

DENOMINACIONES Y EMBLEMAS DE ESTADOS Y OTROS SIGNOS OFICIALES

Los escudos, las banderas, las denominaciones o siglas de Estados, de organizaciones internacionales o de servicios públicos estatales no pueden ser registrados como marcas y ello se debe a un interés superior de bien común, y que supone que ninguna persona pueda apropiarse del nombre o designación de un Estado y por consiguiente prohibir su legítimo uso a terceros.

Sumario

- I. Fuente normativa
- II. Explicación de la prohibición
- III. Tipos de denominaciones prohibidas
 - A. Escudos
 - B. Banderas
 - C. Otros emblemas
 - D. Las denominaciones o siglas
 - E. Estados
 - F. Organizaciones Internacionales
 - G. Servicios públicos estatales
- IV. Aplicación de la prohibición

I. Fuente normativa

Art. 20, letra a) LPI: Prohíbe registrar como marcas:

- *Los escudos, las banderas u otros emblemas, y las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.*

II. Explicación de la prohibición

§ 1. La LPI prohíbe registrar como marcas:

- Los *escudos* de cualquier Estado, de organizaciones internacionales y de servicios públicos estatales.
- Las *banderas* de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.
- Otros *emblemas* de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.
- Las *denominaciones o siglas* de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

§ 2. Esta norma encuentra su inspiración en el art. 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

Art. 6 ter CP: Los países de la Unión acuerdan **rehusar o anular** el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, **sin permiso de las autoridades competentes**, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

§ 3. Esta prohibición de registro contemplada tiene su explicación en motivaciones de bien común y soberanía de las naciones, toda vez que estos signos, si bien pueden gozar de distintividad intrínseca respecto de determinados productos o servicios, constituyen signos cuyo uso exclusivo y excluyente no debe otorgarse a ninguna persona privada en particular y cuyo control debe permanecer en el Estado.

§ 4. El objetivo de este tipo de prohibiciones es excluir el registro y el uso a las marcas que son idénticas o presentan cierta similitud con los emblemas de Estado, expresión que, teniendo en cuenta la palabras «otros», comprende escudos de armas y banderas del Estado de que se trate. Las razones de esto son que ese registro o esa utilización violaría el derecho del Estado a controlar el uso de símbolos de su soberanía y, además que podría inducir al público a error en relación con el origen de los productos a los que se aplicarían esas marcas, como bien señala el profesor G. H. C. Bodenhausen en su libro Guía Para la Aplicación del Convenio de París, página 104, para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), lo que también resulta aplicable a organizaciones internacionales y servicios públicos estatales y es así entendido por la Ley chilena, al contemplar expresamente esta prohibición en su artículo 20 letra a) de la LPI.

§ 5. El artículo 6 ter del Convenio de París, en su número 3, establece la obligación de las partes de comunicarse recíprocamente, a través de la Oficina Internacional de la OMPI, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales, no extendiéndose la obligación a las denominaciones de los estados, ni a sus banderas.

§ 6. Para cerciorarse si la expresión que se pide como marca corresponde a un emblema nacional, es recomendable visitar el siguiente sitio, que corresponde a un buscador en la base de datos de emblemas de la OMPI: <http://www.wipo.int/ipdl/es/search/6ter/search-struct.jsp>

§ 7. Los emblemas o símbolos que se pueden buscar por medio de este recurso son:

- Escudos de armas
- Banderas
- Emblemas de Estados
- Signos/Punzones oficiales
- Denominaciones
- Siglas

§ 8. La Organización de las Naciones Unidas administra también un listado de países que puede consultarse en <http://www.un.org/en/member-states/>. En éste también se contienen las banderas de cada país

III. Tipos de Denominaciones Prohibidas

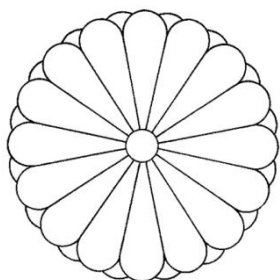
A. Escudos:

§ 9. Un escudo es un *“arma defensiva, que se lleva embrazada, para cubrirse y resguardarse de las armas ofensivas y de otras agresiones”*. Si bien ni la Ley N° 19.039 ni su Reglamento definen expresamente lo que debe considerarse como escudo para estos efectos, en la práctica se ha entendido que se refiere a los escudos de armas pertenecientes a cualquier estado, organización internacional o servicio público estatal, y por ellos entendemos aquellos que sirven de *“superficie en la cual se representan los blasones de un Estado”*, organización internacional o servicio público, aunque normalmente son los Estados los que suelen contar con escudos de armas.

