



Resolución de rechazo

Santiago, 29/09/2023

Tipo / Nro Solicitud: Marca de P&S / **1504339**

Fecha de solicitud: 20/05/2022

Denominación: **CAPEL**

Clase: NCL 32 y 33

Titular: Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui
Limitada

Representante: Marino Gerónimo Porzio Bozzolo



Vistos,

Que, en la presente solicitud singularizada precedentemente se notificó al solicitante con fecha 09 de febrero de 2023 una resolución de observaciones de fondo a fin de informarle que la marca solicitada incurría en la causal de irreregistrabilidad contemplada en el artículo 20 letras E) y F) de la Ley N° 19.039, por considerar que la marca solicitada un conjunto descriptivo, indicativo, carente de distintividad e inductivo a error.

Que, con fecha 23 de Marzo de 2023, el solicitante contestó la observación de fondo señalando, entre otros antecedentes, a) que la figura de un “MOAI” se encontraría incorporada en varias marcas concedidas por INAPI para distinguir las más variadas clases de productos y servicios, b) que el signo “CAPEL” se trataría de una marca famosa y notoria por lo que no se podría pretender que ahora se trata de un signo carente de distintividad, ya que el signo pedido incluiría la expresión CAPEL y no solo la figura de un “Moai”, c) que no solo existirían marcas mixtas que incluyen la figura de “Moais” sino que otros elementos por ejemplo de la cultura mapuche y que también habrían sido aceptados a registro sin considerar que puedan inducir a error o confusión en relación a la procedencia, origen o cualidad de los productos, y d) que el signo pedido sería característico y distintivo, cumpliría con todos los requisitos establecidos por la ley del ramo para configurarse como marca comercial y que por lo mismo debiese ser aceptado a registro.

Que, para sustentar las circunstancias en que funda los argumentos de la contestación a la Observación de Fondo, el solicitante acompañó un listado de marcas registradas que incluyen imágenes de Moais.

Considerando:

Que, atendida la causal de irreregistrabilidad notificada, este Instituto ha centrado su análisis en determinar si concurren o no en la especie los hechos que configuran dicha causal.

Que, para lo anterior, se ha tenido en primer término en consideración el concepto de marca contenido en el artículo 19 de la Ley N° 19.039, que las define como todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas tridimensionales, así como también, cualquier combinación de estos signos, siendo una de sus funciones principales la de indicar la procedencia empresarial de los mismos. Que, de lo anterior, fluye que la característica y función primordial y esencial de la marca es la de permitir la identificación de los productos y los servicios respectivos, asegurando una correcta vinculación al origen mercantil de los mismos, de modo de evitar la confusión en el público consumidor acerca de dicha procedencia.

Que, en caso de gozar de los atributos que permiten su concesión, nuestra Ley consagra un derecho exclusivo y excluyente en favor del titular para la explotación de dicha marca en el mercado.

Que, para asegurar aquel fin y determinar si en definitiva un signo puede ser reclamado como un derecho exclusivo, este Instituto debe velar porque las marcas comerciales gocen de capacidad distintiva, para lo cual debe analizar además del signo en sí mismo, la cobertura de los productos o solicitados y los demás signos existentes, evaluando la posibilidad de confusión.

Que, como se ha hecho presente en la observación de fondo pertinente, el artículo 20 letras E) y F) de la Ley 19.039 que dispone que no podrán registrarse como marcas *“Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos o servicios; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos o servicios, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos o servicios a que deban aplicarse”*; *“Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos productos o servicios”*.

Que el artículo 20 letra E) de la Ley 19.039 determina la imposibilidad de registro de: Signos **genéricos**, que este Instituto ha entendido como aquellos que usan el nombre propio de un producto o servicio para su designación, de modo que coinciden con el término que generalmente identifica dicho producto o servicio; **descriptivos o indicativos**, que son aquellos que entregan al público consumidor de forma directa o evidente información sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las particularidades del producto o servicio de que se trate, tales como su género o naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad; y **desprovistos de carácter distintivo**, dentro de los cuales se encuentran aquellos términos de utilización común en el mercado y aquellos excesivamente simples o excesivamente extensos, respecto de los cuales el consumidor no podrá asociar un origen empresarial específico y determinado dado que no poseen ninguna capacidad para diferenciar con claridad los productos y/o servicios ofrecidos y/o prestados por una persona de aquellos ofrecidos y/o prestados por otra.

