

La validez del uso de la marca comercial en las plataformas digitales. Un enfoque interpretativo de la normativa vigente en Chile

* * * *

Mabel Cándano Pérez

Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile

mcandano@utem.cl

<https://orcid.org/0000-0002-1406-5134>

Recibido: 26 de marzo de 2025

Aceptado: 27 de mayo de 2025

Resumen

La Ley 19039 de Propiedad Industrial establece la posibilidad de extinguir el registro mediante la acción de caducidad ante la falta de uso real y efectivo de la marca comercial en Chile. Sin embargo, en la norma no se especifica si la utilización de la marca comercial en las plataformas digitales cumple con esta exigencia, lo que plantea nuevos desafíos regulatorios para el sistema jurídico, puesto que con la digitalización del comercio se ha transformado la forma en que los signos distintivos son protegidos y utilizados. Esto nos muestra una laguna legal sobre la validez del uso digital de marcas en los motores de búsqueda, publicidad en línea y plataformas de comercio electrónico. Este estudio busca analizar el vacío normativo con respecto al uso marcario en las plataformas digitales en la legislación chilena y qué criterios podrían adoptarse para garantizar una protección adecuada. Para el logro de este objetivo, se examinan las experiencias del sistema europeo y estadounidense, comparándolos con el ordenamiento jurídico nacional, y así puntualizar cuál es el modelo más adecuado en el presente contexto, donde la protección del titular del derecho marcario se balancea frente a la naturaleza evolutiva del comercio digital. En el caso del derecho chileno, ante la ausencia de una regulación expresa, se proponen ciertos criterios interpretativos claros para aplicar la legislación vigente a los nuevos contextos digitales. Nos basamos en el análisis de los principios de

territorialidad, la finalidad del uso y la función distintiva de la marca comercial para reconocer la validez del uso digital marcario sin necesidad de modificar la legislación vigente.

Palabras clave: uso real y efectivo, marcas comerciales, plataformas digitales, publicidad, propiedad industrial, territorialidad, función distintiva, comercio electrónico, motores de búsqueda.

The Validity of Trademark Use on Digital Platforms. An Interpretive Approach to Current Chilean Regulations

Abstract

Industrial Property Law No. 19,039 establishes the possibility of extinguishing the registration through a revocation action due to the lack of actual and effective use of the trademark in Chile. However, the law does not specify whether the use of the trademark on digital platforms meets this requirement, which poses new regulatory challenges for the legal system, given that the digitalization of commerce has transformed the way distinctive signs are protected and used. This reveals a legal gap regarding the validity of the digital use of trademarks in search engines, online advertising, and e-commerce platforms. This study seeks to analyze the regulatory gap regarding trademark use on digital platforms in Chilean law and what criteria could be adopted to ensure adequate protection. To achieve this objective, the experiences of the European and American systems are examined, comparing them with the national legal system, and thus clarifying the most appropriate model in the current context, where the protection of the trademark right holder is balanced against the evolving nature of digital commerce. In the case of Chilean law, in the absence of express regulation, certain clear interpretative criteria are proposed for applying current legislation to new digital contexts. We base our analysis on the principles of territoriality, the purpose of use, and the distinctive function of the trademark to recognize the validity of digital trademark use without the need to amend current legislation.

Key words: actual and effective use, trademarks, digital platforms, advertising, industrial property, territoriality, distinctive function, electronic commerce, search engines.

A validade do uso da marca nas plataformas digitais. Uma abordagem interpretativa da regulamentação em vigor no Chile

Resumo

A Lei de Propriedade Industrial n° 19039 estabelece a possibilidade de extinção do registro de marca por meio de ação de revogação por falta de uso efetivo e efetivo da marca no Chile. Entretanto, a regulamentação não especifica se o uso de marcas em plataformas digitais atende a esse requisito, o que impõe novos desafios regulatórios ao ordenamento jurídico, visto que a digitalização do comércio transformou a forma como os sinais distintivos são protegidos e utilizados. Isso revela uma brecha na validade do uso de marcas registradas digitais em mecanismos de busca, publicidade online e plataformas de comércio eletrônico. Este estudo busca analisar a lacuna regulatória quanto ao uso de marcas em plataformas digitais na legislação chilena e quais critérios poderiam ser adotados para garantir uma proteção adequada. Para atingir esse objetivo, são examinadas as experiências dos sistemas europeu e americano, comparando-as com o ordenamento jurídico nacional, esclarecendo assim qual o modelo mais adequado ao contexto atual, onde a proteção do titular da marca se equilibra com a natureza evolutiva do comércio digital. No caso do direito chileno, na ausência de regulamentação expressa, são propostos certos critérios interpretativos claros para a aplicação da legislação vigente a novos contextos digitais. Baseamos nossa análise nos princípios da territorialidade, da finalidade de uso e da função distintiva da marca para reconhecer a validade do uso digital da marca sem a necessidade de modificar a legislação vigente.

Palavras-chave: uso atual e efetivo, marcas, plataformas digitais, publicidade, propriedade industrial, territorialidade, função distintiva, comércio eletrônico, mecanismos de busca.

1. Introducción

En Chile, la vigente Ley 19039 de Propiedad industrial (en adelante, LPI) establece la posibilidad de extinguir el derecho sobre una marca a través de la acción de caducidad si, transcurridos cinco años desde la concesión del registro, la marca no ha sido utilizada de manera real y efectiva en el territorio nacional por el titular del registro o por un tercero con su consentimiento, según lo establecido en el artículo 27 bis A.¹

1 En el año 2022 se modifica la Ley 19039 de Propiedad industrial y la Ley 20254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (LPI).

Sin embargo, en la norma vigente no se menciona si la utilización en las plataformas digitales cumple con esa carga legal impuesta al titular marcario,² por lo que nos encontramos ante un vacío normativo sobre la validez de la utilización del signo distintivo en la publicidad en línea, los motores de búsqueda y las plataformas de comercio electrónico. En efecto, es uno de los usos de la marca comercial que ha originado más conflictos en los diversos sistemas jurídicos del mundo.

La falta de claridad normativa en Chile genera incertidumbre tanto para los titulares marcarios como para competidores que buscan posicionarse en el mercado digital. Una regulación ambigua puede dar lugar a litigios innecesarios o desalentar la inversión extranjera.

Es por ello que el objetivo principal de este artículo es examinar cómo debe interpretarse el uso de marcas en internet en el derecho chileno para cumplir con la carga dispuesta al titular y evitar así la caducidad del registro marcario, en atención a su reconocimiento en el artículo 27 bis A de la LPI, tomando como referencia la doctrina y jurisprudencia tanto europeas como estadounidenses.

Se aplica el método cualitativo basado en el análisis de fuentes doctrinales, normativas y jurisprudenciales. Fueron escogidos los sistemas europeo y norteamericano porque presentan precedentes relevantes que podrían ser aplicados en el derecho chileno y por el impacto que tienen en la interpretación del uso marcario en las plataformas digitales.

Para el logro del objetivo propuesto, este texto se divide en tres partes. En la primera, se revisa el concepto de uso de la marca comercial y su tutela en el derecho chileno. En la segunda, se analiza el uso en internet a efectos del cumplimiento de la carga impuesta al titular marcario según lo reconocido por la doctrina y la jurisprudencia europeas y norteamericanas. Finalmente, en el tercer apartado se ofrece

Dicho reconocimiento lo encontramos en todas las legislaciones del mundo, y no constituye para nada un abuso del derecho en el sistema chileno. Puede ampliarse en Manríquez González (2018).