§ 10. Para efectos de calificar una imagen como escudo es posible recurrir a la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) <http://www.wipo.int/ipdl/es/search/6ter/search-struct.jsp> que administra lo

relativo al art. 6 ter del Convenio de París que reúne todos los escudos, banderas y otros emblemas de los países que han informado a dicha entidad sobre sus escudos, banderas, otros signos y punzones oficiales.

Ejemplos: Escudos de Chile y Japón, notificados en virtud del artículo 6 ter del CP:

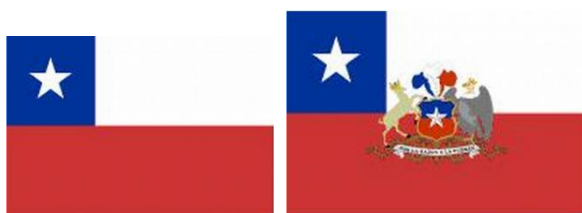
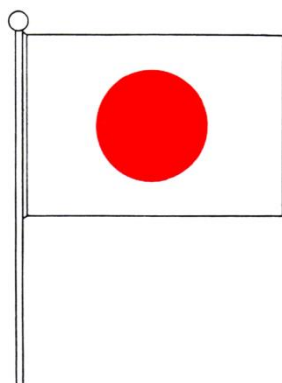


B. Banderas:

§ 11. En el caso de las banderas la normativa también omite definiciones precisas de qué es lo que debe entenderse por ellas, pero podemos considerar una bandera aquella *“tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por uno de sus lados a un asta o a una driza y se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una institución”*.

Ejemplo: Banderas notificadas por España, Japón y Chile, en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París:





C. Punzones Oficiales de Control y de Garantía:

§ 12. El propósito de los signos y punzones oficiales de control y de garantía es el de certificar que un Estado o una organización designada a tal efecto y en debida forma por un Estado, ha controlado que ciertos productos cumplen con normas específicas o tienen un nivel determinado de calidad. Los signos y punzones oficiales de control y de garantía existen en varios Estados respecto de los metales preciosos o de productos tales como la mantequilla, el queso, la carne, los equipos eléctricos, etc.

§ 13. En principio, los signos y punzones oficiales de control y de garantía también pueden aplicarse a los servicios, por ejemplo los relativos a la educación, al turismo, etc. En Chile se pueden mencionar, a modo de ejemplo, los siguientes:

La Ley Chilena de Agricultura Orgánica 20.089, sus Reglamentos y Normas Técnicas, establece el siguiente sello orgánico:	
El Servicio Nacional de Turismo, entrega el llamado Sello de Calidad Turística, si verifica el cumplimiento de alguna de las 48 normas oficiales de la República de Chile (NCh) sobre calidad turística.	
La Comisión Nacional del Medio Ambiente, entrega el Sello de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos.	
A través del programa Sello de Origen, iniciativa conjunta entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo e INAPI para el reconocimiento y la protección de los productos chilenos a través del registro de Indicaciones Geográficas (I.G.), Denominaciones de Origen (D.O.), Marcas Colectivas y de Certificación, se entrega el SELLO DE ORIGEN	

§ 14. La protección de un signo oficial de control y de garantía es más limitada que la protección de un emblema de Estado. El Artículo 6ter 2) dispone que dicha protección “se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.” En virtud del Artículo 16 del TLT, esta disposición se extiende a los servicios.

Ejemplos: Signos/punzón oficial notificado por España y Japón, en virtud del artículo 6 ter del CP:



D. Otros emblemas:

§ 15. Por emblema podemos entender todo “jeroglífico, símbolo o empresa en que se representa alguna figura, al pie de la cual se escribe algún verso o lema que declara el concepto o moralidad que encierra” y si bien está redactado en términos muy amplios, se ha entendido también que aplica a aquellos emblemas informados por los Estados miembros del Convenio de París y que pueden consultarse en la página de OMPI, ya mencionada que contiene la información relativa a la aplicación del art. 6 ter del Convenio de París.

Ejemplos: emblemas notificados en virtud de artículo 6 ter del CP: España



Australia:



Emblema de la Cruz roja:

Existen emblemas de organizaciones internacionales, como es la cruz Roja. Este se encuentra protegido a través de los llamados Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 y sus protocolos. Por su parte, a nivel nacional, la Ley Nº 6.371 del 1º de septiembre de 1939 sobre la Protección del Emblema de la Cruz Roja, establece normas que limitan el uso de los emblemas, la cual fue ratificada y ampliada por la Ley Nº 19.511.

Estos convenios y protocolos señalan como figuras protegidas:



Cruz roja



Media luna roja



El león y sol rojos



Marco rojo cuadrado

Símbolo Olímpico:

El Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico, vigente en Chile desde 14 de diciembre de 1983, protege la utilización de este símbolo. En efecto, señala en su art. 1 que los estados se encuentran obligados a: “Rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el Símbolo Olímpico, como lo define la Carta del Comité Olímpico Internacional, salvo que sea con la autorización del Comité Olímpico Internacional”

**E. Denominaciones o siglas:**

§ 16. Respecto a este punto la Ley también omite detallar qué se entiende por denominación, pero podemos entender que ella comprende el *“nombre, título o sobrenombre con que se distinguen las personas y las*

cosas,” y por sigla la “abreviación gráfica formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja”.

