a la utilización de estos signos distintivos en las nuevas formas de comunicación tecnológica, como lo es el empleo de una marca ajena como *metatags* para facilitar la búsqueda de información en internet⁴⁹ o como *hashtags* en la red social Instagram, indicándose que tal uso no era distintivo, sino informativo.⁵⁰

Sin perjuicio de destacar la importancia de considerar como requisito el uso a título de marca en el examen de las utilidades atípicas, tal exigencia no es control definitivo, puesto que resulta insuficiente para determinar la legalidad de los denominados usos mixtos de una marca ajena, que son aquellos en que se conjugan finalidades comunicativas, artísticas o políticas con objetivos de naturaleza económica (Suñol, 2012: 13).

Sobre ello, Dinwoodie y Janis destacan lo difícil que es definir cuál es el objetivo preponderante en el empleo de una marca ajena, extremo que no debería quedar a elección del potencial infractor, ya que en tal caso sería una modalidad simple para escapar de una infracción marcaria, citando como ejemplo la utilización de símbolos de clubes deportivos en artículos de *merchadising*, industria que genera importantes ingresos a los titulares de tales marcas (Dinwoodie y Janis, 2017: 1622). De ahí que incluso los teóricos a favor de la exigencia del uso a título de marca han puesto de relieve que todavía el riesgo de confusión es la piedra angular para determinar la existencia de una infracción, de ahí su necesidad de efectuar un análisis de este presupuesto infraccional (Dogan y Lemley, 2007: 1698).

De esta manera, sin adentrarme en la determinación del riesgo de confusión —materia propia de un estudio por separado—, estimo relevante incorporar dos criterios útiles en su examen que permiten descartar la presencia de una probabilidad de confusión.

47. Caso *GoFit* del Tribunal Federal Supremo alemán, asunto I ZR 201/16, 15 de febrero de 2018.

48. Caso *Ortlieb* del Tribunal Federal Supremo, I ZR 138/16, 15 de febrero de 2018. Esta decisión es consistente con la sentencia del caso *Google France SARL, Google Inv. versus Louis Vuitton Malletier SA*, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-236/08, apartados 56 a 58, 23 de marzo de 2010.

49. *Reed Executive plc and another versus Reed Business Information Lt*, [2004] EWCA Civ 159.

50. *Eksouzian versus Albanese*, [2015] U.S. Dist. Lexis 104793.

El primero es el parámetro de la presumible percepción de los consumidores respecto a inferir algún vínculo entre el signo ajeno con los productos o servicios del potencial infractor. Ricolfi, para explicar este canon, utiliza como ejemplo la pintura del artista Andy Warhol que reproduce la presentación comercial de la sopa de la marca Campbell. Para este autor resulta poco probable que los posibles interesados en esa obra de arte presuman una ligazón entre la marca comercial y el artista, ni tampoco elegirán tal pintura por el signo distintivo ajeno reproducido en ella; por el contrario, lo decisivo para adquirir tal producto es precisamente la autoría de Warhol, y no el icono comercial que representa mediante su obra plástica (Ricolfi, 2015: 1130-1131).

Una segunda herramienta apropiada para despejar la concurrencia del riesgo de confusión es acudir al contexto en que la marca ajena es utilizada por un tercero. Esta pauta es empleada por Dinwoodie y Janis para analizar la legalidad de la práctica efectuada por los buscadores—como Google— referida a vender como palabras claves marcas de otros, especialmente a competidores. Así, para ellos el requisito del uso a título de marca es un criterio muy grueso o poco sofisticado para delimitar en qué casos tal actividad es lícita o no, ya que incluso podría generar una inmunidad a tales empresas tecnológicas. Lo razonable para resolver este dilema es revisar la manera cómo dichas empresas comercializan con esos símbolos ajenos y cómo presentan sus resultados de búsqueda a los internautas a fin de fijar una eventual confusión; en definitiva, el contexto en donde son empleados dichos signos distintivos. Por consiguiente, esta mirada más refinada para intentar resolver la cuestión de los usos atípicos permite balancear de mejor forma todos los intereses en juego (Dinwoodie y Janis, 2017: 1663).

