



El litigio que enfrentó al club brasileño Sao Paulo con un importador chino en Chile

POR S. IBARRÁZVAL Y D. LEHMANN

El 16 de marzo de 2018 el empresario chino residente en Chile, Juming Ye inscribió un logo en INAPI para su marca de ropa P&S. Hace dos meses Sao Paulo Futebol Clube (SPFC) —uno de los más populares de ese país— lo demandó por haber imitado sus señas gráficas para ese emprendimiento con un resultado a favor de los brasileños: el registro fue anulado, porque según el ente que regula la propiedad intelectual se trataba de una marca reconocida y famosa.

En la misma fecha que Juming Ye inscribió el logo similar al de SPFC, intentó adjudicarse como propio, otro que parece basarse en el del también equipo de fútbol brasileño, Clube de Regatas Do Flamengo, donde la diferencia, al igual que en el de SPFC, es que está en blanco y negro, y sin letras de identificación del equipo. Sin embargo, el Flamengo aún no ha presentado cargos.

El abogado de SPFC, Eduardo Lobos, socio del estudio jurídico

Sargent & Krahn, comenta que ya habían ganado juicios anteriores en contra de Juming Ye, por logos muy similares al de River Plate y otro de Boca Juniors, pero no fueron juicios de nulidad porque no alcanzaron a ser registrados en Inapi.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, institución que actúa como tribunal de primera instancia en caso de disputa entre marcas, finalmente anuló el registro del diseño copiado a SPFC por inducir a error o engaño a los consumidores, además de constituir un acto contrario a la competencia leal y ética mercantil.

Conducta reiterada

En su fallo, el Inapi tuvo en consideración que la misma persona ya había intentado inscribir diseños de otros clubes, por lo que demostraba una conducta reiterada en el ámbito.

De acuerdo a Lobos, "las decisiones adoptadas por el INAPI en los juicios por los diseños de Boca Juniors, River Plate y Sao Paulo concluyen correctamente que su inscripción

por un tercero distinto a los legítimos titulares implicaría necesariamente un riesgo efectivo de confusión, error o engaño para los consumidores nacionales". Y agrega: "La adecuada protección de las marcas comerciales y la Propiedad Industrial evita que terceros se aprovechen indebidamente y obtengan beneficios económicos que no les corresponden".

Pero ¿quién es Juming Ye? En los documentos a que tuvo acceso DF, el empresario figura como un importador de diversos productos textiles. En todos los casos que se han seguido en su contra, se le acusa de haber imitado los diseños para incluirlos en líneas de ropa de cama, toallas, sábanas y ropa de hombre, especialmente.

Su oficina se encuentra en Santiago centro y según los registros del Diario Oficial entre sus sociedades inscritas figuran Comercial Juming Ye E.I.R.L., y Comercial Laugh Limitada junto a Hongying Li.

Ya ha sido denunciado reiteradas veces por equipos de fútbol, donde ha salido derrotado de dichas instancias, sin

■ El popular club de fútbol de Brasil consiguió a fines de mayo que el INAPI obligara al empresario Juming Ye a dejar de usar señas casi idénticas a sus piezas gráficas en productos textiles. Antes, el comerciante ya había intentado registrar logos similares a los de River Plate y Boca Juniors.

siquiera apelar ante los fallos.

Otras disputas marcarias

Según cifras de Inapi 3.453 solicitudes de marcas se presentaron ante la institución durante el mes de junio, cifra que supera en un 18,2% al mismo periodo del año anterior. Esta actualización representa un incremento de un 20% respecto al mes anterior (mayo), lo que se traduce en una incipiente tendencia al alza que contribuye a revertir la baja del 9% de solicitudes marcadas del primer semestre, en comparación al mismo periodo del año 2019.

El 13 de julio de este año ejecutivos del supermercado Unimarc —marca de la cual Pancho Saavedra es rostro— intentaron inscribir la marca 'Asaitos que hablan' de su última publicidad, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), pero abogados de Canal 13 presentaron una demanda de oposición debido que el parecido de la marca solicitada con el programa del canal llamado 'Lugares que hablan' —programa conducido

por Pancho Saavedra— podría inducir a errores y engaños respecto al origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos.

A principios de 2020 hubo una pelea entre el Banco de Chile y Walmart por el registro de una frase. Dos años antes el banco había solicitado el registro de la marca "Club Chile" de servicios al cliente y programas de descuentos a través de membresías. Walmart alegó que la marca lleva el mismo nombre que ellos le dan a los servicios de clubes de fidelidad de clientes y administración de programas de descuento. INAPI afirmó que la marca no se puede registrar por ser un término descriptivo y carente de distintividad y no contiene elemento gráfico o denominativo susceptible de protección marcaria. Tras esto, el banco apeló al Tribunal de Propiedad Industrial y en febrero ratificó el fallo de INAPI porque "Club", que en ese contexto alude a una agrupación de personas con intereses comunes, no tiene elementos que le entreguen un rasgo distintivo a la marca.