ADI 40 (2019-2020): 249-266

EL REQUISITO DE CONEXIÓN EXIGIDO EN LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE UNA SOLICITUD CONTRARIA A UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA INSCRITA EN CHILE

THE CONNECTION REQUIREMENT DEMANDED IN THE PROHIBITION OF AN APPLICATION CONTRARY TO A WELL-KNOWN MARK REGISTERED IN CHILE

MANUEL BERNET PÉREZ*

RESUMEN

El propósito de este artículo es examinar el requisito de conexión que la Ley de propiedad industrial chilena exige para la protección de las marcas notoriamente conocidas inscritas. En este sentido, el titular de una marca de esta naturaleza puede oponerse al registro de una solicitud de un signo idéntico o similar, que distinga bienes o servicios distintos y no relacionados, a condición de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos o servicios identificados con el símbolo notorio. Esta exigencia de conexión ha sido escasamente analizada, y por ello, en este estudio se proponen ciertos criterios normativos para su determinación por el juzgador.

Palabras clave: Derecho chileno, marcas notoriamente conocidas, requisito de conexión.

ABSTRACT

The purpose of this article is to examine the connection requirement that the Chilean Industrial Property Law requires for the protection of well-known marks registered. In this sense, the owner of a trademark of this nature can oppose the registration of an application for an identical or similar sign, which distinguishes different and unrelated goods or services, provided that the latter have some kind of connection with the products. or services identified with the notorious symbol. This connection requirement has been scarcely analyzed, and therefore, in this study certain normative criteria are proposed for its determination by the courts.

* Profesor de Derecho Comercial, Universidad de los Andes (Santiago de Chile). Dirección de correo electrónico: *mbernet@uandes.cl*.

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 de Proyecto Fondecyt de Iniciación núm. 11180517 titulado «Los usos permitidos de una marca ajena en el Derecho comparado y en el Derecho chileno», en el cual su autor tiene la calidad de investigador responsable.

Fecha de recepción: 29 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 21 de mayo de 2020.

Keywords: Chilean Law, well-known trademarks, connection requirement.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. ANTECEDENTES GENERALES DEL ARTÍCULO 20, LETRA *G)*, INCISO 3.° DE LA LPICH.—1. EL ORIGEN DEL ARTÍCULO 20, LETRA *G)*, INCISO 3.° DE LA LPICH.—2. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 16.3. DEL ADPIC.—3. EXAMEN DEL ARTÍCULO 20, LETRA *G)*, INCISO 3.° DE LA LPICH.— III. EL REQUISITO DE LA CONEXIÓN DE LAS COBERTURAS DE LAS MARCAS ENFRENTADAS.—1. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA DETERMINACIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE LOS SÍMBOLOS IMPLICADOS.—2. UNA PROPUESTA DE PARÁMETROS NORMATIVOS PARA DETERMINAR LA CONEXIÓN DE COBERTURAS.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. GENERAL BACKGROUND OF ARTICLE 20, LETTER *G)*, PARAGRAPH 3 OF THE LPICH.—1. THE ORIGIN OF ARTICLE 20, LETTER *G)*, SUBSECTION 3 OF THE LPICH.—2. ANALYSIS OF ARTICLE 16.3. OF TRIPS.—3. EXAMINATION OF ARTICLE 20, LETTER *G)*, PARAGRAPH 3 OF THE LPICH.—III. THE REQUIREMENT FOR THE CONNECTION OF THE COVERAGE OF THE OPPOSING TRADEMARKS.—1. A FIRST APPROACH TO DETERMINING THE CONNECTION BETWEEN THE SYMBOLS INVOLVED.—2. A PROPOSAL FOR REGULATORY PARAMETERS TO DETERMINE THE CONNECTION OF COVERAGE.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Los titulares de las marcas notoriamente conocidas en Chile están facultados para oponerse al registro de una solicitud de una marca que sea idéntica o semejante a la suya. Es así como el artículo 20, letra *g)* de la Ley de Propiedad Industrial chilena («LPICH») contempla dos prohibiciones de registro vinculadas a las marcas notorias. La primera, contenida en el inciso 1.° de la letra *g)* del artículo 20 de la LPICH, se refiere al supuesto en que la solicitud de registro comprende a signos idénticos o semejantes al notorio para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes al designado por la marca reconocida prioritaria.

La segunda prohibición de registro, prescrita en el inciso 3.° de la misma letra *g)* es más compleja, puesto que se alude a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes al notorio, que a diferencia de la prohibición del inciso 1.°, distinguen productos y servicios distintos y no relacionados a los productos o servicios diferenciados por el símbolo reconocido. En este último supuesto, la LPICH autoriza al titular de la marca famosa a oponerse a de dicha solicitud de registro, en la medida que los productos o servicios indicados en la misma guarden algún tipo de conexión con los productos o servicios que distingue la marca notoriamente conocida, exigencia que se denomina requisito de conexión.

El propósito de este texto es determinar cómo se debe comprender este requisito de conexión entre las coberturas marcarias de los símbolos enfrentados, materia que no ha sido estudiada por los autores chilenos. Para llevar a cabo este fin en un primer momento se revisarán los antecedentes generales del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, donde esta exigencia de conexión se encuentra incorporada, siendo muy importante al respecto conocer su fuente directa, a saber, el artículo 16.3 del ADPIC. A continuación, se examinará cada uno de los requisitos que exige la disposición precitada de la LPICH para ubicar dogmáticamente el requisito de conexión. Y finalmente, se analizará el requerimiento de conexión, mencionándose los criterios normativos para su determinación por el juez. A cada uno de estos asuntos nos abocaremos por separado a continuación.

II. ANTECEDENTES GENERALES DEL ARTÍCULO 20, LETRA *G)*, INCISO 3.° DE LA LPICH

1. El origen del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH

La disposición del artículo 20, letra *g)* de la LPICH fue incorporada través de una modificación efectuada por medio de la Ley núm. 19.996, de 11 de marzo de 2005. En cuanto a la Ley núm. 19.996, tal y como se indica en el Mensaje Presidencial núm. 4-341, de 4 de octubre de 1999, su propósito fue adecuar la legislación interna a los compromisos adquiridos por el Estado de Chile al suscribir el Acuerdo de Marrakech, cuyo Anexo 1C es el ADPIC. En lo que nos interesa, en el referido Mensaje se alude explícitamente al proyectado artículo 20, letra *g)* de la LPICH, en los siguientes términos:

> «... se regula la marca notoria extranjera según lo establecido expresamente en los números 2 y 3 del artículo 16 de los ADPIC, incorporándose el concepto de "sector pertinente del público"; se restringe la aplicación del principio de especialidad respecto de marcas notoriamente conocidas, en la medida que exista algún riesgo de asociación entre esta última y los productos o servicios a distinguir por el signo solicitado...»[1].

Ahora bien, con relación a la redacción final del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.°, de la LPICH, la influencia del artículo 16.3 del ADPIC resulta evidente, siendo ilustrativo al respecto el siguiente cuadro comparativo[2]:

Artículo 16.3 del ADPIC	*Artículo 20, letra* g), *inc. 3.° LPICH*
El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandi* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de la marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada	De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

[1] Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia el proyecto de ley que modifica la Ley núm. 19039, de 4 de octubre de 1999, pág. 8. La historia legislativa de la Ley núm. 19.996 se encuentra disponible en *https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/5621/* (última visita 27 de abril de 2020).