Para comprender de mejor forma ambos cánones, resulta de interés dar cuenta de dos sentencias, una dictada en Francia y otra en nuestro país. La primera se refería a la utilización de una camiseta de la marca Dolce & Gabbana Discount que vestía un personaje de la película *Camping 2*. Así, la acción marcaría de dicha casa de modas por esa utilización no consentida fue desestimada. Ello, porque para el público el uso de tal símbolo no era relevante para hacer más atractiva la película y favorecer con ello su venta, por lo que había que descartar un riesgo de confusión. Y, además, que no había denigración, puesto que el contexto de tal utilización se enmarcaba en una comedia humorística.⁵¹

En el caso de Chile, es interesante la sentencia dictada por la Corte Suprema en el asunto *101 palabras*. El origen de este litigio fue la organización por parte del Ministerio de Salud de un concurso literario que denominó *Lactancia materna en 101 palabras*.⁵²

51. *Sté. Gado Sri and Sté. Dolce & Gabbana Sri versus Sté. Pathe Distribution and Sté. Pulsar Productions*, TGI Paris, 11 de junio de 2010.

52. Sentencia de la Corte Suprema, rol 2015-2019, 30 de diciembre de 2019.

El titular de la marca comercial *100 palabras* demandó a tal ente público por infracción marcaria, destacando una cuasi identidad respecto de los símbolos involucrados y los servicios a distinguir. La Corte Suprema rechazó la demanda, dando cuenta que el riesgo de confusión no puede evaluarse de forma abstracta, sino en concreto. Por ello, lo que debe analizarse es si el público destinatario que participó en tal concurso referido a la lactancia podría haber creído que se trataba de un certamen ejecutado por el titular de la marca inscrita.

Así, tal interrogante fue respondida negativamente por la Corte Suprema al destacar que era un hecho público y notorio que la actora realizaba tales concursos con relación a un determinado lugar geográfico (por ejemplo, *Santiago en 100 palabras*), pero no respecto a algún extremo específico de tal territorio, ni menos para difundir una política pública como la reseñada. En esta sentencia aparece con nitidez que el uso de esa marca ajena hace presumir una cierta percepción del público, y el contexto en que ella es empleada despeja toda duda de confusión.

A modo de resumen, en el derecho chileno la temática de los usos atípicos de una marca ajena ha tenido un desarrollo insatisfactorio. Ello se debe a que la ley históricamente no contemplaba un catálogo íntegro respecto a los supuestos más usuales de este tipo de casos. Tal omisión no ha sido remediada por la Ley 21.355 que adopta un enfoque muy estrecho en la materia al consagrar solo dos hipótesis de usos permitidos. A pesar de ello, estimo que la propuesta que se presenta en esta oportunidad, al menos, dará espacio para encuadrar ciertos usos atípicos que deben estar presente en un mercado transparente y que haga posible el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, como lo es la libertad de expresión.

Conclusiones

En este trabajo he dado cuenta del carácter expansivo que ha experimentado el derecho de marcas en los últimos años. Dicho desbalance, en que se privilegia los intereses de los titulares marcarios en desmedro de los competidores y público en general, tiene como efecto disminuir el ámbito de los usos atípicos de una marca ajena en una amplia gama de sectores, como lo es la política, la crítica social, el arte y las nuevas tecnologías. Tal cuestión de evidente relevancia no tiene un enfoque común en el derecho comparado y se diferencia del modelo estadounidense y europeo por su mayor o menor apertura en la admisión de estos usos. En el caso de Chile, la temática de los usos permitidos de una marca ajena carece de una regulación íntegra en la Ley de Propiedad Industrial, cuestión no es mejorada por la Ley 21.355. Sin perjuicio de este escenario normativo, en este texto se sugiere encauzar ciertos usos atípicos de una marca ajena dentro de los límites estructurales del derecho marcario, y es de relevancia para ello admitir como requisito del *ius prohibendi* el uso a título de marca por parte del posible infractor.

