

Intellectual Property

Excepción a la territorialidad del derecho marcario

Uno de los principios más relevantes sobre el cual se estructura el derecho marcario es aquel referido a la territorialidad, esto es, que el derecho exclusivo y excluyente que otorga el registro de una marca comercial queda circunscrito únicamente al territorio en que ésta fue concedida.

De esta forma, una marca registrada en Chile tiene validez solo en nuestro territorio y no otorga derechos en el extranjero. Por lo mismo, si un titular desea comercializar sus productos o bien ofrecer sus servicios fuera de Chile, la recomendación será proteger su marca comercial en todos aquellos países en que pretenda desarrollar actividades comerciales.

Ahora bien, el principio recién examinado tiene una importante excepción en nuestra legislación: la posibilidad que el titular de una marca registrada en el extranjero pueda impedir o bien anular la inscripción de una marca en Chile.

En términos generales, se podría concluir que si una marca no está registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), no habría impedimento para proceder con su inscripción, incluso si la marca "disponible" corresponde a una famosa y notoria en el extranjero. Precisamente para evitar escenarios de este tipo, nuestra legislación marcaria contempla una causa de irregistrabilidad que impide el registro de marcas que sean idénticas o confusamente similares con otras previamente registradas en el extranjero y que gocen de fama y notoriedad en su país de origen respecto de los mismos productos o servicios (artículo 20 letra g) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial).

Al tratarse de una excepción al principio de territorialidad marcaria, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) ha adoptado un criterio bastante estricto en el examen y estándar probatorio de los requisitos de esta causal de irregistrabilidad. Así, por ejemplo, no basta con acreditar que una marca se encuentra registrada en el extranjero para inmediatamente impedir la inscripción de una marca en Chile, sino que además será necesario probar su condición de famosa y notoria en su país de origen respecto de los mismos productos y/o servicios que se pretende proteger en Chile.

**Sargent
& Krahn**
1889



Eduardo Lobos

elobos@sargent.cl



Daniela Guerrero

dguerrero@sargent.cl

Con respecto a la condición de fama y notoriedad de una marca, la autoridad marcaria incluso ha ido más allá, estableciendo que no basta con un simple uso o reconocimiento en el extranjero, sino que debe acreditarse un uso profuso en un grado tal que sea posible concluir que se trata una marca ampliamente conocida por los consumidores del mercado pertinente, debido a su volumen de ventas, duración o intensidad de uso en el mercado, por su valoración o prestigio alcanzado, entre otros.

Se trata entonces de requisitos copulativos que el actor deberá acreditar ante la autoridad marcaria chilena a través de cualquier medio de prueba, salvo la prueba testimonial.

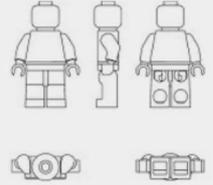
Existen múltiples casos en que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) ha acogido acciones fundadas en esta causal de irregistrabilidad, impidiendo así la inscripción de solicitudes de marcas o bien incluso anulando marcas registradas que, si bien inicialmente estaban "disponibles", concurrían derechos marcarios de titulares en el extranjero de tal envergadura que se hacía necesario excepcionalmente obviar el principio de territorialidad marcaria.





Practice Area News

Marca tridimensionales. NAPI ya ha aceptado a registro las primeras marcas tridimensionales, dentro de las cuales se encuentra las famosas minifiguras de Lego Juris A/S. En virtud de modificaciones a la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial que entraron en vigor el 9 de mayo del 2022, ahora este tipo de marcas llamadas "no tradicionales" pueden ser registradas al igual que las marcas en movimiento, holográficas, de posición u olfativas, entre otras.



Similitud de etiquetas.

INAPI rechazó a registro la solicitud N.º 1.323.455 asociadas a la siguiente etiqueta para  distinguir ropa y accesorios para animales en clase 18, solicitado por una persona natural, debido a que no era posible su coexistencia con las marcas THE NORTH FACE del oponente The North Face Apparel Corp. En su fallo el Instituto señala que las marcas comparten dos de sus tres expresiones y que la expresión DOG incorporada resulta ser descriptiva del destinatario de los productos pedidos de la clase 18, por lo tanto, las marcas no cuentan con un grado de identidad y fisionomía propia. Fallo de fecha 9 de mayo de 2023.

Inclusión marcaría versus fama y notoriedad. El Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) revocó la sentencia de INAPI que rechazó a registro la solicitud N.º 1403238 DAVIS CUP en clase 16 a nombre de la Federación Internacional de Tenis, debido a la existencia previa del registro N.º 1206912 DAVIS en la misma clase a nombre de un tercero. En su fallo revocatorio, el TPI considera que entre las marcas existen como conjuntos diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, ya que el signo pedido hace referencia a la Copa Davis en su traducción al español, que es un famoso torneo internacional de tenis por equipos que data del año 1900, siendo la tercera competición más antigua de tenis, detrás de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, el cual es organizado por el solicitante, por lo cual no se incurrirá en confusión por parte del público consumidor.

In the Firm

• Juan Pablo Egaña y Rodrigo Lavados reconocidos por ranking Leaders League.

Nuestros socios Juan Pablo Egaña y Rodrigo Lavados fueron reconocidos por la publicación internacional Leaders League. En el caso de Juan Pablo en las áreas de IP Litigation; Patent Prosecution; Plant Varieties Protection; y Patent Litigation y Rodrigo en Technology.



• Sargent & Krahn reconocida en "Gold Band" por IAM Patent 1000

Sargent & Krahn ha sido nuevamente reconocida por la publicación internacional IAM Patent 1000 en banda Gold como una de las mejores firmas legales en Propiedad Intelectual (Patentes) en Chile, destacando también a nuestros abogados Juan Pablo Egaña y Cristián Barros y a Pamela Vignolo como experta técnica.