[2] Este cuadro comparativo es de elaboración propia.

De estos artículos es posible visualizar evidentes similitudes normativas. En este sentido, ambos tienen por propósito proteger a las marcas notoriamente conocidas más allá del principio de especialidad, en la medida que la solicitud o la marca posterior guarde algún tipo de conexión con la marca notoriamente conocida, y que el registro o uso de dicha marca posterior lesione los intereses de la marca notoriamente conocida registrada. Pues bien, debido a la enorme influencia que se aprecia tuvo el artículo 16.3 del ADPIC en la redacción del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, se hace necesario a continuación examinar de forma independiente su contenido.

2. Análisis del artículo 16.3 del ADPIC

A continuación, nos detendremos a precisar cuáles son las condiciones o requisitos a las que se subordina la protección reforzada a la marca notoriamente conocida, según dispone la norma precitada. Sin perjuicio de ello, estimo relevante de forma previa dar cuenta de su finalidad. Sobre ello, los autores concuerdan que la protección conferida a la marca notoriamente conocida por el artículo 6 bis del CUP resultaba ser insuficiente, puesto que solo tutelaba las mismas respecto a los signos posteriores que distinguían idénticos o semejantes productos, quedando sin sanción el registro o el uso no autorizado por terceros de tales marcas notorias para identificar productos o servicios dispares[3]. De esta manera, por medio del artículo 16.3 del ADPIC se pretendió proteger a las marcas notoriamente conocidas más allá del principio de especialidad[4].

Dicho lo anterior, conforme a dicha disposición no cualquier marca notoriamente conocida podrá ser objeto de esta tutela, puesto que debería cumplir tres requisitos, estos son: i) estar registrada en el país donde se pretende su protección; ii) que el uso de la marca en conflicto indique una conexión con los bienes o servicios distinguidos por esta y el titular de la marca notoriamente conocida, y iii) que el uso de dicha marca posterior lesione los intereses del titular de la marca notoriamente conocida registrada. Debido a que la primera exigencia no reviste una especial dificultad, a continuación, nos detendremos en el análisis de los dos últimos requisitos[5].

Así, en cuanto a la exigencia de conexión, a pesar de que se ha criticado su redacción por su falta de claridad, algunos autores han tratado de dilucidar su correcto sentido o alcance[6]. Para Pires de Carvalho el significado de este requisito no es sencillo, pero debe entenderse de la siguiente forma, esta es, que el titular de una marca notoriamente conocida registrada dispondría de la potestad para prevenir el uso y el registro de una marca idéntica o semejante no autorizada que distingue bienes o servicios que no son idénticos o similares a los designados por la marca notoriamente conocida, si tal uso generaría que los

[3] Ricketson, S. (2015), pág. 653; Schmidt-Pfitze (2009), págs. 325-326.

[4] Kur, A. (1996), pág. 107; Schmidt-Szalewski, J. (1998), pág. 209; Chijane, D. (2017), pág. 205.

[5] Para Kur la exigencia que las marcas notorias estuviesen registradas obedece a un error en la edición final del ADPIC, puesto que tal requerimiento había sido eliminado en versiones previamente discutidas por las partes. *Vid*. Kur (2012), pág. 429.

[6] Diversos autores han expresado críticas a este requerimiento de conexión. Así, para Cabanellas la condición de conexión resulta ser inútil y trivial con relación a la tutela de la marca notoria. *Vid*. Cabanellas de las Cuevas, G. (2003), págs. 182-183. Por su parte, Fernández-Nóvoa señala que esta primera condición no un rasgo característico de la protección de la marca renombrada, sino más bien se trataría del supuesto de confusión asociativa. *Vid*. Fernández Nóvoa, C. (2004), pág. 399.

consumidores creyeran que el propietario de la marca notoriamente conocida es el productor o el distribuidor o es alguien relacionado con la producción o venta de los bienes o servicios designados por la marca no autorizada. De este modo, según este autor, cualquier vínculo implícito es suficiente como forma de conexión, por lo que no es necesario que los consumidores efectivamente crean que el titular de la marca notoriamente conocida haya licenciado su uso al tercero no autorizado. A modo de ejemplo, los consumidores podrían creer que los productos o servicios son fabricados por una empresa filial de propiedad del titular de la marca, o que existe un consentimiento implícito por parte de este para permitir tal uso[7].

Por su parte, RICKETSON sostiene que la exigencia de conexión permite cubrir no solo las hipótesis en que los consumidores puedan visualizar algún grado de relación entre los productos o servicios con la marca notoriamente conocida, ya sea por vía de una licencia o patrocinio, sino que además, se podría extender a aquellas circunstancias en que el público se da cuenta que no hay una probabilidad de tal tipo de vínculo, empero, se provoca algún grado de asociación entre la marca notoriamente conocida y los bienes o servicios en los que es empleada, debido a que les recuerda la exclusividad o prestigio de la misma o ciertas connotaciones favorables como es su calidad[8].

Por otra parte, respecto al requisito que el uso de dicha marca posterior lesione los intereses del titular de la marca notoriamente conocida registrada, los autores coinciden en que se trata de una exigencia que debe ser evaluada en términos objetivos[9]. Tal interpretación se sostiene en el hecho que esta exigencia mencionada fue añadida del texto original en reemplazo de la eliminación de la expresión «injustamente» (=*unfairly*) que se incluía antes de la frase: «indicar una conexión»[10]. La razón de dicho cambio obedece a que algunos países apuntaron a la dificultad de delimitar para qué sujeto o sujetos era injusto el empleo de la marca notoriamente conocida, manifestándose como respuestas para tal interrogante diversas alternativas, tales como para el titular marcario o para el público, o para ambos u otras personas[11]. De ahí que se prefirió remover toda noción de mala fe o deshonestidad por parte del infractor, pudiendo sancionarse incluso a aquel agente que lealmente haya utilizado una marca ajena sin la intención de dañar a su propietario[12].

Dicho lo anterior, se destaca que la fórmula utilizada por el artículo 16.3 del ADPIC, esta es, que sea probable que el uso de la marca notoria lesione los intereses del titular es particularmente favorable a este último. Ello, puesto que la expresión «probable», se debe interpretar en el sentido que los propietarios marcarios no deben probar un daño efectivo, sino solo la posibilidad que ello tenga lugar[13].

---

[7] PIRES DE CARVALHO, N. (2006), págs. 287-288.

[8] RICKETSON, S. (2015), pág. 654.

[9] GERVAIS, D. (2008), pág. 278; RICKETSON, S. (2015), pág. 655.

[10] En el denominado Proyecto Bruselas del ADPIC el artículo 16.3 tenía la siguiente redacción: «*Article 6 bis of the Paris Convention shall apply mutatis mutantis to goods of services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would unfairly indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark*». Este texto se contiene en GERVAIS, D. (2008), pág. 273.

[11] GERVAIS, D. (2008), pág. 278.

[12] RICKETSON, S. (2015), pág. 654.

[13] PIRES DE CARVALHO, N. (2006), pág. 290.