2 Con ello me refiero al uso marcario en la promoción de los productos o servicios en anuncios de motores de búsqueda, redes sociales y *banners*, lo que la doctrina europea ha denominado nuevos usos de signos distintivos (García Vidal, 2002, pp. 86 y 87).

una propuesta interpretativa de la norma chilena ante el silencio legal en materia de uso marcario en las plataformas digitales.

2. El uso marcario. Concepto y protección en el derecho chileno

En Chile, a partir de mayo de 2022, se introducen nuevas modificaciones a la Ley 19039 de Propiedad industrial. Una de ellas es el reconocimiento de la obligación de uso como una carga impuesta al titular marcario y la extinción de ese derecho por caducidad a falta de una utilización real y efectiva del signo distintivo.

Es así como la Ley 19039 de Propiedad industrial contempla:

Artículo 27 bis A.- Procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) Si transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo período.

De esta manera, la norma descrita permite abordar dos de los principales problemas que serán tratados en este texto. El primero se refiere a la falta de definición legal expresa de la carga de uso de la marca comercial,³ y el segundo, la omisión del reconocimiento de uso en las plataformas digitales como una de las maneras de evitar la caducidad del derecho marcario.

3 En la LPI se mencionan indistintamente tres tipos de uso, sin considerar que su alcance interpretativo es diferente atendiendo a cada momento de la vida de la marca, a saber: el uso para adquirir derechos exclusivos sobre una marca [ya sea por distintividad sobrevenida, notoriedad o como requisito para el nacimiento (art. 19)], el uso a efectos de la infracción marcaria (arts. 28 y 28 bis) y el uso vinculado a la caducidad como modo de extinción del derecho (art. 27 bis A). Puede ampliarse en Cándano Pérez (2024, p. 72).

Con relación al primer punto, la doctrina ha sido clara respecto al concepto de uso marcario. Se entiende como una carga legal para conservar el derecho de exclusividad otorgado por el registro en beneficio de los consumidores y los competidores en general (los empresarios y el Estado), lo cual garantiza, por un lado, la consolidación del signo distintivo en el mercado y, por otro, la coincidencia entre la realidad material con el contenido registral y los derechos que de él se derivan (Fernández-Nóvoa, et al., 2009, pp. 452-461).

De los elementos de ese concepto es posible apreciar la importancia de la función distintiva como componente integrante de la propia definición de marca comercial. Significa que el uso marcario adquiere relevancia cuando los empresarios posicionan en el mercado los productos o servicios designados con el signo y ello es percibido por el público consumidor, en tanto se logra la identificación o asociación en la mente de los consumidores del producto o servicio comercializado con la correspondiente marca que lo distingue (Fernández-Nóvoa, et al., 2009, pp. 452- 461).

Por tanto, si no se establece ese nexo de manera efectiva, la marca no llega a existir en sentido propio (v. g., no es lo mismo aplicar una marca para aviones que para chocolates o dulces). Esa manifestación de la marca hacia el exterior dependerá de los productos y servicios a los que identifica, y su reproducción en esos productos y servicios será suficiente según la interpretación dada al concepto de uso real y efectivo.

En efecto, la utilización de un signo distintivo se caracteriza por ser exigente y verdadera, contrapuesto a la meramente formal o asimilada, y que no se realiza con carácter simbólico o aparente, con el único fin de lograr que no se extinga el derecho. Se trata de un uso acorde con las funciones de la marca, que consisten en garantizarle al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o servicio, permitiéndole distinguirlos sin confusión posible de otros que tienen distinta procedencia. Ello implica la introducción continuada y trascendente de la marca en el mercado, o en su publicidad como preparación seria y abundante del proceso de fabricación o de venta, con exclusión de las utilizations meramente internas, económicamente irrelevantes y ocasionales (Cándano Pérez, 2024, pp. 181-182).

Desde el punto de vista práctico, la idea se justifica en lo difícil que es en la actualidad el reconocimiento legal de nuevas marcas por la gran cantidad de ellas que se encuentran inscritas con anterioridad. La institución de la caducidad del derecho por falta de uso como modo de extinción intenta facilitar los nuevos registros de marcas a quienes las necesitan para identificar realmente sus productos o servicios en el mercado, y así evitar los conflictos entre marcas cuando una de ellas no es usada en la práctica (Bercovitz Rodríguez-Cano, 2002, p. 181; Cándano Pérez, 2024, p. 47).

El segundo problema que se aborda en el texto plantea una cuestión de interpretación jurídica derivada de la omisión en la Ley 19039 respecto al uso de la marca en internet como forma válida de evitar la caducidad del derecho marcario. En particular, surge la interrogante sobre los efectos legales del uso de una marca comercial en las plataformas digitales, dado que el artículo 27 bis A de la LPI exige que el signo distintivo sea utilizado “dentro del territorio nacional”. Sin embargo, la normativa chilena no precisa si este concepto se refiere al país en su conjunto, a una región específica o a una comuna determinada.

Para resolver esta problemática, resulta necesario recurrir al principio de territorialidad, que constituye uno de los pilares fundamentales en el derecho marcario. Como mencionamos antes, la Ley 19039 establece que la marca comercial ha de utilizarse en el país en el que se efectuó el registro (art. 23 bis E),⁴ vinculando de manera explícita la validez del uso con los límites geográficos de la protección marcaria.

En este sentido, se reconoce que la marca comercial cumple con la exigencia de uso dentro del territorio nacional cuando los productos o servicios que identifica son comercializados o publicitados en cualquier parte del territorio chileno. Dado que el ámbito de circulación de bienes en el mercado nacional se enmarca dentro de las fronteras del Estado chileno, exceptuándose de esa regla general del principio de territorialidad aquellos productos o servicios que se destinan exclusivamente para la exportación.

4 Art. 23 bis E de la LPI: “Los registros de marcas tendrán validez para todo el territorio de la República”.

Pues bien, en defensa del comercio de exportación se considera cumplida la carga de uso efectivo siempre que el titular marcario efectúe en el territorio nacional la actividad de colocar la marca sobre los productos (o su presentación) que son exportados.⁵

Por lo expresado, es que el uso de la marca en internet es uno de los aspectos más debatidos dentro del estudio del principio de territorialidad del derecho marcario. En Chile, se ha generado incertidumbre respecto de este tema por el desacuerdo en su aplicación en entornos digitales y la falta de una interpretación uniforme. Es por ello que es preciso determinar si la utilización de un signo distintivo en plataformas constituye un acto jurídicamente relevante para el nacimiento y la conservación del derecho sobre la marca y si resulta suficiente para cumplir con la carga de uso obligatorio.

A mi parecer, la ausencia de una regulación legal expresa sobre el uso marcario en plataformas digitales no implica necesariamente que su explotación en estos medios carezca de validez. En efecto, el reconocimiento del uso digital de una marca comercial en Chile como real y efectivo puede derivarse de una interpretación sistemática de los principios fundamentales del derecho marcario, sin necesidad de una reforma legislativa.

En los siguientes apartados se profundizará en este análisis, sin embargo, ya es posible adelantar algunos criterios que permiten delimitar con mayor precisión el alcance y aplicación del uso marcario en entornos digitales.