§ 17. Es importante tener en consideración que esta causal no solo se refiere al nombre de un país, sino que va más allá y protege cualquier otra denominación que se utiliza para designar a un Estado aunque este no sea necesariamente su nombre oficial.

§ 18. Esta prohibición introduce una innovación desde el punto de vista normativo en relación con el Convenio de París, abarcando un espectro más amplio que ha debido ser desarrollado por INAPI a través de su práctica. Así, quedan protegidos tanto el nombre oficial de un país, la sigla que lo identifica y cualquier otra expresión que comúnmente se utilice para referirse a un país.

F. Estado:

§ 19. Un Estado es todo *“país soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios.”*

§ 20. Para mayor claridad respecto de cuáles constituyen denominaciones de Estado, es posible consultar el [listado oficial](#) de Estados soberanos reconocidos por las Naciones Unidas, sin embargo esta herramienta no agota aquellos términos sobre los cuales recae la prohibición, dada la amplitud de la norma que la establece.

§ 21. Otra fuente para consultar las denominaciones de los Estados es la lista de [CODIGOS PAÍSES SEGÚN ISO 3166/2](#).

G. Organización Internacional:

§ 22. Una organización internacional puede considerarse como *“toda asociación conformada normalmente por sujetos de Derecho Internacional Público y regulada por un conjunto de normas propias, con miembros, alcance, o presencia internacional y fines comunes”*. Si bien es un

concepto amplio que tampoco se encuentra definido en la Ley, se entiende que aplica a las organizaciones internacionales de tipo público.

§ 23. Como se dijo, la OMPI mantiene en sus recursos en línea acceso a la información relativa a la aplicación del art. 6 ter del Convenio de París donde se incluyen las siglas, escudos, etc., notificados por estas organizaciones. Ejemplos de este tipo de entidades y de sus siglas son la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIADI), entre otras.

H. Servicios Públicos Estatales:

§ 24. El concepto de servicio público estatal se encuentra definido en el artículo 25 de la ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, que prescribe que *“son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades de manera colectiva, de manera regular y continua,”* entendiendo así que ellos comprenden todas aquellas actividades desarrolladas por organismos regulados o supervisados por el Estado y que tienen por finalidad satisfacer una determinada necesidad de la población. Dentro de esta definición amplia se encuentran, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, el Servicio Médico Legal, el Registro Civil y de Identificación, el Servicio de Impuestos Internos, El Servicio Agrícola y Ganadero, etc.

CASOS PRÁCTICOS



+Marca , Solicitud N° 1063538 (2015) para servicios de defensa judicial de los intereses del Estado, fue otorgada al Consejo de Defensa del Estado.

+Marca CARABINEROS EN ACCION - Solicitud N° 793716 (2008) para servicios de difusión de programas hablados, radiados y televisados. Servicios de telecomunicaciones e internet de clase 38. Fue rechazada de oficio y además acogiendo la oposición interpuesta por el Estado de Chile, sobre la base de que el signo corresponde a la forma en que se designa a la institución Carabineros de Chile, tanto en la Constitución Política del Estado, como en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

§ 25. En la práctica de INAPI se ha concedido el registro de nombres de servicios públicos en aquellos casos en que lo ha solicitado el mismo servicio cuyo nombre se pretende registrar, o en caso que estos no cuenten con personalidad jurídica propia, a aquél servicio del cual dependen administrativamente.

IV. Aplicación de la prohibición

§ 26. Respecto de tales denominaciones es necesario distinguir las distintas formas en las cuales estas son incorporadas a la solicitud de marca comercial. Si bien la prohibición legal no establece excepciones ni casos especiales, la práctica de la Oficina ha podido identificar tres escenarios diferentes:

- Aquellos **casos en los cuales la marca pedida corresponde a la denominación, sigla, escudo o bandera de un país, sin elementos adicionales**. En estos casos la práctica de este Instituto ha sido considerar que se configura la causal de la letra a) del artículo 20 de la LPI. Cabe precisar que a la luz de los objetivos de la norma, que consisten en evitar que el registro viole el derecho de un Estado a controlar el uso de símbolos de su soberanía y, además que pueda inducir al público a error en relación con el origen de los productos a los

que se aplicarían esas marcas, la jurisprudencia más reciente de INAPI ha permitido el registro de marcas que consisten en la denominación de un Estado, a condición de que la solicite el mismo Estado de que se trate y siempre que posea una representación gráfica distintiva. En estos últimos casos se ha concedido protección al signo pedido como un todo, con expresa mención de que el elemento denominativo no se protege en forma aislada, ya que al ser un descriptivo de origen, no puede apropiarse por nadie en particular.