Finalmente, el criterio de ilicitud consistente en la lesión de los intereses del titular marcario es del todo impreciso, lo que permite para algunos extender la protección a las marcas notoriamente conocidas a los supuestos de confusión en un sentido amplio, la dilución o el parasitismo[14]. En relación con lo anterior, para PIRES DE CARVALHO, el requisito de probabilidad de lesión (=*likely to be damaged)* no concierne necesariamente a perjuicios económicos, como lo son la pérdida de ingresos o ventas, sino el perjuicio a la notoriedad o reputación de la marca —cualquiera que esta sea— y que pueda llevar a la disminución de su valor intrínseco[15]. Sin perjuicio de lo dicho, existen otros autores que han postulado que este factor de ilicitud debe ser comprendido en términos más estrictos, limitándose solo al supuesto de riesgo de asociación[16], o bien, haciendo presente la imposibilidad de sancionar el parasitismo[17].

De este modo, las interpretaciones que se han formulado respecto del artículo 16.3 del ADPIC distan de ser pacíficas, lo cual redundará en la dificultad para comprender los contornos del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, norma que con algunas diferencias menores, incorporó en la legislación chilena los lineamientos dados por este acuerdo internacional.

3. EXAMEN DEL ARTÍCULO 20, LETRA *G)*, INCISO 3.° DE LA LPICH

Un primer apunte que debemos realizar respecto de esta norma es recordar cuál es su propósito. En este sentido, el legislador chileno pretendía ajustar las normas internas a las exigencias propias del ADPIC, por lo cual mediante el artículo 20, letra *g),* inciso 3.° de la LPICH se estableció a favor de los titulares de las marcas notoriamente conocidas una tutela reforzada consistente en impedir el registro de marcas en conflicto más allá de la regla de especialidad.

En segundo lugar, en cuanto a la denominación de marca notoriamente conocida, es preciso advertir que en la doctrina comparada se ha discutido su corrección terminológica, como también cuáles serían sus elementos que la definen[18]. Es así que algunos sostienen que la noción de marca notoriamente conocida debería identificar solo aquel signo no registrado que supera el principio de territorialidad, mientras que la marca que es protegida más allá de la especialidad debería recibir la calificación de renombrada o famosa[19]. Así, en el

---

[14] MASSAGUER, J., y MONTEAGUDO, M. (1997), pág. 176; MONTEAGUDO, M. (1995), págs. 109-110; CORREA, C. (1998), pág. 97; PACÓN, A. (1997), pág. 184.

[15] PIRES DE CARVALHO, N. (2006), pág. 290. Sobre lo dicho, para RICKETSON, el daño consistente en la pérdida de clientela entre operadores económicos que actúen en sectores muy diversos es poco probable, empero, es posible que se presenten otros daños al titular marcario, como lo es la pérdida de exclusividad, la pérdida de oportunidades de licenciamiento, el riesgo de demandas judiciales si los productos o servicios son defectuosos o no cumplen con el estándar prometido, entre otros. Lo dicho se expresa en RICKETSON, S. (2015), pág. 654.

[16] FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2004), pág. 427; GARCÍA VIDAL, Á. (1999), pág. 1538. La opinión de estos autores se infiere de su interpretación al artículo 4.1 *b)* (i) de la Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, cuyo texto es semejante al artículo 16.3 del ADPIC, coincidiendo que esta hipótesis se circunscribe al riesgo de confusión *lato sensu*.

[17] Según KUR no se podría sancionar la violación de una marca notoria respecto del cual el infractor solo obtiene beneficios, pero al mismo tiempo no se daña el valor del signo imitado, indicándose como ejemplo la venta de productos de mercadeo que portan la marca notoriamente conocida, ya que a su juicio no causaría un menoscabo a su titular más allá de no permitirle utilidades adicionales, por lo que no se apreciaría un daño propiamente tal. Esta opinión se señala en KUR (2012), pág. 430.

[18] Se recoge esta discusión en KUR, A. (1992), págs. 222-224; GONZÁLEZ-BUENO (2005), págs. 24-30.

[19] MONTEAGUDO, M. (2002), pág.188; CERNADAS LÁZARE, M. (2019), págs. 114-115; PHILIPS, J. (2003), pág. 397.

caso de las primeras se deberá acreditar que ella es ampliamente conocida en el sector pertinente que consume los productos o servicios (criterio cuantitativo), mientras que, respecto de las segundas, además de ser conocida por el círculo interesado, se deberá probar su *goodwill* o prestigio muy acrecentado (criterio cualitativo)[20].

En el Derecho chileno esta cuestión no ha sido tratada por la doctrina, empero, si es posible extraer ciertas opiniones de órganos administrativos como de los tribunales de justicia. En este sentido, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial («INAPI») como la Corte Suprema han considerado que el criterio cuantitativo o de conocimiento es el rasgo definitorio que permite delimitar esta tipología de marca comercial. Es así que en las Directrices de Marcas emanadas de INAPI se afirma que: «... se entenderá que una marca es famosa y notoria, cuando por su volumen de ventas, duración o intensidad de uso en el mercado, por su valoración o prestigio alcanzado, o por cualquier otra causa similar, es indudablemente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o establecimientos»[21]. De esta manera, si bien el INAPI distingue, al igual que la ley, entre los términos famosa y notorio, concibe que ellos se reconducen a la prueba de un mismo hecho, a saber, el conocimiento de la marca pertinente por el círculo de interesados. Por su parte, la Corte Suprema, ha compartido esta tesis del INAPI, en cuanto a inclinarse por el criterio cuantitativo para identificar a este tipo de marca[22].

A partir de lo dicho, estimamos que en el Derecho chileno resulta apropiado utilizar la denominación genérica de marca notoriamente conocida, y no algunas de sus especies concebidas por la doctrina comparada. Ello, puesto que en su caracterización se ha escogido el criterio cuantitativo, y no el cualitativo o reputacional, el que solo despliega un papel como factor para demostrar el grado de conocimiento del signo pertinente en el público[23]. Además, se debe agregar que no existe un reconocimiento positivo en el derecho chileno a la denominada marca renombrada. Y, por el contrario, en otros instrumentos vinculantes para Chile, como es el Tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, se emplea específicamente la nomenclatura marca notoriamente conocida, por lo que resulta preferible su uso para identificar este signo reforzado[24]. Ahora bien, ello no significa que el criterio cualitativo no desempeña un rol en la estimación de la tutela de la marca notoriamente conocida, puesto que la reputación será un elemento determinante para apreciar la probable lesión a los intereses del titular marcario.

Desde un prisma dogmático, las razones de este especial tratamiento obedecen a las funciones particulares que despliegan este tipo de signos distintivos,

[20] Fernández-Nóvoa, C. (1995), pág. 180.

[21] INAPI (2017), pág. 8.

[22] Sentencia de la Corte Suprema, 18 de abril de 2016, Rol núm. 8.024-2015.

[23] Lo dicho es consistente con el Derecho de marcas de la Unión Europea y de Estados Unidos de América respecto a que la marca que goza de protección reforzada es aquella que logra demostrar un cierto conocimiento, optándose por ello en desmedro a la exigencia del criterio cualitativo para su configuración. Acerca de lo dicho, *vid*. Cernadas Lázare, M. (2019), pág. 164.

