



# Marketing y Derecho: Una dupla estratégica

Por **Antonio Varas, socio Porzio-Ríos-García Abogados** / Ilustración **Matías Bello**

**R**esulta difícil encontrar dos profesiones más disímiles que la de publicista y la de abogado. Una se viste con zapatillas y jeans, usa la creatividad y la intuición. La otra, aún aferrada a la tradición del traje y la corbata, confía más en las certezas, intentando minimizar riesgos innecesarios.

Parecen dos mundos contrapuestos y desconectados, pero solo en apariencia, ya que ambos necesariamente convergen. Ejemplos de estos encuentros, a menudo con más apariencia de desencuentros, son los conflictos por publicidad engañosa o comparativa ante el Consejo de Autorregulación Publicitaria (CONAR), procesos administrativos o litigiosos por registros de marca, litigios por competencia desleal y juicios arbitrales por asignación de nombres de dominio.

La publicidad y el derecho debieran En palabras de la clásica canción de Los Jaivas, que publicistas y abogados “sean amigos y sean hermanos”\*.

## Empezar bien. Creación de una marca.

Como primer paso en esta promoción de intereses comunes, surge la necesidad de tender a un trabajo coordinado entre marketing y el área legal en el proceso de creación de una marca. La experiencia muestra que el trabajo previo de chequeo legal de una marca, en su etapa inicial de creación, puede ahorrar tiempo y recursos.

Como primer paso, es necesario aclarar que una buena marca comercial no es lo mismo que una marca registrable y que una marca registrable, no es lo mismo a una “buena marca registrada”.

Vamos por parte. ¿Por qué debiéramos registrar una marca? Porque el registro de una marca concede su uso exclusivo y excluyente en el mercado para distinguir determinados productos o servicios, lo que para una marca que resulta exitosa, no es poca cosa.

Una marca registrada debe ser distintiva, es decir, no debe describir los productos o servicios que busca distinguir o ser de uso común en el mercado.

Muchas veces, los interesados en crear una marca se ven tentados a acercarse a conceptos deseables (“Sun” para bloqueadores solares, “med” para servicios médicos, por ejemplo). Una marca de este tipo, que la doctrina llama “evocativa”, si bien puede ser aceptada a registro, tendrá un grado de protección menor que el de una marca inventada, y que la doctrina marcaría llama “de fantasía”.

Desde luego, a esa marca “de fantasía”, se le deberá dotar de un contenido deseable, pero en términos de protección, vale la pena el esfuerzo.

En segundo lugar, para ser registrada, una marca no debe ser confusamente similar a otra previamente registrada o solicitada por otro

comerciante para el mismo ámbito de protección. Muchos emprendedores se limitan a “googlear” la marca de su interés y efectuar una búsqueda de identidad exacta en el sitio [www.inapi.cl](http://www.inapi.cl)... gran error.

La búsqueda de identidad estricta es necesaria, pero no suficiente. De hecho, una solicitud de marca puede ser rechazada aun no siendo idéntica a la anteriormente registrada, sino confusamente similar a aquella.

Un abogado de Propiedad Industrial debiera contar con las herramientas técnicas para efectuar búsquedas por similitud y tener las capacidades y experiencia para determinar, con un grado mayor de certeza, si dos signos afines, serán considerados o no por la Autoridad como “confusamente similares”.

Estas consideraciones son sólo una primera aproximación a una asesoría que debiera ser mucho más amplia para proteger y fortalecer una marca en todo su espectro.

Sin pretender inmiscuirse en el “sagrado proceso de creación” de una marca entregado a publicistas y profesionales del marketing, un abogado calificado resulta ser un socio estratégico fundamental no sólo para crear una marca registrable, sino una buena marca registrada. ■

*\*\*“Seamos amigos, seamos hermanos”  
 (“Marcha al Interior del Espíritu”,  
 Los Jaivas, 1972).*