

"CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES RELATIVAS A SIGNOS QUE CONSISTAN O CONTENGAN LA DENOMINACIÓN DE ALGÚN PUEBLO ORIGINARIO O CORRESPONDAN A MANIFESTACIONES RELACIONADAS CON LA CULTURA, LAS TRADICIONES Y, EN GENERAL, EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, PROPIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN CHILE Y SUS SÍMBOLOS"

I. OBJETO DE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES

La protección de los derechos de propiedad industrial, dentro de los que se encuentran las marcas, implica su reconocimiento y otorgamiento, previo cumplimiento de la normativa especial contenida en la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, en adelante LPI, y su reglamento.

Con la finalidad de proporcionar orientaciones para el análisis o examen sustantivo de las solicitudes de registro de marcas nuevas que contengan o consistan en la denominación de algún pueblo originario, imágenes, íconos o elementos que puedan ser representativos de las expresiones religiosas, culturales y/o tradicionales de un pueblo originario en Chile, se hace necesario establecer directrices para la correcta aplicación de las normas pertinentes de la LPI, a la luz de los principios establecidos en las normas constitucionales, principios y normas contenidos en tratados internacionales, leyes y reglamentos, para, de esta manera, proporcionar predictibilidad sobre los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones de la LPI y su reglamento,

II. PRINCIPIOS GENERALES

Forman parte del ordenamiento jurídico general y por tanto serán considerados como principios generales inspiradores, además de los consagrados en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales suscritos por Chile, aquellos que sean atinentes a la materia de la presente Resolución, como aquellos establecidos en la Ley N° 21.045 que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mencionados en los considerandos de esta Resolución.

III. EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ES EL ORGANISMO COMPETENTE PARA ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial –INAPI- es competente para decidir el otorgamiento o denegación de todo registro de marca que se solicite, incluidas aquellas relativas a signos que consistan en o contengan la denominación de algún pueblo originario o

correspondan a manifestaciones relacionadas con la cultura, las tradiciones y, en general, el patrimonio cultural inmaterial, propio de los pueblos originarios en Chile, cuyo registro como marca comercial pudiera vulnerar el patrimonio cultural y los símbolos de dichos pueblos originarios.

Para formar su convicción, INAPI podrá solicitar informes –sin el carácter de vinculantes- a otros organismos o entidades, entre ellos al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

IV. EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, INFORMA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

En el examen de registrabilidad de una marca, en lo que respecta a la aplicación de las causales del art. 20 de la LPI contenidas en letras e) y f)¹, se procurará tener en consideración los siguientes criterios generales para resolver, con fundamento en el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana contenidos en las Convenciones y Declaraciones internacionales relacionadas con los derechos humanos, a saber:

1.- Cuando el signo que se pide registrar como marca comercial es el nombre mismo de un pueblo originario:

Conforme al ordenamiento jurídico vigente, este signo deberá ser rechazado. Ello, en reconocimiento y respeto de las culturas de los pueblos originarios, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia y su cosmovisión, teniendo especial consideración en el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio cultural indígena, protegido por normas internacionales.

Adicionalmente, se toma en consideración que los pueblos mismos son cuerpos vivos y fuente de conocimientos que son creados, mantenidos y transmitidos de una generación a otra dentro de una comunidad. Sus nombres forman parte de su identidad cultural, a lo cual ha de agregarse que su sólo nombre no permitirá al consumidor lograr el reconocimiento del origen empresarial o de negocio particular o específico, puesto que siempre se vinculará y asociará al pueblo

¹ El Artículo 20 de la LPI dispone que No podrán registrarse como marcas: (e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse; (f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.”

originario al cual identifica dicha denominación, careciendo, en consecuencia, de la distintividad necesaria para dar cumplimiento a la finalidad principal de una marca comercial, cual es permitir la correcta asociación de los productos y servicios que el signo identifica con el origen mercantil de los mismos.

Por otra parte, el otorgamiento de una marca comercial consistente en el nombre mismo de un pueblo originario en favor de alguien en particular permitiría a este último apropiarse de las características y atributos asociados inmanentemente a dicho grupo humano, y beneficiarse de sus expresiones culturales, lo que pugna abiertamente con la necesidad de protección de la identidad y patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas, prestándose para inducir a error o engaño respecto de su procedencia, cualidad o género de los productos o servicios.

En consecuencia, esta situación se encuadraría en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la LPI.

2.- Cuando el signo que se pide registrar es el nombre de la lengua de un pueblo originario, ya sea expresado en su propia lengua o traducido:

Este signo será rechazado en reconocimiento y respeto de las culturas de los pueblos indígenas, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia y su cosmovisión, teniendo especial consideración en el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio cultural indígena, protegido por normas internacionales.