[24] En este Tratado las partes se obligan a reconocer la importancia de la Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de 1999. De esta manera, estos instrumentos internacionales que forman parte del ordenamiento chileno solo reconocen en puridad a la marca notoriamente conocida. Una similar idea se expresa para el marco normativo internacional en Chijane, D. (2017), pág. 202.

en desmedro de la marca meramente usada. Así, para MONTEAGUDO: «... la marca renombrada estimula las ventas para lo que no basta, en muchas ocasiones, con ofrecer productos dotados de elevada calidad. [...] En efecto, el renombre se convierte en un bien económico susceptible de explotación autónoma, esto es, más allá de su conexión inicial con las prestaciones originales, a través de diversos procedimientos»[25]. Por su parte, para KIRKPATRICK, la tutela de la marca notoria se explica en la protección tanto de los intereses del titular marcario como de los consumidores. En cuanto al primero, sin este amparo privilegiado diversos infractores elegirían para promocionar sus productos marcas reconocidas, obteniendo con ello una enorme ventaja económica al hacerse conocidos en el mercado sus artículos sin realizar gasto publicitario alguno, siendo ello un indebido aprovechamiento de la reputación del titular prioritario. Respecto al público consumidor, lo usual es que estos actuarán con una menor diligencia al adquirir productos designados con una marca notoriamente conocida, debido a que confiarán que la calidad de tales bienes es equivalente a los provenientes del propietario de dicho signo distintivo[26].

Una vez que hemos expuesto de forma breve las razones de esta particular tutela a las marcas notoriamente conocidas cabe analizar cuáles son los requisitos específicos dispuestos en el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH para que sea aplicable esta prohibición de registro. Así, debemos estar frente a: (i) una marca registrada en Chile que goce de fama y notoriedad, la que podrá impedir el registro de (ii) otro signo idéntico o similar, solicitado para (iii) distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, (iv) que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distinguen la marca notoriamente conocida y que, por la otra, (v) sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.

Ahora bien, a pesar de que metodológicamente hemos segregado cada uno de los requisitos de la norma en examen, se debe sostener que cada una de estas exigencias se encuentran estrechamente vinculadas entre sí, particularmente para evaluar la presencia de un eventual riesgo de confusión en un sentido amplio, también denominado riesgo de asociación.

Lo dicho es particularmente relevante tratándose de las marcas notorias que gocen de una elevada fuerza distintiva. Así, para MCCARTHY, mientras más conocida sea la marca del demandante, mayor a su vez será la posibilidad de confusión entre productos no competitivos, de ahí que se ha sancionado como ilícito, a modo de ilustración, el uso de la marca Johnnie Walker para designar moteles o cigarrillos[27]. Por su parte, según FERNÁNDEZ-NÓVOA: «... cabe sostener que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior»[28]. Adicionalmente, CURTO POLO explica que para examinar la posible conexión entre los bienes o servicios de una marca posterior y el titular de una marca notoria anterior se deberá «... tener en cuenta el principio de interdependencia de la identidad o semejanza de los signos y de

[25] MONTEAGUDO, M. (1995), pág. 87.
[26] KIRKPATRICK (2005), págs. 3-7.
[27] MCCARTHY, T. (2005), págs. 24-90.2 y 24-90.3.
[28] FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2017), pág. 560.

la identidad o similitud de los productos o servicios. [...] Del mismo modo, se considera que en esta apreciación jugará un papel decisivo el carácter distintivo de la marca, bien ínsito en el propio signo, bien adquirido como consecuencia de su uso en el mercado...»[29].

De este modo, volviendo al análisis de los requisitos impuestos por el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, su determinación al caso concreto no reviste una aplicación binaria ni tampoco analítica, sino más bien, el juzgador deberá realizar una tarea sintética, examinando cada uno de los elementos de la norma de forma global o interdependiente. A modo de ejemplo, el denominado requisito de conexión será evaluado en términos más o menos estrictos, en la medida que la marca notoria cuya protección se pretende tenga una mayor o menor fuerza distintiva, o bien, si las marcas en conflicto son idénticas o meramente semejantes.

De ahí que resulte evidente que tratándose de una marca notoriamente conocida dotada de una elevada carga distintiva (marcas fuertes) y que se enfrenta a una marca posterior idéntica, la llamada exigencia de conexión no se requerirá en términos rigurosos, sino que se permitirá una mayor laxitud, en vistas al examen de interdependencia de todos los factores involucrados[30]. Para McCarthy, es razonable que a mayor distintividad, unicidad o renombre de una marca, más profunda será la impresión que crea en la conciencia del público y más extenso será el ámbito de protección a que tendrá derecho[31]. En otras palabras, una marca denominada fuerte tendrá la aptitud frente a los consumidores a vincularse o conectarse a un mayor número de productos o servicios, circunstancia que se facilita si la marca posterior resulta ser idéntica a este signo notorio[32].

Sin embargo, ello no debe ser entendido que en un caso concreto sea posible no cumplir con alguno de los requisitos dispuestos en el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH. Por tanto, podemos estar en presencia de (i) una marca notoriamente conocida inscrita; (ii) una solicitud posterior de marca idéntica o similar; (iii) que exista una conexión en las coberturas indicadas por tales signos distintivos, pero (iv) el titular prioritario no pueda acreditar una probable lesión a sus intereses, puesto que el tercero solicitante ostenta una justa causa para obtener el registro de la marca posterior. De ahí que el cumplimiento de esta exigencia de conexión no sea suficiente debiendo, por tanto, acreditarse la probabilidad de daño. Dicho esto, se debe señalar que si la diferencia entre los productos o servicios distinguidos por los signos enfrentados es sustancial, podría llevarnos a concluir que el potencial daño a la marca notoria sería solo remoto[33].

---

[29] Curto Polo, M. (2008), pág. 281.

[30] Sobre el concepto de marcas fuertes, *vid*. Di Cataldo, V. (1993), pág. 73; Fernández-Nóvoa, C. (2004), pág. 283.

[31] McCarthy, T. (2009), pág.11-172.

[32] Lo expresado es recogido por la doctrina estadounidense como europea a propósito del riesgo de confusión. Así, para Kirkpatrick, existe una relación inversamente proporcional entre el factor similitud de las marcas y el factor de semejanza de los productos, de manera que, a mayor identidad de las marcas en conflicto, un menor factor de semejanza de los productos será requerido para determinar el riesgo de confusión. Esta opinión está en Kirkpatrick (2005), págs. 5-7. Mientras que para Fernández-Nóvoa la apreciación global del riesgo de confusión supone una cierta interdependencia de todos los factores tomados en consideración, en especial la similitud entre los signos confrontados y los productos o servicios designados por cada uno de los símbolos. Sobre esto, *vid*. Fernández-Nóvoa, C. (2017), pág. 558.

[33] Esta idea expresada respecto al riesgo de dilución se encuentra en Pattishall, B. W. (1984), pág. 299.

Finalmente, se debe recordar que el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPI acoge como criterio de ilicitud de la solicitud marcaria la probable lesión a los intereses del titular del signo notorio. Acerca de esta exigencia, el INAPI sostiene que este requisito es idéntico al contemplado en el artículo 16.3 del ADPIC, y postula que la lesión a los intereses del titular del signo reputado se identifica exclusivamente con el riesgo de dilución[34]. Por su parte, el Tribunal de Propiedad Industrial de Chile, ha interpretado este requerimiento en términos más laxos, no siendo posible identificar con claridad cuáles serían los supuestos específicos de ilicitud contenidos en la norma[35].