Lo primero a tener en cuenta es la función distintiva de la marca, que le garantiza al público consumidor la identificación de los productos o servicios en el mercado, lo que se aplicaría de igual forma para la promoción y comercialización en las plataformas digitales. En segundo lugar, otro de los aspectos que debemos revisar es la finalidad

5 Esta solución ha sido recogida en la Ley alemana, 1994 (§26). Última modificación el 8 de octubre de 2023. En este punto, Ingerl y Rohnke (2010, §26) indican que, bajo la vigencia de la Ley de marcas de 1995, ha perdido su razón de ser la anterior doctrina jurisprudencial, que consideraba la hipótesis de que una marca aplicada tan solo a productos destinados exclusivamente a la exportación, y si el titular no usaba la marca en Alemania, se podía evitar su caducidad, invocando la existencia de alguna causa justificativa por la falta de uso.

del uso marcario, pues permite diferenciar entre una explotación genuina y un simple uso simbólico o especulativo, independientemente del medio en el que se realice. En último término, nos remitimos al principio de territorialidad, basado en que la utilización de la marca solo genera efectos comerciales dentro del país, para valorar si el uso por medios digitales de un signo —con un alcance global— podría reconocerse como real y efectiva dentro del marco normativo chileno.

3. El uso en internet a efectos del cumplimiento de la carga impuesta al titular marcario en el ámbito europeo

El uso de la marca comercial en los entornos digitales ha sido un tema resuelto en el ámbito europeo. En la presente investigación se ha elegido el derecho europeo, puesto que se encarga del estudio de la institución en los países miembros de la UE y por ser el sistema marcario en el que se basa el ordenamiento jurídico chileno. A su vez, abordamos algunas materias del derecho federal de los Estados Unidos de América, por ser un sistema en el que el uso de los signos es indispensable en los momentos esenciales del derecho marcario, y desde el ámbito jurisprudencial encontramos las respuestas a muchas de las discusiones dogmáticas respecto a dicha temática.

Tanto la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) como los tribunales nacionales de los Estados miembros de la Unión han concluido que el cumplimiento de la carga de uso marcario en internet por sus titulares resulta relevante en la actualidad, puesto que posicionan el signo en el mercado digital (García Vidal, 2002, pp. 87-90). Por tanto, esa utilización se extiende más allá de la simple publicidad tradicional para ofrecer productos o servicios que pueden ser contratados, pagados y adquiridos en línea, lo que permite la llegada a un público consumidor más amplio y diverso (Carbajo Cascón, 2023, p. 106).

Estamos ante un uso que refuerza el carácter distintivo de la marca en el mercado, lo que evita la extinción del derecho por caducidad, pero, a la vez, representa un desafío para los sistemas marcarios que se enfrentan a nuevas dinámicas de promoción digital en el comercio electrónico. En este apartado me encargo de analizar el supuesto de uso marcario publicitario en línea, en especial cuando se refiere a

la inclusión de marcas registradas en los *metatags* (como motores de búsqueda). Los criterios esbozados por la doctrina y la jurisprudencia son relevantes para determinar si estamos ante un verdadero uso real y efectivo de la marca comercial en los entornos digitales (Fernández-Nóvoa, et al., 2009, pp. 452- 459; García Vidal, 2002, p. 89).

3.1 La publicidad digital de una marca registrada

Tal como mencionamos antes, el uso de la marca comercial en internet plantea numerosos conflictos en la actualidad, en especial cuando se relaciona con la comercialización de palabras clave vinculadas a enlaces publicitarios en motores de búsqueda (v. g., Google Search) (Arancibia Obrador, 2024, pp. 123-135; Carbajo Cascón, 2023, p. 106; Heredia Sánchez, 2004).

El servicio de referencia proporcionado por el motor de búsqueda Google (Google Search), ofrece una serie de enlaces a páginas web basándose en uno o más términos, así como en palabras clave introducidas por el usuario del servicio. Estos enlaces, que se presentan bajo el espacio de búsqueda en orden descendente de relevancia con relación a la información requerida, se denominan “resultados naturales” de la búsqueda (Carbajo Cascón, 2023, pp. 106 y 107).

Desde el ámbito europeo, los casos en los que en la web solo se realiza publicidad de los productos o servicios a los que se aplica el signo, pero el consumidor no tiene la posibilidad de adquirirlos, la doctrina lo define como un uso publicitario de la marca en internet (Casado Cerviño, 2003, p. 320), lo cual no es relevante a efectos de satisfacer la carga legal de uso.

Por tanto, podría apreciarse la caducidad por falta de uso marca-rio por estimar que la reproducción en internet de un signo distintivo junto a los productos o servicios que identifica no constituye un uso efectivo, porque no se produce un empleo en el tráfico económico, sino una simple aparición en un entorno digital.

Respecto a lo anterior, la doctrina española afirma que estamos ante la presencia de un uso real y efectivo si las campañas publicitarias de ventas de los productos en internet son precedidas por la marca y el titular demuestra que está realizando serios preparativos para iniciar la venta de los productos o comenzar la prestación del

servicio. Esto es, que la publicidad se conecta con una inmediata campaña de ventas (García Vidal, 2002, p. 91).

A su vez, García Vidal (2002, p. 93) apunta que la mera publicidad en internet es considerada un uso real y efectivo a los efectos de la obligatoriedad requerida para evitar la caducidad del derecho de exclusiva adquirido si existe un vínculo entre la marca y el correspondiente producto o servicio, y siempre que la publicidad se refiera a la posibilidad efectiva de entrega del producto anunciado.⁶

El TJUE, en algunos supuestos, ha realizado una interpretación más amplia del requisito de uso marcario en las plataformas digitales. Los fallos apuntan a una presunta responsabilidad marcaria del anunciante en los supuestos de usos publicitarios de la marca en internet, soslayando los inconvenientes de que la marca no se fije ni se use directamente en los productos y servicios del tercero (Rodríguez Ramírez, 2013, pp. 4-5).⁷

La doctrina ha interpretado que también se entiende como uso de la marca en el tráfico económico la adquisición de palabras clave idénticas o similares a marcas de terceros para hacer aparecer en pantalla enlaces patrocinados con mensajes publicitarios, según lo dispuesto en los arts. 5 DM y 9 RM⁸ (Bednardz, 2011, p. 648; Carbajo Cascón, 2023, p. 107; Suñol Lucea, 2012, pp. 68-70).

6 Desde el ámbito jurisprudencial puede verse: TJUE, 23/03/2010, Rec. I-2417. Se refiere a los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, partes *Google France v. Louis Vuitton Malletier S.A. Viaticum S.A. Lucitel SARL y CNRRH*, disponible en <http://curia.europa.eu>.

7 Este problema ha sido abordado por el TJUE, 23/03/2010, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08. Le han seguido otras decisiones posteriores matizando y reforzando los argumentos contenidos en la primera, puede verse: TJUE, 25/03/2010, asunto C-236/08 a 238/08, Rec. I-2417; TJUE, 08/07/2010, asunto C-558/08; TJUE, 22/09/2011, asunto C-323/09.

8 La doctrina consolidada del TJUE en la interpretación del derecho de marcas europeo (art. 5 de la Directiva 89/104/CEE sobre aproximación de los ordenamientos de los Estados miembros en materia de marcas, sustituida luego por la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre, versión consolidada, y el art. 9 del Reglamento N° 40/94 de la marca comunitaria, aplicable *mutatis mutandis* a la nueva regulación contenida en el art. 10 de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, y en el art. 9 del Reglamento (UE) 2015/2024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de

Esta doctrina ha sido adoptada de manera uniforme por los tribunales de los países de la Unión Europea. En especial, la legislación española sigue los mismos criterios del sistema europeo, reconociendo que el titular de un signo distintivo o nombre comercial, dentro de su derecho exclusivo, tiene el derecho exclusivo de prohibir o autorizar su uso en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio, tal como se establece en el artículo 34 de la Ley de Marcas.