Adicionalmente, considerando que los pueblos mismos son cuerpos vivos y fuente de conocimientos que son creados, mantenidos y transmitidos de una generación a otra dentro de una comunidad, el nombre de su lengua forma parte de su identidad cultural, a lo cual ha de agregarse que el sólo nombre de su lengua no permite al consumidor lograr el reconocimiento del origen empresarial o de negocio particular o específico, puesto que siempre se vinculará y asociará al pueblo originario al cual pertenece dicha lengua, careciendo, en consecuencia, de la distintividad necesaria para dar cumplimiento a la finalidad principal de una marca comercial, cual es permitir la correcta asociación de los productos y servicios que el signo identifica con el origen mercantil de los mismos.

Por lo expuesto, el otorgamiento de derechos exclusivos sobre el signo a favor de alguien en particular permitiría a este último apropiarse de las características y atributos asociados inmanentemente a dicho pueblo originario y beneficiarse de sus expresiones culturales, lo que pugna abiertamente con la necesidad de protección de la identidad y patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas, prestándose para inducir a error o engaño respecto de su procedencia, cualidad o género de los productos o servicios.

En consecuencia, esta situación se encuadraría en las causales contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la LPI.

3.- Cuando el signo que se pide es una expresión en lengua de un pueblo originario se distinguirá:

a.- Si la expresión, en su lengua original o traducida, nombra o describe el producto/servicio que se ofrecerá o la forma de procesarlo.

En este caso se rechazará el registro de la expresión, por tratarse de un término genérico o descriptivo, siguiendo la práctica habitual del INAPI en esos casos.

El nombre del producto o servicio o la forma de procesarlo, en una lengua de un pueblo originario, no permitirá al consumidor lograr el reconocimiento de su origen empresarial o de negocio particular o específico, puesto que siempre se vinculará y asociará al producto o servicio de que se trate, careciendo, en consecuencia, de la distintividad necesaria para dar cumplimiento a la finalidad principal de la marca comercial, cual es permitir la correcta identificación del origen mercantil de los productos y servicios.

En consecuencia, esta situación se encuadraría en la causal contenida en la letra e) del artículo 20 de la LPI.

b.- Si la expresión es arbitraria (existe en la lengua de un pueblo originario , pero no tiene relación con el producto o servicio que se pretende distinguir), se podrá otorgar la protección por considerar que no es descriptivo ni genérico, ni inductivo a error, salvo que la expresión vulnere el patrimonio cultural del pueblo originario de que se trate, por inducir a error o engaño en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios de que se trate, caso en el cual se denegará la concesión de la marca comercial pues atentaría contra el **derecho a su propia identidad e integridad cultural y a su patrimonio cultural, caso en el que sería aplicable la causal de la letra f) del artículo 20 de la LPI.**

c.- Si la expresión alude a rituales o creencias de un pueblo originario u otra expresión significativa de su cultura o valores, cuya apropiación vulnera el patrimonio cultural del pueblo originario afectado:

La solicitud será rechazada, sea o no arbitraria la expresión, en reconocimiento y respeto de las culturas de los pueblos indígenas, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia y su cosmovisión, por vulnerar el patrimonio cultural del pueblo originario de que se trate e inducir a error o engaño en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios de que se trate. En consecuencia, esta situación se encuadraría en la causal contenida en la letra f) del artículo 20 de la LPI.

4.- Cuando se solicita el registro de un signo figurativo, mixto, tridimensional, multimedia u otro tipo, que consiste en una representación o imagen alusiva a rituales o creencias de un pueblo originario u otra expresión significativa correspondiente a su cultura, cuya apropiación resulte ofensiva para el pueblo afectado:

El signo será rechazado, sea o no arbitrario, en reconocimiento y respeto de las culturas de los pueblos indígenas, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia y su cosmovisión, por vulnerar el patrimonio cultural del pueblo originario de que se trate, ya que las representaciones o imágenes significativas de la cultura o valores de un pueblo originario deben considerarse un conocimiento tradicional protegido, e inductivo a error respecto del origen empresarial.

En consecuencia, esta situación se encuadraría en la causal contenida en la letra f) del artículo 20 de la LPI.

5.- Cuando se trate de signos compuestos (mixto, tridimensional, multimedia u otro tipo), en que uno de sus elementos es alguno de los mencionados en los puntos anteriores:

5.1.- Cuando se solicite el registro de un signo compuesto que contiene entre sus elementos el nombre del pueblo mismo acompañado de otro término, distintivo o no.