Acerca de este extremo, debemos criticar que el legislador chileno haya incorporado literalmente lo prescrito en el artículo 16.3 del ADPIC, norma que resulta del todo imprecisa, y que ha llevado a una disputa dogmática en torno a cuáles serían las hipótesis de lesión a los intereses del titular de la marca notoriamente conocida.

Esta cuestión, que requiere un examen en profundidad por separado y que excede por ello los fines de este trabajo, a nuestro parecer podía ser resuelta teniendo a la vista los siguientes elementos. El primero, es que se debe poner especial atención a la locución «probable» utilizada por el legislador, lo cual implica que el titular de la marca notoriamente conocida no debe demostrar un daño efectivo a sus intereses respecto del signo inscrito. Ello, como puede comprenderse, permite considerar estimable la alegación acerca de cualquier circunstancia que disminuiría el valor de la marca notoriamente conocida, como lo puede ser la dilución[36]. Un segundo factor a tener presente es la Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, que según lo estipulado en el Tratado de libre comercio celebrado por Chile con Estados Unidos de América, resulta ser un directriz orientativa de obligada aplicación en el ordenamiento chileno. Así, en el artículo 4.1.*(b)* de la Recomendación se prescribe que una solicitud de registro se estimará contraria a una marca notoriamente conocida en los supuestos de riesgo de confusión en un sentido amplio, dilución del carácter distintivo y el parasitismo.

De esta manera, a partir de esta primera aproximación a este asunto, se podría afirmar que el requisito de probabilidad de lesión a los intereses del titular de una marca notoriamente conocida deberá ser interpretado en un sentido amplio, comprendiéndose como hipótesis de un eventual menoscabo a la confusión *lato sensu*, la dilución y el parasitismo. Sin perjuicio de ello, debemos apuntar que el titular de la marca notoria pertinente, para demostrar esta probabilidad de daño a sus intereses —particularmente para la dilución y el parasitismo— deberá acreditar que el signo invocado sea poseedor de prestigio o de renombre, lo

[34] INAPI (2017), pág. 16.

[35] El Tribunal de Propiedad Industrial de Chile, en sentencia de 6 de agosto de 2019, Rol TDPI núm. 1009-2019, prescribe que se lesionarían los intereses del titular de la marca notoria inscrita: «debido a que este no controla, entre otros, las estrategias comerciales, estándares de calidad, publicidad o marketing asociados a la prestación de los servicios que intenta el solicitante con el registro del signo pedido».

[36] Para McCarthy la dilución de una marca comercial famosa tendrá lugar si se prueba que un tercero al utilizar la misma produce como efecto la disminución o reducción de su capacidad distintiva. Esta idea se expresa en McCarthy, T. (2005), pág. 24-212. Sobre la dilución se distingue dos especies: la dilución por difuminación (*blurring*) y la dilución por envilecimiento (*tarnishment*). Respecto a estos tipos de dilución, por todos, Fhima, I. (2011), pág. 109-188.

cual nos lleva a considerar en esta fase de aplicación de la norma examinada el criterio cuantitativo o reputación[37]. Por tanto, a nuestro parecer solo se causará un daño a la unicidad de la marca (dilución) o se aprovechará de su valor para promocionar productos o servicios diferentes a los distinguidos por la marca notoria (parasitismo), cuando el signo cuyo registro se solicita ostente un valor añadido independiente de su función distintiva, el cual descansa precisamente en su reputación o renombre[38].

III. EL REQUISITO DE LA CONEXIÓN DE LAS COBERTURAS DE LAS MARCAS ENFRENTADAS

1. Una primera aproximación a la determinación de la conexión entre los símbolos implicados

El requisito de conexión de las coberturas de las marcas confrontadas en un juicio de oposición, contenido en el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, tiene su fuente material en el artículo 16.3 del ADPIC. De este modo, a pesar de ciertas diferencias de redacción, ambas disposiciones destinadas a proteger a las marcas notoriamente conocidas tienen como denominador común requerir que exista un vínculo entre los productos o servicios distinguidos por la marca posterior y el titular de la marca prioritaria, lo cual permitirá establecer una posible lesión a esta última. Así, en el caso del artículo 16.3 del ADPIC ello se dice directamente, mientras que el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, de forma enrevesada dispone que este enlace debe producirse al examinarse, por una parte, los productos o servicios designados por la solicitud marcaria, y por la otra, los productos o servicios distinguidos por la marca notoria, de modo que si entre los mismos existe un vínculo o conexión —de cualquier naturaleza—, entonces se podrá concluir que los productos o servicios designados por la marca posterior evocan a la marca notoriamente conocida.

Acerca de ello, se debe apuntar que para la determinación de la similitud, relación o conexión de los productos o servicios de los signos enfrentados se debe atender a la perspectiva del consumidor interesado en la adquisición de tales productos o servicios, no siendo por tanto relevante para resolver esta cuestión la mera ubicación de tales artículos o servicios en el Clasificador Internacional de Niza[39].

De este modo, aplicando lo dicho hasta ahora respecto a la causal de prohibición de registro analizada, el tribunal, una vez que haya detectado la identidad o semejanza entre los signos contenidos en la solicitud y la marca notoria prioritaria, se deberá situar en la perspectiva del consumidor para evaluar una posible conexión entre los productos o servicios por las cuales se pretende registrar la marca solicitada con los productos o servicios designados por la marca notoria.

Ahora bien, volviendo al tenor literal del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, el legislador chileno adoptó una posición favorable a la protección de la marca notoria, al disminuir considerablemente la regla de la especialidad.

[37] Similar opinión respecto al artículo 16.3 del ADPIC en Pires de Carvalho, N. (2006), pág. 290. En análogos términos para el Derecho europeo en Cernadas Lázare, M. (2019), pág. 134.

[38] Un parecer semejante se manifiesta para el Derecho español por Monteagudo, M. (2002), pág. 191.

[39] Esta misma idea se expresa para el Derecho español por Gómez Sánchez, D. (2011), pág. 139.

Ello se debe, en primer término, al mencionar que los productos o servicios a distinguir por la solicitud marcaria pueden ser «distintos y no relacionados» a los productos o servicios designados por la marca notoria. En cuanto al adjetivo «distintos», su sentido natural apunta a aquello que tiene una naturaleza diferente, pero que en el ámbito marcario se refiere a productos o servicios que pertenecen a distintas clases, o bien, formando parte de la misma clase, su naturaleza es muy disímil. Respecto de la locución «no relacionados», aunque su sentido natural da cuenta de aquello que no está comunicado con otra cosa, en el plano marcario aludiría a productos o servicios de diferentes clases, pero que tienen algún grado de vínculo.

En segundo lugar, la disposición examinada demanda «guardar algún tipo de conexión», sin mencionar la naturaleza de tal enlace, por lo que consideramos que podrá ser de carácter fáctica, económica o jurídica[40]. De este modo, se consideraría como conexión el convencimiento que puedan tener los consumidores acerca de las vinculaciones entre las marcas, tales como licencias, consentimientos implícitos o relaciones societarias. Adicionalmente, la segunda observación que debemos realizar es que la locución «conexión» supone cualquier vínculo o enlace entre los productos o servicios distinguidos por las marcas confrontadas, siendo absolutamente irrelevante la pertenencia común a una misma clase, o bien, que cada una formen parte de clases relacionadas de alguna manera.