- Aquellos **casos en los cuales la marca pedida contiene una bandera, escudo, denominación o sigla de un país en combinación con otros elementos denominativos o figurativos que resultan genéricos o desprovistos de distintividad** en relación con los productos, servicios o establecimientos que pretende distinguir. En estos casos la práctica de este INAPI ha sido considerar que se configura la causal de la letra a) del artículo 20 de la LPI.
- Aquellos **casos en los cuales la denominación, sigla, bandera, escudo u otro emblema de estos estados, organizaciones internacionales o servicios públicos corresponda solo a uno de varios elementos que componen una marca compleja, entre los cuales a lo menos uno de ellos proporciona distintividad al conjunto**. En estos casos la práctica de la Oficina ha sido considerar que no se configura la causal de la letra a) del artículo 20 de la LPI, y si no concurre ninguna otra causal de rechazo, autorizar el registro de la misma, indicando que se hace sin protección al nombre o sigla del Estado de que se trate.

JURISPRUDENCIA – escenario 1

Marca FRANCIA

[Solicitud N° 929366](#) (2010) para productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares de clase 3. Fue rechazada sobre la base de que el signo consiste en el nombre de un país, y fue solicitada por un privado, resultando descriptiva del origen geográfico de los productos que pretendía distinguir.

JURISPRUDENCIA – escenario 1**+Marca**

[Solicitud N° 921404 \(2010\)](#) para equipamiento e instrumentos científicos de clase 9. Fue rechazada sobre la base de que el signo consiste en el nombre de un país, y fue solicitada por un privado, resultando descriptiva del origen geográfico de los productos que pretendía distinguir.

**+Marca**

[Solicitud N°1039343 \(2014\)](#), cuyo titular es la COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO-PROMPERU, para publicidad; gestión de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina, clase 35.

**+Marca**

[Solicitud N°1224948](#) (2018), solicitada por Dirección General Económica de Relaciones Internacionales, para Administración y gestión de negocios; Publicidad 35.

En estos dos últimos ejemplos, no obstante consistir cada signo en la denominación de un Estado, el hecho de presentarse gráficamente de una particular manera y de solicitar su registro el país de esa denominación, determinaron que por un lado se estuviese ante un conjunto distintivo y que por otro lado se considerara que no se afectaba el derecho de ese Estado a controlar el uso de este signo o símbolo de su soberanía. Sin perjuicio de ello, resultando la palabra Perú en su aspecto denominativo descriptiva del origen geográfico de los servicios que pretendía distinguir, se concedió sin protección al elemento denominativo.

JURISPRUDENCIA – escenario 2**+Marca GRAND'ITALIA**

[Solicitud N° 1125016](#) (2014) para productos alimenticios de clases 29 y 30. Fue concedida en segunda instancia sobre la base de que el signo contiene otros elementos distintivos y el hecho que el titular ya poseía registros anteriores que incluían el nombre de Italia. INAPI sostiene; no obstante, una opinión diferente, dado que en este caso no existen elementos verdaderamente distintivos dentro de la imagen solicitada y el solo hecho que el titular ya posea otros registros que contengan “Italia” no significa que la prohibición legal no pueda aplicarse respecto de él pues cada solicitud constituirá un derecho nuevo, que debe ser analizado individualmente para determinar si respecto del mismo recae alguna prohibición de registro.

**+Marca Holanda**

[Solicitud 1178557](#), INAPI rechazó la solicitud por estar estructurada en base al nombre del estado HOLANDA.

JURISPRUDENCIA – escenario 3**+Marca KSL CHILE PACIFICO**

[Solicitud N° 1273589](#) (2017) para servicios educativos de clase 41. Pese a que esta marca contiene el nombre de nuestro país, se consideró que los demás elementos eran lo suficientemente distintivos como para hacer del conjunto completo un signo lo suficientemente fuerte para constituir marca comercial, y fue concedida con la expresa mención que “CHILE” por sí solo no tiene protección marcaria.

+Marca House & Flats

[Solicitud N° 1269833](#) (2017) para Administración de bienes inmuebles; agencias o corretaje para el alquiler de edificios de la clase 36 y para Alojamiento temporal en casas; alquiler de alojamiento temporal; hostales de la clase 43. Al igual que en el caso anterior, contiene el nombre de nuestro país, pero aún así se consideró que el conjunto formado por todos los elementos, incluidos elementos figurativos, era lo suficientemente distintivo como para constituir marca comercial, y fue concedida con la expresa mención que “CHILE” por sí solo no tiene protección marcaria, así como tampoco los elementos denominativos “house & flats” en forma aislada.