3.2 El empleo del signo para distinguir un producto o servicio que se puede contratar, pagar y adquirir en la red

Otro de los usos más frecuentes que actualmente se practican en la red es la utilización de los motores de búsqueda (AdWords) y, en específico, la prestación por los operadores de dichos sitios de servicios de publicidad pagada. El objetivo principal de los operadores económicos que actúan en el mercado virtual, comercializando sus productos o servicios, consiste en establecer su presencia en la red y darse a conocer entre los consumidores para que su empresa genere mayores ganancias⁹ (García Vidal, 2002, pp. 87-93).

Una estrategia para el logro de lo anterior es escoger como palabra clave un término idéntico o similar a una marca que goce de renombre y, de este modo, el anuncio publicitario aparecerá un mayor número de veces, aumentando la exposición de la información

2015), el titular de una marca nacional o comunitaria sólo está facultado para prohibirles a terceros el uso sin su consentimiento de un signo idéntico o similar a la marca si se dan las siguientes condiciones: i) el uso de un signo idéntico o similar a la marca en el tráfico económico; ii) relacionado con productos o servicios (uso a título de marca); iii) que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca; y iv) que no esté amparado por alguno de los límites al derecho exclusivo.

- 9 Según el autor, una estrategia es escoger como palabra clave un término idéntico o similar a una marca que goce de renombre; de este modo, el anuncio publicitario aparecerá un mayor número de veces y aumenta la exposición de la información publicitaria al consumidor. El anunciante que usa como palabra clave la marca ajena no la utiliza para identificar sus productos o servicios en el mercado, sino para atraer la atención de los consumidores hacia sus prestaciones.

publicitaria al consumidor. Por tanto, el anunciante que usa como palabra clave la marca ajena no la utiliza para identificar sus productos o servicios en el mercado, sino para atraer la atención de los consumidores hacia sus prestaciones.

Este uso de nuevas herramientas de promoción y posicionamiento en entornos digitales hace que nos debamos replantear los límites y posible utilización de las marcas por su titular o por terceros empleando nuevas estrategias de difusión.

En este punto, la valoración depende de si se trata de un comercio electrónico directo o indirecto. En el caso del comercio electrónico directo, el pedido de los bienes o servicios que constituyen el objeto del contrato y el cumplimiento de las obligaciones por ambas partes (pago y entrega) se realiza por medios electrónicos. Según García Vidal (2002, p. 89), en este supuesto es evidente que el uso de la marca en internet es susceptible de originar la asociación entre el signo y los productos o servicios que se requiere para el mantenimiento de un derecho de exclusiva.

En cambio, en el comercio electrónico indirecto, la manifestación de la voluntad se realiza por medios electrónicos, pero el cumplimiento de las obligaciones se realiza por la vía tradicional, o sea, la entrega del producto o la prestación del servicio se realiza fuera de la red (ya sea por voluntad de las partes o por la naturaleza de los bienes o servicios). De esa manera, para determinar si el uso es efectivo y verdadero, el signo distintivo debe registrarse en internet al finalizar el contrato, así como fijarse sobre los productos que se reciben fuera de la red o hacerse constar en el momento de la prestación del servicio (García Vidal, 2002, p. 89).

Estos nuevos escenarios generan en muchas ocasiones confusión en cuanto a los límites conferidos al titular de la marca. En tal sentido, existen posiciones divididas en la doctrina y la jurisprudencia a nivel mundial. Por un lado, se afirma que el uso en internet puede infringir la titularidad de un tercero sobre dicho signo, especialmente en casos de vulneración y confusión marcaria (Frosio, 2016; McCarthy, 2005) y, por otro, que no es posible que se infrinja ese derecho (Carbajo Cascón, 2023, pp. 101-126; Fernández-Nóvoa, et al., 2009). Ambas posiciones se fundamentan en que debe probarse el vínculo entre la marca y los productos o servicios, lo cual va a

determinar si existe riesgo de confusión o no entre los consumidores (Barret Margreth, 2010, pp. 1-20).

Como se aprecia, uno de los problemas que más se destaca sobre la utilización de la marca en internet es precisamente cuando este uso puede lesionar o infringir el derecho exclusivo del titular sobre el signo. En la práctica, habría que diferenciar la protección jurídica de los signos marcarios en un modelo de competencia perfecta y en uno de competencia imperfecta. En el primer caso, se justifica en el funcionamiento de un sistema de libre competencia eficiente y no falseado, a diferencia del mercado de competencia imperfecta como el actual, con un funcionamiento complejo donde la industria se fragmenta en diversos segmentos (Rodríguez Ramírez, 2013, pp. 4-5).

En un mercado de competencia imperfecta existe una diferenciación de productos o servicios tanto por sus características como por los precios que son ofrecidos al consumidor (Soulé, 1991, pp. 137-138). Carbajo Cascón (2011, p. 16) sostiene la misma postura sobre el uso que cuando se realiza por parte de un proveedor del producto o servicio.

Un ejemplo para ilustrar el tema planteado es el caso de Google, en el que se analiza la utilización de la marca por parte de los competidores del titular, como servicio clave de referenciación AdWords que ofrece Google.¹⁰

La interrogante del caso se centra en determinar si Google usa o no las marcas, puesto que el proveedor de productos o servicios de referenciación les permite a los anunciantes escoger aquellos signos marcarios de titularidad de un tercero mediante un procedimiento interno como el uso de palabras clave. En efecto, se afirma que

10 TJUE, 23/03/2010, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Rec. I-2417, las partes en conflicto son *Google France v. Louis Vuitton Malletier S.A. Viaticum S.A. Lucitel SARL y CNRRH*. Pueden consultarse otras decisiones similares: TJUE, 02/03/2010, Rec. I-2517, asunto C-278/2008, partes *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni*; TJUE, 08/07/2010, asunto C-558/08 Rec. I-6963, partes *Portakabin v. Primakabin BV*; TJUE, 12/07/2011, asunto C-324/09, partes *L'Oréal v. eBay*. Finalmente TJUE, 22/11/2011, asunto C-323/09, partes *Interflora v. Marks & Spencer*. Todas las sentencias se encuentran disponibles en: <http://curia.europa.eu>.

cuando se actúa en desarrollo de la actividad de comercialización por palabras claves se “está haciendo consciente y voluntariamente un uso de signos idénticos o similares a la marca en el tráfico económico para impulsar su propio servicio”. Esto es, que ese uso se realiza para productos o servicios identificados con una marca, cuya titularidad es de un tercero, aun cuando *Google* solo utiliza la marca para distinguir su servicio de búsqueda y para identificar el servicio *AdWords*. (Carbajo Cascón, 2011, p. 16)

En mi opinión, en materia de uso en internet, el criterio debe atemperarse al auge que ha alcanzado el comercio electrónico y la utilización de este medio con fines publicitarios, siendo actualmente estas formas electrónicas de comercio y publicidad, mediante el manejo de tecnologías informáticas, las que más dan lugar a usos marcarios distintos de los enumerados en las legislaciones vigentes.

No obstante, soy consciente de que los titulares marcarios que han invertido tiempo y recursos para posicionar una marca en el mercado y generan una evocación positiva entre los consumidores se ven perjudicados por el uso nominativo de sus marcas como palabras clave en los motores de búsqueda de internet.