De esta forma, como se aprecia, las expresiones «distintos» y «no relacionados» son magnitudes que nos permiten encasillar de mayor a menor grado la similitud que puede presentarse entre los productos o servicios distinguidos por la marca notoria, y los productos o servicios que se pretendan designar por la solicitud de la marca posterior[41]. Así, cuando el legislador prescribe la presencia de conexión entre los campos de la solicitud de la marca y la marca notoria, desde luego presupone que los ámbitos o coberturas de tales símbolos son alejados entre sí, debiendo no solo distanciarse de la regla de especialidad, sino incluso de cualquier vínculo estrecho, como puede ser la complementariedad entre los productos, o bien, su destino común.

Recapitulando lo dicho hasta ahora, el requisito de conexión de las coberturas de las marcas en conflicto bajo ninguna perspectiva podrá ser resuelto acudiendo al Clasificador Internacional. Por el contrario, la exigencia de «guardar algún tipo de conexión» debe ser interpretada en términos laxos, esto es, como cualquier vínculo —ya sea fáctico, económico o jurídico— que permita estimar que los consumidores creerán que los productos o servicios designados por la marca solicitada están enlazados con los productos o servicios distinguidos por la marca notoria.

---

[40] En este extremo, en atención a que la exigencia de conexión se deriva del artículo 16.3 del ADPIC, creemos que es posible seguir las interpretaciones dadas respecto de dicho precepto para esclarecer el sentido de la norma chilena, acudiendo particularmente a lo dicho por Pires de Carvalho, N. (2006), pág. 288.

[41] Esta afirmación se sustenta en una interpretación coherente de las prohibiciones de registro del artículo 20, letras *f)* y *h)* de la LPICH. En este sentido, para el legislador chileno, son productos o servicios idénticos o similares (en oposición a distintos) los que pertenecen a una misma clase o clases relacionadas [art. 20, letra *h)* de la Ley], en cambio, los productos o servicios serán relacionados (en oposición no relacionados) cuando pertenecen a distintas clases cuyas coberturas tengan relación [art. 20, letra *f)* de la LPICH], y finalmente respecto de los productos o servicios que presenten conexión entre ellas, no se requerirá ningún vínculo referido a las clases del Nomenclátor [art. 20, letra *f)* de la LPICH].

Por otro lado, no es posible identificar este requisito de «conexión» con un eventual riesgo de confusión. Acerca de este último, la Corte Suprema de Chile ha afirmado que: «... el riesgo de confusión involucra la posibilidad que el público consumidor pueda creer que los productos o servicios poseen un mismo origen empresarial cuando no lo tienen»[42]. Por tanto, la probabilidad de confusión apunta al convencimiento erróneo que se genera en los consumidores acerca de la procedencia empresarial de cierto producto o servicio[43]. En cambio, el requisito de «conexión» solo se dirige a precisar si los consumidores podrían trazar un enlace entre los productos o servicios designados por la marca solicitante con los productos o servicios destacados por la marca prioritaria. Luego, en el caso que dicho nexo pueda ser establecido por el juez, según los criterios normativos que se examinarán a continuación, entonces solo ahí se podrá determinar si tal conexión puede causar una lesión a los intereses del titular de la marca notoria, como lo sería, a modo de ilustración, con la probabilidad de riesgo de confusión en un sentido amplio.

A pesar de que la exigencia de conexión de las coberturas de las marcas enfrentadas deba ser interpretada en términos laxos, ello no significa que la naturaleza de los productos o servicios de tales signos distintivos sea irrelevante, todo ello en miras a determinar un posible daño a los intereses del titular marcario prioritario. En este punto, CERNADAS afirma que los productos o servicios determinarán cuál es el público consumidor de los mismos, que puede ser el general o el especializado. Por consiguiente, al fijarse los productos o servicios designados por las marcas en conflicto, de manera consecuencial se perfila el tipo de consumidor que deberá evaluar la presencia de la denominada conexión[44]. En este extremo, puede acontecer que el público pertinente para apreciar este requisito de conexión no sea coincidente, puesto que, a modo de ejemplo, los productos distinguidos por la marca notoriamente conocida prioritaria se dirijan a un consumidor experto, mientras que los productos designados por la marca posterior apunten a todo público. En tal hipótesis, debemos mencionar que el tipo de consumidor que debe considerar el juez es aquel correspondiente a la marca posterior, puesto que como señala la LPICH, son los productos o servicios referidos en la solicitud de la marca ulterior los que deben guardar algún tipo de conexión con los productos servicios distinguidos por la marca notoria.

De este modo, el juez deberá razonar, según la prueba que conste en el proceso, si los productos o servicios designados por la marca posterior producirían al modelo de consumidor escogido una evocación o un enlace mental con los productos o servicios distinguidos por la marca notoriamente co-

[42] Sentencia de la Corte Suprema, 17 de marzo de 2001, Rol núm. 7042-09.

[43] Del mismo modo tampoco es posible enlazar este requisito de conexión con el llamado riesgo de confusión *lato sensu* o confusión indirecta, en el cual la creencia errónea de los consumidores recae sobre las marcas confrontadas, puesto que de forma equivocada se les otorga a las empresas implicadas vínculos económicos o jurídicos. En cambio, la exigencia de conexión solo abarca a las coberturas que designan cada uno de los símbolos enfrentados. Sobre esta modalidad de riesgo de confusión, *vid*. CHIJANE, D. (2017), págs. 96-98; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2004), pág. 380.

[44] Se debe mencionar que esta opinión es expresada por la autora a propósito de la exigencia de vínculo o asociación requerida para la protección de la marca renombrada por el Derecho europeo de marcas. Así, uno de los factores para apreciar este vínculo entre la marca renombrada prioritaria y la marca posterior es la naturaleza de los productos o servicios distinguidos por cada una de ellas. Así este proceso mental que tiene lugar en la mente del consumidor, a nuestro parecer resulta ser similar al que se debe efectuar en el Derecho chileno para conformar el requisito de conexión, puesto que su finalidad es análoga. Sobre lo dicho, *vid*. CERNADAS LÁZARE, M. (2019), pág. 225.

nocida inscrita. Para dicha tarea estrictamente normativa, el tribunal deberá emplear un conjunto de parámetros que se revisarán en el apartado siguiente. Finalmente, se debe reiterar que la exigencia de conexión, prescrita en el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la Ley de LPICH, no es requisito aislado o independiente del resto, de forma que en su determinación al caso concreto deberá complementarse especialmente con el renombre y carácter distintivo de la marca notoria. De esta forma, resulta evidente que será más factible estimar la presencia de conexión de una solicitud marcaria con una marca idéntica que tenga renombre y elevada distintividad —característica adquirida por su unicidad o su intenso uso en el tráfico—, a pesar que los campos operativos de ambos signos sean distintos, puesto que cualquier uso que se realice de este signo afamado en el mercado indefectiblemente generará una evocación del mismo para el público consumidor, con independencia de los productos o servicios que se designen con tal símbolo.

2. Una propuesta de parámetros normativos para determinar la conexión de coberturas

Un primer alcance a tener en cuenta es que el juez lo que debe establecer es la conexión entre los campos operativos de los signos en confronte, los que en caso alguno serán idénticos ni relacionados, ya que tal como indica la hipótesis del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, se está en presencia precisamente de un quiebre de la regla de la especialidad.