Referencias

- AGHINA, Giorgio (1971). *La utilizzazione atipica del marchio altrui*. Milán: Giuffrè.
- AMERICAN LAW INSTITUTE (1995). *Restatement of the law of unfair competition*. St. Paul (Minnesota): American Law Institute publishers.
- . (1938). *Restatement of the law of torts*. St. Paul (Minnesota): American Law Institute publishers.
- BARNES, Davis y Teresa Laky (2004). «Classic Fair Use of Trademarks: Confusion About Defenses». *Santa Clara High Technology Law Journal*, 20 (4): 833-885.
- BEEBE, Barton (2020). *Trademark Law. An Open-Source Casebook*. Coppell (Texas). Disponible en <https://bit.ly/3Wcc3eb>.
- BENTLY, Lionel y Ben Sherman (2014). *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press.
- BERCOVITZ, Alberto (2013). «Los límites de los derechos conferidos por la marca. El uso meramente descriptivo de la marca ajena». En Vicente Cuñat Edo (director), *Estudios de derecho mercantil. Liber amicorum profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*. Valencia: Tirant lo Blanch. Disponible en <https://bit.ly/3YTO7yg>.
- BERNET, Manuel (2015). «La protección suplementaria de los signos distintivos a través del derecho de la competencia desleal». En Guillermo Caballero Germain y Osvaldo Lagos Villarreal (editores), *Estudios de Derecho Comercial. Quintas Jornadas Chilenas de Derecho Comercial*. Santiago: Thomson Reuters.
- BOHACZEWSKI, Michal (2020). «Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality of Illusion?». *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 51 (7): 856-877.
- BURRELL, Robert y Dev Gangjee (2010). «Trade Marks and Freedom of Expression – A call for Caution». *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 41 (5): 544-569.
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Pablo Palazzi, Andrés Sánchez Herrero y Diego H. Serebrinsky (2014). *Derecho de la competencia desleal*. Buenos Aires: Heliasta.
- CANLORBE, Julien (2007). *L'usage de la marque d'autrui*. París: Litec.
- CHIJANE, Diego (2017). *La defensa judicial del derecho de marca*. Montevideo: La Ley.
- DAVIS, Jennifer (2020). «Limitations to Trademark Protection as Defenses to Infringement». En Irene Calboli y Jane C. Ginsburg (editores), *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DI CATALDO, Vincenzo (2010). «Chapter 8: Italy». En Paul Lange (editor), *International Trade Mark and Signs Protection*. Múnich: Beck.
- . (1993). *I segni distintivi*. Milán: Giuffrè.

- DINWOODIE, Graeme (2009). «Lewis and Clark Law School Ninth Distinguished IP Lecture: Developing Defenses in Trademark law». *Lewis and Clark L. Rev.*, 13: 99-153.
- DINWOODIE, Graeme y Mark Janis (2007). «Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law». *Iowa Law Review*, 92: 1597-1667.
- DOGAN, Stacey y Mark Lemley (2007). «Grounding Trademark Law Through Trademark Use». *Iowa Law Review*, 92: 1669-1701.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (2004). *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons.
- . (1995). *El sistema comunitario de marcas*. Madrid: Montecorvo.
- FHIMA, Ilanah y Dev S. Gangjee (2019). *The Confusion Test in the European Trade Mark Law*. Oxford: Oxford Press.
- FHIMA, Ilanah (2013). «Trade Marks and Free Speech». *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 44 (3): 293-321.
- . (2011). *Trademark Dilution in Europe and the United States*. Oxford: Oxford Press.
- FIRTH, Alison, Gary Lea y Peter Cornford (2012). *Trademark. Law and Practice*. London: Jordans.
- GALÁN CORONA, Eduardo (2003). «Artículo 27. Limitaciones del derecho de marca». En Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (director), *Comentarios a la Ley de Marcas*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi.
- GANGJEE, Dev (2018). «Trade Marks and Allied Rights». En Rochelle Cooper Dreyfuss y Justine Pila (editores), *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2019). *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adoptado al Reglamento sobre la Marca de la UE, a la Directiva de Marcas y a la reforma de la Ley de Marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*. Madrid: Wolters Kluwer.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2003). «El uso de una marca renombrada ajena como elemento decorativo». *Actas de Derecho Industrial*, 24: 505-526.
- . (2000). *El uso descriptivo de la marca ajena*. Madrid: Marcial Pons.
- GEIGER, Christophe (2010). «Marques et droits fondamentaux». En Christophe Geiger y Joanna Schmidt-Szalewki (directores), *Les défis du droit des marques au XXI siècle*. Estrasburgo: Litec.
- . (2007). «Trade Marks and Freedom of Expression. The Proportionality of Criticism». *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 38 (3): 317-327.
- GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio (1995). «Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el derecho de los signos distintivos». En *Estudios sobre marcas*. Granada: Comares.
- INGERL, Reinhard y Christian Rohnke (2010). *Markengesetz*. Múnich: Verlag C.H. Beck.