Este uso, plantea una problemática creciente entre la protección de marcas registradas y las estrategias de *marketing* en el entorno digital. A medida que los anunciantes incorporan términos relacionados con marcas renombradas para aumentar su visibilidad, surge la preocupación por la posible confusión al consumidor y la infracción de derechos marcarios. Este escenario exige un equilibrio entre salvaguardar los intereses de los titulares de marcas y fomentar la competencia, lo que se dificulta por la diversidad de criterios jurisprudenciales observados en los tribunales de Estados Unidos y de Europa. Por lo tanto, es un tema que requiere ser reconsiderado por los operadores del derecho y los legisladores, dadas las implicaciones legales y éticas que estas prácticas conllevan en un mercado digital en constante evolución.

Para darle continuidad al análisis, resulta esencial considerar cómo esta problemática ha sido abordada en el contexto estadounidense, donde los tribunales han enfrentado múltiples demandas relacionadas con el uso normativo de marcas como palabras clave en motores de búsqueda.

A diferencia del enfoque europeo, que tiende a evaluar la existencia de una infracción en función de la vinculación entre la marca y el producto o servicio ofrecido, en Estados Unidos el debate se centra en la interpretación del uso legítimo de signos distintivos y el equilibrio entre la protección marcaria y la libre competencia en el entorno digital.

A continuación se analizarán algunos de los criterios jurisprudenciales estadounidenses sobre el tema y su comparación con el marco normativo europeo.

3.3 Uso nominativo de marcas en buscadores: enfoque Estados Unidos vs. Unión Europea

Los tribunales estadounidenses se han pronunciado con relación al uso nominativo de las marcas como palabras clave en los motores de búsqueda de internet. Son variadas las demandas interpuestas por los titulares marcarios que alegan una presunta infracción de marcas contra los terceros que usan sus signos sin autorización.¹¹

Un primer caso a valorar resulta del litigio *Rosetta Stone v. Google*. El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito impugnó la legalidad del programa AdWords de Google, que les permite a los anunciantes competir por palabras clave, incluyendo las marcas comerciales. Rosetta Stone demandó a Google, alegando que el uso de su marca como palabra clave inducía a los consumidores a confusión y violaba la Ley *Lanham*. En este contexto, Google realizó una

11 Existen casos que han abordado la infracción de marcas registradas en el contexto de publicidad en línea con palabras clave; se pueden citar: Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, *Rosetta Stone v. Google*, 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012) y Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, *Playboy Enterprises, Inc. contra Netscape Communications Corp.*, 354 F.3d 1020 (9.º Cir. 2004). También la decisión tomada por el Tribunal del Distrito Norte de California en el caso *Google, Inc. contra American Blind y Wallpaper Factory, Inc.*, n.º 5:03-cv-05340 (ND Cal. 18 de abril de 2007), donde se concluye que Google AdWords estaría infringiendo la Ley Lanham porque les permitía a los anunciantes vincular sus anuncios con las marcas registradas de American Blind, lo que provocaba una confusión en el consumidor que en un inicio estaba interesado en visitar el sitio web de American Blind para que visitaran los sitios web de la competencia.

subasta para determinar qué anuncios mostrar, considerando tanto la relevancia del anuncio como la oferta monetaria presentada por cada anunciante para esa palabra clave. Por su parte, Rosetta Stone expuso que Google estaba “ayudando a terceros a engañar a los consumidores y apropiarse indebidamente de las marcas de Rosetta Stone al emplearlas como activadores de ‘palabras clave’ para anuncios pagados y al incluirlas en el texto o título de dichos anuncios”. El escrito presentado se fundamenta principalmente en el reconocimiento de la infracción directa, indirecta y dilución de marca registrada [676 F.3d 144 (4th Cir. 2012)].

Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito también abordó el uso no autorizado de términos de marca registrada al utilizar datos de búsqueda web para determinar los destinatarios de anuncios publicitarios. En este litigio, Playboy Enterprises, Inc. demandó a Netscape Communications Corp. por permitir que los anunciantes dirigieran anuncios a usuarios específicos de su servicio, basándose en las búsquedas realizadas por cada individuo. Esta práctica se denomina *keying* en el sector de internet.¹² Playboy Enterprises descubrió que Netscape empleaba esta técnica para mostrar *banners* publicitarios a usuarios que buscaban los términos “Playboy” y “Playmate”, marcas registradas de Playboy. Los anuncios se orientaban a servicios de entretenimiento para adultos y a menudo presentaban a competidores de Playboy. En este contexto, alegó que el uso de estos términos por parte de Netscape en su técnica de *keying* constituía una infracción de marca registrada [354 F.3d 1020 (9.º Cir. 2004)].

Entre los factores más relevantes para la demanda de Playboy se incluyeron: (a) la evidencia de confusión real entre los consumidores; (b) el uso de una marca por parte del demandado para sus propios fines de *marketing*; (c) la precaución que debe ejercer el consumidor promedio; y (d) la intención del demandado de confundir a

12 La práctica conocida como *keying* se refiere al uso de marcas registradas como palabras clave en publicidad en línea, permitiendo que los anuncios aparezcan cuando los usuarios buscan esos términos. Aunque es efectiva para aumentar la visibilidad, esta técnica genera preocupaciones sobre la confusión del consumidor y la posible infracción de los derechos sobre la marca comercial.

los consumidores, consciente o inconscientemente [354 F.3d 1020 (9.º Cir. 2004)].

Partiendo de que este es un tema todavía muy discutido (McCarthy, 2018, pp. 915-916), nos encontramos con argumentos jurisprudenciales a favor de la protección de los signos distintivos en internet desde la perspectiva del consumidor actual y sus diferentes comportamientos en el proceso de búsqueda de la red. Se trata de un consumidor más sofisticado con un alto entendimiento del funcionamiento de la red y poseedor de ciertas características específicas.

Resulta muy interesante el caso *Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. vs. Tabari*. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito analizó la posibilidad de proteger, a través de la doctrina nominativa de uso justo, la marca registrada “Lexus” de Toyota en los nombres de dominio de internet: “buy-a-lexus.com” y “buyorleaselexus.com”, bajo los cuales Tabari operaba un corretaje de automóviles.¹³

El Tribunal examinó tres aspectos esenciales: (a) si el producto era fácilmente identificable sin el uso de la marca; (b) si el demandado usó la marca más de lo necesario; y (c) si el demandado sugirió falsamente que fue patrocinado o respaldado por el titular de la marca comercial.

Con relación a los dos primeros puntos, los jueces determinaron que Tabari había demostrado una necesidad suficiente porque era casi imposible transmitir especialidad en el corretaje de vehículos Lexus sin mencionar la palabra “Lexus”. Respecto al tercer punto, vinculado al riesgo de confusión por patrocinio o respaldo, se consideró que “un consumidor razonablemente prudente acostumbrado a comprar en línea” no buscaría una entidad comercial en internet.

Para resolver el caso, el tribunal argumentó

que el análisis del uso justo debe basarse en el comportamiento del “consumidor prudente y razonable” acostumbrado a comprar en

13 Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, *Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. vs. Tabari* 610, F.3d 1171 (9th Cir. 2010), relativa a un reclamo por infracción de marca presentada por Toyota Motor Sales USA (Toyota). La doctrina nominativa de uso justo consiste en la defensa que otorga a las personas el derecho de usar la marca registrada de otro para referirse al bien registrado en sí.

línea y con un nivel de sofisticación y entendimiento del uso de Internet. En cambio, descartó a los compradores no razonables, imprudentes o inexpertos por no ser relevantes en la evaluación del riesgo de confusión.¹⁴

Asimismo, identificó el proceso que seguiría un consumidor prudente al realizar una compra en línea. Lo primero sería escribir directamente la URL de la empresa, seguida de “.com”. Si la URL no corresponde al sitio deseado, recurriría a los motores de búsqueda. De ello se concluyó que un cliente razonable, acostumbrado a “la exploración por prueba y error” no asumiría automáticamente la propiedad de un sitio web antes de ver su contenido.

