

Pueblos Originarios y el Tribunal de Propiedad Industrial: Una necesaria corrección

Una condición necesaria para el registro de una marca es que ella sea capaz de distinguir productos o servicios en el mercado. Esa capacidad se entiende afectada si la marca carece de distintividad intrínseca, por ejemplo, si corresponde al nombre del producto o servicio, o si ella es idéntica o similar a otra marca previamente solicitada o registrada para distinguir los mismos productos o servicios. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) dispone de facultades para rechazar de oficio marcas que no satisfagan esta condición, y en el ejercicio de esta función debe ceñirse a la Ley del ramo que en su artículo 20 incluye una lista taxativa de marcas no registrables.

Es del caso, sin embargo, que, durante el año 2022, y tal vez motivado por los aires refundacionales de la disuelta Convención Constituyente, INAPI emitió una serie de rechazos a marcas que consistían en denominaciones o imágenes alusivas a pueblos originarios, fundándose, entre otros, en el Convenio N.º 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes; la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; y la Ley Indígena N.º 19.235. En este tren, INAPI rechazó el registro de marcas como FUEGUINO y ESPIRITU FUEGUINO, por corresponder al identificador común para un grupo de cuatro pueblos originarios, la etiqueta TIMAUKEL, por corresponder a una expresión de significancia religiosa para el pueblo Selknam, e incluso nuevas etiquetas de marcas ya registradas como TAYU, solo por incluir imágenes representativas de un adorno tradicional de la cultura mapuche.

No obstante, y pese a toda la normativa general invocada, en última instancia INAPI se encontraba obligado a domiciliar sus objeciones en alguna de las causales de rechazo establecidas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y en este punto la tarea se tornaba ardua, ya que esa norma no excluye el registro de expresiones o símbolos solo por ser alusivos de un pueblo originario, sus gentes o su cultura. Las dificultades de INAPI para encontrar una causal de rechazo que pudiese asilar sus convicciones en la materia, lo llevaron a pasarse



Juan Pablo Egaña
jpegana@sargent.cl

por varias de estas causales, las más recurridas, las de las letras **e)**, **f)** y **k)** de la norma citada, sin poder hallar nunca una sola en la cual subsumir todos estos casos, en esencia idénticos.

De esta forma, bien intencionadas y todo, en estas decisiones, INAPI más que aplicar ley, se entregó a un impermissible ejercicio de creación legal para satisfacer su propio anhelo de justicia y protección de los pueblos originarios y su cultura.

El Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) vino a poner coto a esa incorrecta tendencia, revocando en apelación varias de esas decisiones de INAPI, precisando, por ejemplo en la causa Rol N.º 001674-2022, que el uso de geográficos o de un vocablo de un idioma u otro elemento representativo de una cultura, no es en sí una causal de irregistrabilidad, y que el análisis debe volver a lo tradicional y centrarse en establecer si la relación que esa marca guarda con los productos o servicios a distinguir puede mover a los consumidores a errores o confusiones en cuanto su origen, cualidad o género. Si ello no ocurre, esta clase de marcas deben ser aceptadas a registro, y ello debería seguir siendo así mientras el Congreso (y no INAPI) no modifique la Ley de Propiedad Industrial en esta materia.





Practice Area News

Similitud de etiquetas. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) rechazó a registro la solicitud N.º 1335817 Etiqueta , en clases 24 y 25, debido a que no era posible la coexistencia con la reconocida etiqueta  de Adidas, consistente en tres franjas diagonales, la sentencia destaca que las etiquetas son casi idénticas y la fama y notoriedad de la segunda lo que podrá llevar a un inminente riesgo de confusión en el mercado. Fallo de fecha 22 de marzo de 2023.

Nulidad de registro de marca. El Tribunal de Propiedad Industrial confirmó la decisión de INAPI de declarar la nulidad del registro de marca N.º 1306515 "FASHIONNOVA" para distinguir productos de la clase 25. La demanda de nulidad fue presentada por Fashion Nova LLC basada en la fama y notoriedad de su marca FASHION NOVA en el extranjero, precisamente para distinguir los mismos productos que el registro nacional impugnado distinguía.

Disputa de registro de nombre de dominio .cl. Por medio del arbitraje ante Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, se revocó la titularidad del nombre de dominio "juegotextual.cl" originalmente registrado por "Claudio Vera", asignándose a Canal 13 SpA. Sin perjuicio de que Canal 13 aún no procuraba el registro de la marca JUEGO TEXTUAL ante INAPI, la sentencia destacó que el interés preferente se vio acreditado por el uso efectivo del signo y abundante publicidad del programa de televisión del mismo nombre con anterioridad al registro del dominio en disputa.

Demanda de nulidad por similitud de etiquetas. INAPI acogió demanda de nulidad en contra del registro N° 1308489 , para distinguir productos de clase 25, en su totalidad. La demanda fue presentada por ALL STAR C.V., quien argumentó que el signo registrado presentaba similitudes determinantes con su famosa marca  (entre otras versiones de su portafolio marcario) registrada en Chile y el extranjero. Asimismo, se argumentó que la solicitud contraría los principios de la ética mercantil, al ser una evidente copia de su marca.

In the Firm

• **Día Mundial de la Propiedad Intelectual.** El 26 de abril se celebró el día mundial de la propiedad intelectual. Este año la OMPI lo conmemora con el tema "Las mujeres y la PI: Acelerar la innovación y la creatividad", nuestras abogadas de Sargent & Krahn, participaron activamente de distintas actividades tales como un capítulo del podcast dedicado al tema, publicando una columna de opinión y realizando un Instagram Live.



• **Sargent & Krahn reconocida en categoría Gold por la publicación internacional World Trademark Review.** Hemos sido reconocidos por la publicación internacional World Trademark Review como una de las mejores firmas legales en Propiedad Intelectual en Chile en categoría *Gold*. Agradecemos a nuestros clientes que han confiado en nosotros y a todos las abogadas, abogados, profesionales y asistentes administrativos que forman parte de este reconocimiento.