- JANIS, Mark (2013). *Trademark and Unfair Competition Law in a nutshell*. St. Paul (Minnesota): West Academic Publishers.
- JORDAN, Lynn M. y David M. Kelly (2019). «Another Decade of *Rogers versus Grimaldi*: Continuing to balance the Lanham Act with The First Amendment Rights of Creators of Artistic». *The Trademark Reporter*, 109: 833-874.
- KRETSCHMAR, Paul (2021). «MarkenG § 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft BeckOK Markenrecht». En Kur, Bomhard y Albrecht, *BeckOK Markenrecht*. Disponible en: <https://bit.ly/3vlglof>.
- KUR, Annette (2020). «Trademark Functions in European Union Law». En Irene Calboli y Jane C. Ginsburg (editoras), *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (2010). «Marks for goods and services (trademark)». En Carlos M. Correa (editor), *Research handbook on the protection of IP under WTO Rules: Intellectual Property in the WTO*. Cheltenham: Edward Elgar.
- . (1996). «TRIPS and Trademark Law». En Beier y Schricker (editores), *From GATTs to TRIPS: The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Múnich: Wiley-VC.
- KUR, Anette y Ansgar Ohly (2020). «Lauterkeitsrechtliche Einflüsse auf das Markenrecht». *GRUR*, 5: 457- 471.
- KUR, Annette y Martin Senffleben (2017). *European Trademark Law*. Oxford: Oxford University Press.
- LEMLEY, Mark A. (1999). «The modern Lanham Act and the death of common sense», *Yale L.J.*, 108: 1687- 1715.
- LITMAN, Jessica (1999). «Breakfast with Batman: The public interest in the advertising age». *Yale L.J.*, 108: 1717-1736.
- LOCKRIDGE, Lee Ann W. (2010). «When is a Use in Commerce a Noncommercial Use?». *Florida State University Law Review*, 37: 336-392.
- LOBATO, Manuel (2002). *Comentario a la Ley 17/2001*. Madrid: Civitas.
- MACHAT, Michael (2005). «The practical significance of the Supreme Court Decision in *KP Permanent Make-Up, Inc. versus Lasting Impression I, Inc.*». *The Trademark Reporter*, 95: 825-837.
- MASSAGUER, José (2011). «La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de competencia desleal». En Ramón Morral Soldevila (director), *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial*. Madrid: Civitas-Thomson Reuters.
- MCCARTHY, J. Thomas (2005). *McCarthy on trademarks and unfair competition*. Nueva York: Thomson-West.
- MCGEVERAN, Willam (2008). «Rethinking Trademark Fair Use». *Iowa L. Rev.*, 94 (1): 49-124.