El signo compuesto se rechazará en su totalidad, en reconocimiento y respeto del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia y su cosmovisión, teniendo especial consideración con el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio cultural indígena, protegido por normas internacionales.

En consecuencia, esta situación se encuadraría en la causal contenida en la letra f) del artículo 20 de la LPI.

5.2.- Cuando se solicite el registro de un signo compuesto que contiene entre sus elementos el nombre de la lengua de un pueblo originario acompañado de otro término distintivo o no.

El signo compuesto se rechazará en su totalidad, en reconocimiento y respeto de las culturas de los pueblos indígenas, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia y su cosmovisión, teniendo especial consideración con el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio cultural indígena, protegido por normas internacionales.

En consecuencia, esta situación se encuadraría en la causal contenida en la letra f) del artículo 20 de la LPI.

6.- Respecto a un signo compuesto en que uno o más de sus elementos consisten en expresiones en lengua de un pueblo originario, se distinguirá:

6.1.- Si la expresión contenida en la marca compuesta nombra o describe el producto o servicio al que se aplicará, o la forma de procesarlo, habrá que subdistinguir:

6.1.1 Si el elemento que acompaña a la expresión no distintiva tampoco posee distintividad. En ese caso el signo compuesto se rechazará por tratarse de un conjunto genérico o descriptivo que no cumpliría con el requisito básico de la marca, cual es, su distintividad. El nombre del producto o servicio o la forma de procesarlo en la lengua de un pueblo originario acompañado de otra expresión no distintiva no permitirá distinguir el producto o servicio en el mercado como procedente de un determinado origen empresarial, careciendo, en consecuencia, de la distintividad necesaria para dar cumplimiento a una de las finalidades principales de la marca comercial.

En consecuencia, esta situación se encuadraría en la causal contenida en la letra e) del artículo 20 de la LPI.

6.1.2 Si el elemento que acompaña a la expresión no distintiva sí posee distintividad.

En ese caso el signo compuesto podrá considerarse distintivo, como conjunto, sin protección al elemento no distintivo considerado en forma aislada, por tratarse este último de un elemento genérico o descriptivo que no aporta al requisito básico de la marca, cual es, su distintividad y deberá permanecer disponible para ser usado por competidores para describir o nombrar los productos o servicios de que se trate. El conjunto formado por el nombre del producto o servicio o la forma de procesarlo en la lengua de un pueblo originario, acompañado de otra expresión que siendo distintiva, constituya su elemento principal, sí permitirá distinguir el producto o servicio en el mercado como procedente de un determinado origen empresarial. En consecuencia en principio podrá otorgarse el registro en este tipo de signos, salvo que se pueda considerar al conjunto formado como ofensivo al pueblo originario de que se trate y que pueda generar error o engaño en el público consumidor. En este último caso se podrá denegar sobre la base del artículo 20 letra f) de la LPI.

6.2.- Si la expresión compuesta es arbitraria (existe en la lengua de un pueblo indígena, pero no tiene relación con el producto o servicio que se pretende distinguir), se podrá otorgar la protección por considerar que no es descriptiva, ni genérica, ni inductiva a error, a menos que se pueda considerar como ofensiva al pueblo originario de que se trate y que pueda generar error o engaño en el público consumidor. En este último caso se podrá denegar sobre la base del artículo 20 letra f) de la LPI.

6.3.- Si la expresión compuesta alude a rituales o creencias de un pueblo originario, u otra expresión significativa de su cultura o valores de manera que su apropiación resulte ofensiva para el pueblo afectado, se rechazará, sea o no arbitraria, por vulnerar el patrimonio

cultural del pueblo originario afectado, ya que los rituales o creencias de un pueblo originario, u otras expresiones significativas de su cultura o valores deben considerarse un conocimiento tradicional protegido, e inducir a error en cuanto al origen empresarial. En consecuencia, esta situación se encuadraría en la causal contenida en la letra f) del artículo 20 de la LPI.

7.- Cuando se solicita un signo compuesto (mixto, tridimensional, multimedia u otro tipo de marca) que contiene entre sus elementos una representación o imagen alusiva a rituales o creencias de un pueblo originario, u otra expresión significativa de su cultura, acompañada de otro término, distintivo, de manera que su apropiación resulte ofensiva para el pueblo afectado.

Se rechazará, por vulnerar el patrimonio cultural del pueblo afectado, ya que las representaciones o imágenes significativas de la cultura o valores de un pueblo originario deben considerarse un conocimiento tradicional protegido, e inducirán a error respecto del origen empresarial del producto o servicio que busquen distinguir.

En consecuencia, esta situación se encuadraría en la causal contenida en la letra f) del artículo 20 de la LPI.