Los jueces destacaron que la incertidumbre momentánea de los consumidores respecto a los nombres de dominio de Tabari no debe impedir la aplicación del uso justo nominativo, siempre que el sitio web, en su conjunto, no sugiriera el patrocinio o respaldo de Toyota.¹⁵

Desde la perspectiva doctrinal, Rodríguez Ramírez (2013) enfatiza que

el análisis de palabras clave debe considerar el impacto que tiene la digitalización en los patrones de consumo, señalando que la transmisión de información y la comercialización de los productos y servicios en línea están acompañadas de una transformación simultánea en el comportamiento del consumidor. (pp. 4-5)

Por su parte, Psaroudakis (2012) sostiene que el consumidor en la red cuando utiliza un motor de búsqueda

(...) espera recibir no solo resultados que están directamente relacionados con los productos del titular de la marca, sino también material adicional, como referencias comparativas, información de productos similares de diferentes fuentes, y unos links a sitios web irrelevantes. (p. 117)

14 Ídem.

15 Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, 610 F.3d 1171, 9th Cir. 2010.

En ese sentido, durante una búsqueda en internet, el usuario no tiene certeza absoluta ni expectativas firmes sobre la pertinencia de la totalidad de resultados arrojados.

A partir de esta premisa, surge un debate doctrinal y jurisprudencial sobre la relevancia de calificar al consumidor digital dentro del concepto normativo de consumidor medio: informado, razonablemente atento y perspicaz. Puesto que el internauta, al percibir los enlaces promocionales como publicidad indirecta, tenderá a descartar aquellos que no le resulten relevantes o los considerará como alternativas a los productos o servicios del titular de la marca, sin suponer que provienen del mismo origen empresarial.¹⁶

Como se puede apreciar, en el sistema estadounidense se adopta un enfoque más flexible, basado en la doctrina del uso nominativo, donde se presume que el consumidor digital es razonablemente informado y capaz de distinguir entre una publicidad legítima y una infracción marcaria. En cambio, en el sistema europeo la jurisprudencia enfatiza en la protección del consumidor medio, asegurando que la publicidad no induzca a error ni genere una confusión indebida.

En este contexto, Palau Ramírez (1998) plantea que

en un mundo globalizado, la publicidad tiene una difusión masiva y es percibida por un amplio espectro de la población, por lo que no conviene relativizar en exceso la figura del consumidor destinatario. Según su postura, solo en casos específicos, atendiendo a las características de la oferta, la publicidad o la promoción, el interés de la publicidad se reduciría a un círculo más limitado de consumidores. (p. 373)

Este criterio es seguido por el TJUE. Se afirma que, si bien es posible aceptar que el consumidor de referencia posea ciertas características, ello no garantiza una adecuada protección para los consumidores ni la transparencia en el mercado. Principalmente, porque si se adopta como modelo de conducta al consumidor acrítico, irreflexivo y desinformado, los oferentes de productos o servicios podrían verse incentivados a reducir la cantidad de información que comunican

16 Esto es corroborado por TJUE, 23/03/2010, Rec. I-2417.

al público, por temor a que cualquier anuncio genere un riesgo de confusión y sea considerado una infracción por los tribunales.¹⁷

Por otro lado, los consumidores medios, que no se verían confundidos, perderían el acceso a información valiosa sobre las características, condiciones y precios de los productos o servicios, elementos esenciales para llevar a cabo un proceso de elección racional dentro del mercado (Palau Ramírez, 1998, pp. 373-374, 382).

En resumen, mientras que el sistema europeo impone restricciones estrictas al uso de marcas comerciales en publicidad digital, el sistema estadounidense permite un mayor margen bajo la doctrina del “uso nominativo”, que prioriza la libre competencia y la información en el mercado digital. En el ordenamiento jurídico chileno, una regulación intermedia podría ser más adecuada, garantizándole la protección al titular marcario respecto de la carga de uso sin restringir indebidamente la competencia en entornos digitales.

4. Hacia una interpretación del uso marcario en internet en el marco normativo chileno

Examinado el contexto europeo y norteamericano respecto al uso de las marcas comerciales en las plataformas digitales para cumplir con la carga de uso real y efectivo, esta última parte del trabajo se centra en la propuesta de una interpretación de la normativa chilena.

En Chile, no existen precedentes judiciales que establezcan de manera clara la validez del uso digital de la marca comercial para satisfacer dicha exigencia legal. Por ello, es necesario diferenciar dos escenarios: por un lado, el uso de la marca en el contenido de la red para identificar productos o servicios que se comercializan fuera de internet a través de canales tradicionales y, por otro, el uso de la marca para identificar servicios que, por su naturaleza, pueden ser suministrados directamente en la red.

En el primer caso, se aplican los principios generales del derecho marcario, por lo que se considera que la marca se utiliza en Chile cuando los productos o servicios ofrecidos en internet están efectivamente disponibles para el mercado nacional.

17 TJUE, 16/07/1998, asunto C-210/96, Rec. I-04657.

En cuanto al segundo caso, la situación es más compleja, ya que los productos o servicios son completamente digitales y suministrados directamente en la propia red. Como mencionamos antes, entre los usos más frecuentes en la actualidad se encuentran la utilización de motores de búsqueda, la publicidad digital pagada y el posicionamiento web mediante palabras clave.

Para dar respuesta a lo anterior, nos centramos en el análisis del principio de territorialidad. La controversia se centra en que el alcance de internet es global, lo que dificulta la resolución de conflictos entre titulares legítimos de marcas idénticas o similares en distintos países, mientras que los derechos marcarios son de naturaleza territorial, lo que significa que su protección solo es válida en el país donde se ha registrado o utilizado.

La doctrina chilena suele rechazar que el uso marcario en internet sea calificado como real y efectivo, al considerar que la protección jurídica de la marca comercial se limita al territorio del Estado donde fue registrada. Desde esa perspectiva, como el entorno digital es una red abierta accesible desde cualquier parte del mundo, podría diluir el carácter distintivo de la marca y afectar su protección (Sandoval López, 2006, pp. 92 y 93).

Sin dudas, en el derecho chileno la marca comercial se entiende usada cuando los productos o servicios que identifica se comercializan o son publicitados en el mercado nacional, correspondiente a las fronteras del país. Se aplica la misma regla a los que se destinan exclusivamente para la exportación.

En cambio, como excepción a este principio general de territorialidad, estimo que el uso de la marca comercial que se realiza en las plataformas digitales puede ser reconocido como real y efectivo en Chile —tal como se aprecia en la legislación europea— cuando los productos o servicios suministrados directamente en la red se dirijan a los consumidores chilenos o a los extranjeros residentes en el país —encontrándose dentro o fuera del territorio nacional— y estos logren asociarlos con el signo distintivo que los identifica, así como con su origen empresarial. Lo anterior podría determinarse en cada caso concreto a partir de la configuración de la oferta (v. g., los productos o servicios se dirigen al territorio nacional chileno cuando se utilice el idioma español o se haga referencia al peso chileno como moneda).