- MELLOR, James, David Llewelyn, Tom Moody-Stuart, David Keeling, Iona Berkeley, Ashton Chantrielle y Maxwell Keay(2018). *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*. Londres: Sweet and Maxwell.
- PASSA, Jérôme (2009). *Droit de la Propriété Industrielle*. París: L.G.D.J.
- PEGUERA POCH, Miquel (2013). «Uso a título de marca y el alcance del *ius prohibendi* en la Directiva de Marcas». *Actas de Derecho Industrial*, 33: 185-210.
- PHILLIPS, Jeremy (2003). *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*. Oxford: Oxford University Press.
- PIRES DE CARVALHO, Nuno (2006). *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. La Haya: Kluwer Law International.
- RAMSEY, Lisa, P. y Jens Schovsbo (2013). «Mechanisms for Limiting Trade Mark Rights to Further Competition and Free Speech». *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 44 (6): 671-700.
- RICOLFI, Marco (2015). *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*. Turín: Giappichelli.
- ROTHMAN, Jennifer E. (2020). «Valuing the Freedom of Compete in Defenses to Trademark and Related Claims in the United States». En Irene Calboli y Jane C. Ginsburg (editoras), *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- SCHMIDT-PFITZER, Peter (2009).«Article 16». En Stoll, Busche y Arend (editores), *Max Plack Commentaries on World Trade Law. WTO. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff.
- SCHOVSBO, Jens (2018).«“Mark My Words”: Trademarks and Fundamental Rights in the EU». *U.C. Irvine L. Rev.*, 8: 555-581.
- SCHMITZ, Christian (2012). «Distintividad y uso de las marcas comerciales». *Revista Chilena de Derecho*, 39 (1): 9-31.
- SENFTLEBEN, Martin (2015). «Free signs and free use: How to offer room for freedom of expression within the trademark system». En Christophe Geiger, *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*. Cheltenham: Edward Elgar.
- SENFTLEBEN, Martin, Lionel Bently, Graeme Dinwoodie, Christophe Geiger y otros. (2015), «Recommendation on Measures to Safeguard Freedom of Expression and Undistorted Competition in EU Trade Mark Law». *European Intellectual Property Review*, 37 (6): 337-344.
- SUÑOL, Aurea (2012). «El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?». *InDret. Revista para el Análisis del Derecho*. Disponible en <https://bit.ly/3Bw73ZY>.
- TUSHNET, Rebecca (2014). «Make me walk, make me talk, do whatever you please: Barbie and exceptions». En Rochelle Cooper Dreyfuss y Jane C. Ginsburg, *Inte-*

Intellectual Property at the Edge. The Contested Contours of IP. Cambridge: Cambridge University Press.

Agradecimientos

La redacción de este artículo ha contado con la ayuda del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República de Chile, en el marco del Proyecto Fondecyt Iniciación número 11180517 intitulado «Los usos permitidos de una marca ajena en el derecho comparado y en el derecho chileno», en el cual el autor tiene la calidad de investigador responsable. Asimismo, el autor desea agradecer la hospitalidad de la Universidad de Santiago de Compostela, en la cual pudo efectuar una visita de investigación en mayo de 2019, y accedió a los fondos bibliográficos necesarios para la redacción de este trabajo.

Sobre el autor

MANUEL ANTONIO BERNET PÁEZ es abogado. Doctor en Derecho por la Universidad de los Andes. Profesor de Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Su correo electrónico es mbernet@uandes.cl.  <https://orcid.org/0000-0002-8668-9528>.

La *Revista de Chilena de Derecho y Tecnología* es una publicación académica semestral del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que tiene por objeto difundir en la comunidad jurídica los elementos necesarios para analizar y comprender los alcances y efectos que el desarrollo tecnológico y cultural han producido en la sociedad, especialmente su impacto en la ciencia jurídica.

DIRECTOR

Daniel Álvarez Valenzuela
(dalvarez@derecho.uchile.cl)

SITIO WEB

rchdt.uchile.cl

CORREO ELECTRÓNICO

rchdt@derecho.uchile.cl

LICENCIA DE ESTE ARTÍCULO

Creative Commons Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional



La edición de textos, el diseño editorial
y la conversión a formatos electrónicos de este artículo
estuvieron a cargo de Tipografía
(www.tipografica.io).