Dicho esto, una segunda observación que debemos efectuar es que el juez en la determinación de esta conexión deberá situarse en la posición del consumidor —ya sea general o profesional—, y estimar qué expectativas o inferencias puede realizar ese modelo con respecto a un posible vínculo entre los productos o servicios designados por la marca solicitada con los productos o servicios distinguidos por la marca notoria[45].

En este extremo, creemos que el tribunal para establecer la presencia del requisito de conexión de coberturas marcarias deberá seguir particularmente los criterios normativos de (i) diversificación de los productos o servicios bajo una misma marca; (ii) las áreas de expansión natural, y (iii) los canales de distribución similares, los que en seguida se revisarán por separado.

El parámetro de diversificación de productos o servicios bajo una misma marca consiste en que el titular de una marca notoria, a fin de beneficiarse de su *goodwill*, expandirá el uso de su marca para distinguir diferentes tipos de productos o servicios, práctica que es de normal conocimiento de los consumidores[46]. En tal hipótesis, el público relevante, a pesar de estar frente a productos o servicios distantes de los designados por la marca notoria, al identificarse estos por tal símbolo renombrado, dará lugar a la denominada conexión. A modo de

[45] Para los efectos del conocimiento de la percepción de los consumidores respecto de esta cuestión, Sánchez Herrero postula dos vías, aunque tratadas con ocasión del riesgo de confusión, las que nos pueden ser útiles para nuestro análisis. La primera es el conocimiento directo de esta percepción por medio de encuestas. La segunda tiene un cariz más especulativo, así: «... se trata de inferir, a partir de ciertos datos objetivos, cuál puede ser la percepción de los consumidores en cuanto al grado de relación que tienen entre sí dos productos determinados y, en consecuencia, cuán probable es que se les atribuyan un mismo origen, si es que ostentan marcas idénticas o semejantes». Esta idea se expresa en Sánchez Herrero, A. (2013), pág. 364.

[46] Kirkpatrick (2005), págs. 5-19 y 5-24.

ejemplo, en el Derecho estadounidense se resolvió la existencia de conexión entre el alimento pizza con un personaje de una tira cómica, razonándose que es usual en el tráfico que el nombre de dibujos animados o de figuras de fantasía es licenciado para una amplia gama de productos o servicios, que van desde juguetes a restaurantes de comida rápida[47].

A continuación, el parámetro de áreas de expansión natural apunta a determinar si el campo operativo de la solicitud de marca se encuentra dentro de lo que se denomina diversificación o desarrollo potencial por parte del titular de la marca notoria, todo ello bajo la mirada del estándar del consumidor medio[48]. Sobre ello, se sostiene que para la delimitación de este criterio el factor preponderante será la percepción del público relevante, esto es, si el consumidor asumiese o tendría la expectativa de tal expansión, no siendo relevante que se establezca con posterioridad que dicha impresión no era la correcta[49]. Lo expresado es ilustrado con la Decisión *Hotels Statler Company, Inc*. vs. *Chase et al*., del Tribunal de Distrito del Estado de California. Este pleito se motiva por el uso no autorizado por un tercero, en Los Ángeles, del nombre comercial «Statler», el cual a su vez era de propiedad de una conocida cadena de hoteles, que operaba comercialmente bajo ese mismo nombre. La demandada alegó como defensa que los campos comerciales de las partes no eran relacionados ni conectados, puesto que su sector mercantil era la venta de flores, mientras que la actora prestaba servicios de hotelería. El Tribunal rechazó tal argumentación al sostener que, aunque el hotel todavía no funcionaba en la ciudad de Los Ángeles, puesto que estaba en construcción, se promocionaba como un establecimiento de excelencia, los que usualmente cuentan dentro de sus prestaciones adicionales con una tienda de flores o de regalos en su interior. Adicionalmente, el establecimiento de la demandada se ubicaba a una distancia menor de media milla de la futura locación del hotel, lo que incrementaba un posible engaño a los consumidores. De este modo, frente a una identidad de las marcas en conflicto, en conjunto con una proximidad física y una natural expansión económica de la marca renombrada, se consideró otorgar una medida precautoria de prohibir la utilización del signo «Statler» por la demandada[50].

Una similar línea dogmática se aprecia en la Decisión recaída en el asunto marca *Carven* emanada de la Corte Suprema. En este litigio, dicha marca notoriamente conocida ligada a la alta costura se opuso a la solicitud de registro de un idéntico símbolo que distinguía artículos de aseo y accesorios para el hogar. Así, para dar por establecida una relación de las coberturas de los signos enfrentados, la Corte Suprema razonó que es una tendencia actual de las empresas diversificar sus líneas de negocios, siendo frecuente que compañías comercializadoras de vestuarios también ofrezcan variantes de productos para el hogar y el cuidado personal[51].

---

[47] *Conan Props*., *Inc*. vs. *Conan Pizza, Inc*., 752 F.2d 145, 150, 225 U.S.P.Q. 379, 381 (5th Cir. 1985).

[48] Sánchez Herrero, A. (2013), págs. 371-372.

[49] American Law Institute (1995), pág. 234. En este extremo, Janis enfatiza que no es necesario demostrar que el titular de la marca notoriamente conocida tenía intenciones de expandir sus negocios al campo de la marca posterior, puesto que lo relevante es si los consumidores podrían percibir que sería probable dicha extensión. Sobre lo dicho, *vid*. Janis (2013), pág. 227.

[50] *Hotel Statler Company, Inc*. vs. *Chase et al*., No. 13670, U.S.D.C.S.D. Cal, 7 de abril de 1952, cuyo texto se reproduce en *TMR*, 42, págs. 625-630.

[51] Sentencia de la Corte Suprema, 9 de junio de 2014, Rol núm. 2047-2014.

Finalmente, el parámetro de los canales de distribución similares se refiere a que es probable estimar un grado de conexión entre productos o servicios de diferentes marcas idénticas en la medida que compartan un mismo canal de comercialización[52]. Este criterio pretende determinar cómo realmente los productos o servicios serán ofrecidos, y si la misma clase de consumidores se verá expuesta de forma simultánea a las marcas en conflicto, por lo que puede haber una superposición de público, lo que naturalmente tendría una importancia relevante para fijar si los consumidores percibirán que ambos productos o servicios se encuentran conectados entre sí.

Esta regla se ilustra en la Decisión «Oxxo» pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial de Chile. En este litigio la multinacional mejicana Emprex, titular de la marca notoriamente conocida «OXXO» que distingue tiendas de conveniencia, se opuso a la solicitud de la marca «Oxxo Care Cleaners», que pretendía diferenciar servicios de lavandería. Así, el Tribunal acogió la demanda de oposición, argumentado al respecto que los servicios ofrecidos por las partes exhibían un grado de conexión, puesto que los establecimientos donde son efectuadas tales prestaciones compartirían un mismo canal comercial, de ahí que desde la perspectiva del consumidor inevitablemente se producirá una conexión entre los referidos servicios[53].

IV. CONCLUSIONES

El artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH prescribe que el titular de una marca notoriamente conocida podrá oponerse a una solicitud de registro de un signo idéntico o semejante que distingue productos o servicios distintos y no relacionados, en la medida que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos o servicios designados por la marca afamada. Este requisito, que hemos denominado «conexión», no ha sido estudiado por la doctrina chilena, por lo que en este texto hemos pretendido determinar su sentido y alcances.