Basado en lo anterior, desde un enfoque más flexible y adaptado a la realidad del comercio digital, es posible interpretar que el uso de una marca en internet puede considerarse válido y efectivo para evitar la caducidad del derecho de exclusiva, siempre que cumpla con ciertos criterios. En particular, la publicidad en línea puede ser reconocida como un uso legítimo sin que eso implique una afectación a la distintividad de la marca; para ello, deben considerarse dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la finalidad concreta del uso en el entorno digital y, en segundo, el tipo de actividad que se desarrolla en las plataformas en línea.

En el primer supuesto, atendiendo a la finalidad del uso en entornos digitales, se puede considerar que la marca se utiliza cuando esta aparece en una página web con fines publicitarios y, a su vez, se emplea para la comercialización de productos o servicios en línea. Adicionalmente, si la página web tiene una finalidad científica, cultural o informativa, también podría reconocerse un uso en el tráfico económico si está financiada por anuncios publicitarios de empresas y el signo aparece expresamente en esos anuncios, no en el contenido introducido por el responsable de la página¹⁸ (García Vidal, 2002, p. 87).

Con relación al segundo punto —el tipo de actividad que se realiza en internet—, se pueden distinguir dos hipótesis que permiten determinar si el uso marcario es real y efectivo para evitar la caducidad del derecho.

- a. Uso publicitario en plataformas digitales: se da cuando en las plataformas electrónicas solo se realiza publicidad de los productos o servicios sin que exista una transacción directa (Casado Cerviño, 2003, pp. 320; García-Cruces, 2016, pp. 12-14). En este caso, el uso es efectivo si la marca está vinculada a campañas de venta y cumple su función distintiva al permitir que los consumidores la asocien con los bienes y servicios correspondientes¹⁹ (García Vidal, 2002, p. 93; García-Cruces, 2012, p. 168).

18 Recordemos que una marca es usada en el tráfico económico cuando ese uso tiene una finalidad económica o negocial, por lo que, siguiendo a la doctrina española, quedan excluidas las marcas cuya utilización responda a otras finalidades, como las de carácter cultural, político, sindical, informativo, médico, religioso o administrativo. Se considera uso cuando, junto con estas finalidades, concurre también la económica.

19 Es válido resaltar que el alto coste de una campaña publicitaria se considera

- b. Uso para identificar productos o servicios comercializados en línea: es clave distinguir entre el comercio electrónico directo y el indirecto. En el comercio electrónico directo, tanto el pago como la entrega de los bienes o servicios se realizan completamente por medios electrónicos. En este contexto, el uso de la marca en línea puede establecer un vínculo claro entre el signo y los productos o servicios comercializados, garantizando la protección del derecho marcario.

En el comercio electrónico indirecto, la manifestación de la voluntad y la transacción se realizan en línea, pero la entrega del producto o la prestación del servicio ocurre por vías tradicionales. En este caso, para que el uso sea considerado efectivo y real, la marca debe aparecer en la plataforma al momento de la transacción y, además, estar presente en los productos recibidos fuera de la red o en la prestación efectiva del servicio (García Vidal, 2002, pp. 90-93).

Como se aprecia, son nuevas realidades que requieren de una interpretación flexible de la normativa vigente para garantizar la protección de los derechos marcarios en entornos digitales.

En vista a ello, considero que la interpretación del uso digital de las marcas comerciales en Chile debe atender no solo a la territorialidad, sino también a la finalidad del uso y a la función distintiva del signo en el comercio electrónico. Esto permite considerar que el uso en las plataformas digitales puede cumplir con la carga de uso real y efectivo sin necesidad de una reforma legislativa, sino mediante una aplicación evolutiva de la norma vigente.

5. Otras normas jurídicas aplicables al uso de la marca en entornos digitales

Si bien hasta este punto del trabajo he estimado que la interpretación de la normativa vigente de propiedad industrial permite reconocer el uso digital de una marca como real y efectivo sin necesidad de una reforma legislativa, es importante considerar que la regulación

un indicio para afirmar que existe un uso serio y relevante en el mercado.

marcaría en Chile no opera en un vacío normativo. Existen otras disposiciones legales que, aunque no están diseñadas específicamente para la protección del uso marcario en entornos digitales, pueden incidir en su aplicación.

En ese sentido, el derecho del consumidor y la normativa sobre delitos informáticos contienen disposiciones relevantes que pueden complementar la protección marcario frente a usos indebidos en plataformas digitales.

Por un lado, la Ley 19496, de protección de los derechos del consumidor, sanciona con una multa infraccional la publicidad falsa o engañosa difundida por medios de comunicación social (art. 24). A su vez, el artículo 28 establece que la publicidad engañosa se configura cuando, a sabiendas o debiendo saberlo, se induce a error o engaño respecto de las condiciones objetivas que se indican, independientemente del tipo de mensaje publicitario utilizado (De la Maza Gazmuri y López Díaz, 2021, p. 29). En ese sentido, el uso de la marca comercial en las plataformas digitales con fines publicitarios que genere engaño o confusión en el público consumidor podría infringir esta norma.

Por otro lado, la Ley 21459, que regula los delitos informáticos y reemplaza a la antigua Ley 19223, sanciona diversas conductas ilícitas realizadas a través de sistemas informáticos, como el ataque a la integridad de un sistema informático, el acceso ilícito, la falsificación informática y el fraude informático, entre otros. Esta norma podría aplicarse a casos de uso de mala fe de nombres de dominio que contengan marcas registradas, como ocurre con la ciberocupación (*cybersquatting*).²⁰

6. Conclusiones

De acuerdo con lo analizado en el texto, concluimos que la protección de los derechos marcarios en Chile representa un desafío significativo en el reconocimiento del uso real y efectivo de la marca comercial, dada la aparición del comercio electrónico y la utilización

20 La ciberocupación (*cybersquatting*) se produce cuando un tercero registra un nombre de dominio con una marca registrada de mala fe.

con fines publicitarios de los signos en internet. En atención a que la legislación chilena de propiedad industrial no regula expresamente el uso en las plataformas digitales, es preciso recurrir a la interpretación de la Ley 19039, que permite reconocerlo como un uso real y efectivo sin necesidad de una reforma legislativa, aplicando de forma extensiva el principio de territorialidad, la finalidad del uso y la función distintiva.

La jurisprudencia europea y la norteamericana les han dado solución a estos temas. Por una parte, el sistema jurídico de la Unión Europea impone restricciones estrictas al uso de marcas comerciales en publicidad digital. Por otra, la legislación y la jurisprudencia de los Estados Unidos son mucho más amplias con la aplicación de la doctrina del “uso nominativo”, que prioriza la libre competencia y la información en el mercado digital. Es por ello que apreciamos que en el sistema marcario chileno una regulación intermedia podría ser la más adecuada, garantizando la protección al titular marcario respecto de la carga de uso, sin restringir indebidamente la competencia en entornos digitales.

Sin embargo, la naturaleza dinámica y en evolución del comercio digital indica que la protección de las marcas en internet seguirá siendo un área de considerable debate y desarrollo legal. Es fundamental que los titulares marcarios estén atentos a estos nuevos usos y tomen medidas comerciales y legales apropiadas para proteger sus derechos en el mundo digital. Son usos que pueden causar conflictos, especialmente si terceros utilizan marcas registradas como palabras clave o en publicidad de manera que genera confusión o daña la reputación de la marca titular.

A su vez, analizamos otras normativas chilenas que complementan la protección del uso de marcas en entornos digitales. La Ley 19496 sobre Protección del Consumidor sanciona la publicidad engañosa en internet que induzca a error a los consumidores, y la Ley 21459 sobre Delitos informáticos podría aplicarse en casos de *cybersquatting* o uso indebido de marcas en fraudes digitales.