Así, hemos propuesto que esta exigencia de conexión debe definirse como cualquier vínculo que potencialmente realizarán los consumidores entre los productos o servicios designados por la marca posterior con los productos o servicios distinguidos por la marca notoriamente conocida inscrita. En este sentido, se debe poner de relieve que el ligamen entre los campos operativos de los signos enfrentados puede ser de cualquier naturaleza, ya sea fáctica, económica o jurídica. Del mismo modo, en la tarea de la determinación de esta «conexión» no desempeña papel alguno el encasillamiento de los productos o servicios en el Clasificador de Niza.

Ahora bien, la naturaleza de los productos o servicios distinguidos por uno u otro signo confrontado sirven al juez para determinar qué tipo de consumidor se

---

[52] Sánchez Herrero, A. (2013), pág. 382. Es interesante mencionar que Fhima y Gangjee, a propósito del riesgo de confusión, señalan que este factor es especialmente útil para determinar la similitud de productos o servicios que son comercializados en tiendas especializadas. A nuestro parecer, esa guía también resulta útil para determinar la conexión de coberturas, puesto que este enlace, que se realiza en la mente del consumidor, se facilitará por la coincidencia en los canales de comercialización de los productos o servicios. Esta idea se contiene en Fhima, I., y Gangjee, D. S. (2019), pág. 124. Así, a modo de ejemplo, se consideró en el Derecho estadounidense que entre el vodka y los cigarrillos existía un vínculo o conexión, en atención a que ambos productos se vendían en las mismas licorerías. Sobre este caso, *vid*. *Death Tobacco, Inc*. vs. *Black Death USA,* 31 U.S.P.Q.2d 1899, 1903 (C.D. Cal. 1993).

[53] Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de Chile, 6 de agosto de 2019, Rol TDPI núm. 1009-2019.

utilizará para evaluar este requisito de «conexión». Así, si se trata de productos o servicios dirigidos a todo el público, entonces se empleará el modelo del consumidor general, mientras que los artículos o servicios destinados a profesionales o de valor, el prototipo a seguir será el del consumidor experto.

Así, una vez realizada por el juez tal elección del modelo de consumidor, en la tarea de definir el grado de conexión entre los productos o servicios de las marcas involucradas se deberán ocupar una serie de parámetros de naturaleza normativa, los que tienen relación tanto con las cualidades de los productos o servicios descritos en las coberturas de cada marca, como también respecto a la estructura del mercado donde son ofrecidos o prestados.

Finalmente, se debe reiterar que esta exigencia de «conexión», no debe ser analizada de manera separada con respecto a los demás requisitos de la prohibición del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH. En este sentido, resulta de importancia matizar este requerimiento de «conexión» con el mayor o menor grado de prestigio que tenga la marca notoria prioritaria, o bien, su mayor o menor carga distintiva. Así, resulta evidente que una marca que goza de renombre y distintividad le será más fácil cumplir con este requisito examinado.

V. BIBLIOGRAFÍA

American Law Institute (1995), *Restatement of the law of unfair competition*, American Law Institute Publishers, St. Paul, Minn.

Cabanellas de las Cuevas, G. (2003), *Derecho de Marcas*, Heliasta, Buenos Aires.

Cernadas Lazaré, M. (2019), *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid.

Chijane, D. (2007), *Derecho de Marcas,* B de F, Montevideo.

— (2017), *Defensa Judicial de Marca*, La Ley, Montevideo.

Correa, C. (1998), *Acuerdo Trips*, Ciudad Argentina, Buenos Aires.

Curto Polo, M. (2008), «Artículo 8. Marcas y nombres comerciales, notorios y renombrados registrados», en Bercovitz, A. (dir.), y García-Cruces, J. A. (dir. adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor.

Di Cataldo, V. (1993), *I Segni distintivi*, Giuffrè, Milano.

Fernández-Nóvoa, C. (1995), *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid.

— (2004), *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid.

— (2017), «El riesgo de confusión», en Fernández-Nóvoa, C.; Otero Lastres, J. M., y Botana Agra, M., *Manual de Propiedad* Industrial, Marcial Pons, Madrid.

Fhima, I., y Gangjee, D. S. (2019), *The Confusion Test in the European Trade Mark Law*, Oxford Press, Oxford.

Fhima, I. (2011), *Trademark Dilution in Europe and the United States*, Oxford Press, Oxford.

García Vidal, Á. (1999), «La Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección conjunta de las marcas notoriamente conocidas», *ADI* 20.

Gervais, D. (2008), *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London.

Gómez Sánchez, D. (2011), *La infracción de la marca comunitaria*, Marcial Pons, Madrid.

González-Bueno, C. (2005), *Marcas notorias y renombradas. En la Ley y en la Jurisprudencia,* La Ley, Madrid.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (2017), «Marcas Notorias», en *Directrices de Marcas,* Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Santiago, disponible en *https://www.inapi.cl/centro-de-documentacion/directrices/marcas*.

Janis, M. D. (2013), *Trademark and Unfair Competition Law*, West Academic Publishers, St. Paul, Minn, 2013.

KIRKPATRICK, R. (2005), *Likelihood of Confusion in Trademark*, Practising Law Institute.
KUR, A. (1992), «Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation What's It All About?», en *IIC* 2.
— (1996), «TRIPS and Trademark Law», en BEIER, F., y SCHRICKER. G. (eds.), *From GATTS to TRIPS: The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*,Wiley-VC, München.
— (2012), «Marks for goods or services (trademarks)», en CORREA C. (ed.), *Research Handbook on the Protection of Intellectual Property Under WTO Rules: Intellectual Property in the WTO*, Edward Elgar, Cheltenham.
MASSAGUER, J., y MONTEAGUDO, M. (1997), «Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del acuerdo sobre los ADPIC», en IGLESIAS PRADA, J. L. (dir.), *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial de Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,* CEFI, Madrid.
MCCARTHY, T. (2005), *McCarthy on trademarks and unfair competition*, Thomson-West, New York.
— (2009), *McCarthy on trademarks and unfair competition,* Thomson-West, New York.
MONTEAGUDO, M. (1995), *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid.
— (2002), «Capítulo VI. Derechos y obligaciones del titular de la marca», en ALONSO ESPINOSA F., (coord.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001, de 7 de diciembre de Marcas*, Comares Granada.
PACÓN, A. (1997), «Implicancias del TRIPs en el Derecho de marcas», *Revista Themis* 36.
PATTISHALL, B. W. (1984), «Dawning acceptance of the dilution rationale for trademark-trade identity protection», *TMR* 74.
PHILLIPS, J. (2003), *Trade Mark Law. A practical Anatomy*, Oxford Press, Oxford.
PIRES DE CARVALHO, N. (2006), *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, Kluwer Law International, The Hague.
RICKETSON, S. (2015), *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford.
SÁNCHEZ HERRERO, A. (2013), *Confusión de Marcas*, La Ley, Buenos Aires.
SCHMIDT-PFITZER J. (2009), «Article 16», en STOLL, P.; BUSCHE. J., y AREND, K. (eds.), *Max Plack Commentaries on World Trade Law. WTO - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,* Martinus Nijhoff, Leiden-Boston.
SCHMIDT-SZALEWSKI, J. (1998), «The International Protection of Trademarks after the Trips Agreement», *Duke J. Comp. & Int'L*, 9.