Finalmente, dado que en Chile no existen precedentes jurisprudenciales consolidados sobre la validez del uso digital de marcas, la interpretación que adopten el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y los tribunales será clave para otorgar certeza

jurídica en esta materia. La experiencia internacional puede servir como referencia para desarrollar criterios que equilibren la protección de los titulares marcarios con la dinámica del comercio digital.

Bibliografía

- Arancibia Obrador, M. J. (2024). Los sistemas de vigilancia de marcas comerciales y nombres de dominio en la industria de la moda. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, (128), 107-117. <https://dx.doi.org/10.18682/cdc.vi128.4858>
- Barret Margreth, (2010). Trademarks and Digital Technologies: Use on the Net. *Journal of Internet Law*, 13(11), 1-20.
- Bednartz, T. (2011). Keyword Advertising Before the French Supreme Court and Beyond - Calm at Last After Turbulent Times for Google and Its Advertising Clients? *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 42(6), 641-672. https://www.researchgate.net/publication/296852362_Keyword_Advertising_Before_the_French_Supreme_Court_and_Beyond_-_Calm_at_Last_After_Turbulent_Times_for_Google_and_Its_Advertising_Clients
- Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2002). *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*. Arazandi.
- Cándano Pérez, M. (2024). *Caducidad por no uso de la marca comercial en la Ley chilena de Propiedad industrial. Consideraciones para su aplicación práctica*. Tirant lo Blanch.
- Carbajo Cascón, F. (2011). El Caso Google AdWords: Sobre la infracción de marcas en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información. *Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías*, (5), 1-31. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7507221>
- Carbajo Cascón, F. (2012). Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico: Comentario a la STJUE de 12 de julio de 2011 (caso 'L'Oreal c. Ebay') y jurisprudencia relacionada. *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, (10), 161-184.
- Carbajo Cascón, F. (2016). El uso de marcas ajenas como palabras clave en servicios de referenciación en Internet. Comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 19 y 26 de febrero de 2016, sobre la marca 'Masaltos'. *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, (18).
- Carbajo Cascón, F. (2023). El uso publicitario de marcas de moda ajenas en Internet (complementariedad entre propiedad intelectual y competencia desleal). *Cuaderno 154, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, 101-126.

- Casado Cerviño, A. (2003). El uso obligatorio de la marca. *Actualidad Civil*, 4(37-48), 993-1022. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/95809>
- De la Maza Gazmuri, I. y López Díaz, P. V. (2021). La publicidad engañosa en la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores: un intento de sistematización desde el moderno Derecho de contratos. *Revista Chilena de Derecho*, 48(2), 27-51. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-34372021000200027&lng=es&tlng=es
- Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J. M. y Botana Agra M. J. (2009). *Manual de propiedad industrial*. Marcial Pons.
- Frosio, G. F. (2016). La piratería digital desacreditada: una breve nota sobre las amenazas digitales y la responsabilidad de los intermediarios. *Internet Policy Review*, 5(1). <https://doi.org/10.14763/2016.1.400>
- García Vidal, A. (2002). *Derecho de marcas e Internet*. Tirant lo Blanch.
- García-Cruces González, J. A. (2012). Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico: comentario a la STJUE de 12 de julio de 2011 (caso 'L'Oreal c. Ebay') y jurisprudencia relacionada. *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, (10), 161-184.
- García-Cruces González, J. A. (2016). El uso de marcas ajenas como palabras clave en servicios de referenciación en internet (comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 19 y 26 de febrero de 2016, sobre la marca 'Masaltos'). *La Ley*, 3754/2016, pp. 1-14.
- Heredía Sánchez, L. S. (2004). España: Violación de Derechos sobre Marcas en Internet y Derecho Internacional Privado. *AR: Revista de Derecho Informático*, (74). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=969268>
- Ingerl, R. y Rohnke, C. (2010). *Markengesetz*. C.H. Beck.
- Manríquez González, V. M. (2018). *Abuso de acciones y peticiones como práctica predatoria de competidores*. Hammurabi.
- McCarthy, J. T. (2005). *McCarthy on trademarks and unfair competition*. Thomson-West.
- McCarthy, J. T. (2018). Trademark Strength and Fame: The Federal Circuit Corrects the Trademark Trial And Appeal Board. *Trademark Reporter* 904, 108(3), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3266138>
- Palau Ramírez, F. (1998). El consumidor medio y los sondeos de opinión en las prohibiciones de engaño en el Derecho español y europeo (Comentario a la Sentencia del TJCE de 16 de julio de 1998, caso "Gut Springenheide"). *Actas de Derecho Industrial*, XIX, 367-396. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=198321>
- Psaroudakis, G. (2012). In Search of the Trade Mark Functions: Keyword Advertising in European Law. *European Intellectual Property Review*, 34(1), 33-39.
- Rodríguez Ramírez, S. C. (2013). Análisis sobre el uso de la marca ajena como palabra clave en sistemas de referencia en Internet a la luz de los recientes fallos del tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Revista General de Derecho Europeo*, (30).

- Sandoval López, R. (2006). *Marcas comerciales. Contiene la ley no. 19.039, sobre propiedad industrial, reformada por la Ley no. 19.996, de 2005*. Editorial Jurídica de Chile.
- Soulé (1991). La marca y las estrategias de calidad. En Kapferer, J. N. y Thoenig, J. C. (Ed.), *La marca, motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía* (pp. 1-310). McGraw-Hill Interamericana de España.
- Suñol Lucea, A. (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*, (3), 1-82. https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/936.es_2.pdf

Legislación citada

- Directiva (UE) 2015/2436, Relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.
- Reglamento (UE) 2017/1001, Sobre la marca de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017.
- Ley 17, De marcas, publicada el 8 de diciembre de 2001.
- Ley 19039, Establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, publicada el 25 de enero de 1991.
- Ley de Marcas alemana, publicada el 25 de octubre de 1994.
- Ley 19496, Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, publicada el 7 de marzo de 1997.
- Ley 21459, Establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley 19223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, publicada el 20 de junio de 2022.

Jurisprudencia citada

Unión Europea

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

- Sentencia de 12 de julio de 2011, asunto C-324/09.
- Sentencia de 16 de julio de 1998, asunto C-210/96, Rec. I-04657.
- Sentencia de 22 de septiembre de 2011, asunto C-323/09.
- Sentencia de 23 de marzo de 2010, asunto C-236/08 a 238/08, Rec. I-2417.
- Sentencia de 25 de marzo de 2010, asunto C-278/2008, Rec. I-2517.
- Sentencia de 8 de julio de 2010, asunto C-558/08.
- Sentencia de STJUE de 12 de julio de 2011, asunto C-324/09.

Estados Unidos de América

- Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. *Playboy Enterprises, Inc. contra Netscape Communications Corp.*, 354 F.3d 1020, 9.º Cir. (2004).
- Tribunal de Distrito Norte de California. *Google, Inc. contra American Blind y Wallpaper Factory, Inc.*, n.º 5:03-cv-05340 (ND Cal. 18 de abril de 2007).

Mabel Cándano Pérez

La validez del uso de la marca comercial en las plataformas digitales...

Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, *Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. vs. Tabari*, 610 F.3d 1171, 9th Cir. (2010).

Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, *Rosetta Stone v. Google*, 676 F.3d 144, 4th Cir. (2012).

* * * *

Roles de autoría y conflicto de intereses

El autor manifiesta que cumplió todos los roles de autoría del presente artículo y declara no poseer conflicto de interés alguno.

DOI: <https://doi.org/10.26422/RIPI.2025.2200.can>