Que, para determinar la concurrencia de la causal de irregistrabilidad aludida precedentemente este Instituto ha apreciado los antecedentes de la causa, conforme el método de análisis que a continuación se desarrolla y que contempla los siguientes cuatro pasos sucesivos y excluyentes, esto es, en caso de concluir que no procede la protección marcaria conforme un criterio, no se prosigue con el siguiente paso: (a) En primer lugar debe atenderse al significado ordinario de las palabras y/o el concepto asociado a las formas e imágenes "para el público relevante", de acuerdo al sentido o alcance contenido, ya sea en diccionarios, en ejemplos de uso descriptivo del término o bien que se deduzca claramente del significado común del término, forma o imagen. Si conforme este criterio el signo es una indicación apropiada y relevante de la finalidad o función del producto y/o servicio, a lo menos, existe evidencia preliminar de que el signo es descriptivo. (b) En segundo lugar, la prueba de la imaginación, cuya finalidad es medir la relación entre las palabra, formas o imágenes de la marca y el producto o servicio al que se aplican. De esta forma si un término, forma o imagen "requiere imaginación, pensamiento y la percepción para llegar a una conclusión en cuanto a la naturaleza de los bienes," esto es, cuando requiere una construcción intelectual adicional, se considera un término, forma o imagen evocativa o sugestiva, y podría ser susceptible de protección marcaria. (c) El tercer paso consiste en preguntarse si el signo, forma o imagen es necesaria para la competencia del mercado relevante, al cual va dirigido el producto o servicio; esto es, establecer si los competidores serían propensos a necesitar los términos, formas o imágenes utilizados en la marca solicitada para la descripción de sus productos y/o servicios. Así, un término, forma o imagen será descriptiva conforme este criterio, si se refiere generalmente a aquellos que los competidores que comercializan productos o servicios similares, encontrarían útiles en la identificación de sus propios bienes o servicios. (d) El último y cuarto paso de este método requiere determinar el grado en que un término, forma o imagen ha sido efectivamente utilizada por otros competidores que comercializan un producto o servicio similar. Esto está relacionado con la circunstancia de si los competidores tienen o no, la posibilidad de encontrar una marca útil para describir sus productos o servicios.

Que, conforme al artículo 20 letra F) de la Ley 19.039 se entiende por marcas engañosas o inductivas a error, en general, aquellas cuya estructura se aparta de una descripción verdadera en relación a las características, composición, cualidad, naturaleza y/o procedencia del ámbito de protección pretendido, informando acerca de antecedentes que no se relacionan o no se conectan o vinculan sobre dichas presuntas características, composiciones, cualidades, naturaleza y/o procedencia.

Que, el conjunto sobre la cual se pretende un derecho en exclusiva se vincula al pueblo originario RAPA NUI por lo que, previo a entrar al examen del cumplimiento de los requisitos sustantivos, corresponde dejar expresa constancia de las normas y principios que resultan relevantes a la hora de analizar la registrabilidad de un término que corresponde a la denominación de un pueblo originario en nuestro país, como el mencionado.

Que, la Constitución Política de Chile dispone en el inciso segundo de su artículo 5º, que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Que, entre los tratados internacionales vigentes en Chile, que reconocen derechos culturales a los pueblos originarios indígenas, se encuentran los siguientes:

(i) La Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, adoptada en octubre de 2005 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en vigor en Chile desde junio de 2007, que establece entre los principios rectores los de igual dignidad y respeto de todas las culturas señalando que, la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales presuponen el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas y el respeto de ellas, comprendidas las culturas de las personas pertenecientes a minorías y las

de los pueblos autóctonos;

(ii) El Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado con fecha 27 de junio de 1989, fruto de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, vigente en Chile desde el 15 de diciembre de 2009.

(iii) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007, que reconoce y especifica todos los derechos establecidos en el Convenio 169, y en la que los países que adhieren a las Naciones Unidas, el artículo 31 de la Declaración establece en su n°1, que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales; y en su N°2, establece que los Estados adoptarán, conjuntamente con los pueblos indígenas, medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

Que, el artículo 3 de la Ley N°19.039 establece como principio general la garantía que la protección de los derechos de propiedad industrial que en ella se regulan se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. Por su parte, el artículo 19 del referido cuerpo legal, señala que “bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo... capaz de distinguir en el mercado productos...”, elevando a la calidad de requisito esencial la distintividad, en asociación a un producto o servicio determinado en su circulación en el mercado

Que, efectuada la revisión para determinar la configuración de las prohibiciones de registro observadas, se ha podido constatar que el signo requerido es de tipo descriptivo o indicativo, toda vez que entrega información de forma directa o evidente al público consumidor sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las particularidades del ámbito de protección que pretende distinguir, tales como su género o naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad; induciendo a error en relación al ámbito de protección solicitado que no posea una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar sus particularidades, y al mismo tiempo se trata de un conjunto desprovisto de carácter distintivo, por cuanto se encuentra construido en base a una forma respecto de la cual el consumidor no podrá asociar un origen empresarial específico y determinado. En efecto, la marca tridimensional pedida corresponde en su forma a una imitación de una escultura monolítica de nombre “Moai” reconocida como parte integrante de la cultura Rapanui, grupo originario de Chile. El pueblo Rapanui ha manifestado su idiosincrasia mediante una serie de símbolos propios y originales, inéditos en otras culturas. A mayor abundamiento, conforme a información de fácil acceso en el motor de búsqueda Google, los “Moai” son la expresión cultural más grande de los habitantes de la isla de Pascua, siendo fiel reflejo hasta el día de hoy de su cultura y tradiciones. En el idioma rapanui los “Moai” se denominan Moai Aringa Ora, cuya traducción es «el rostro vivo de nuestros ancestros». Los “Moais” fueron construidos con el fin de recordar y preservar la energía de los nativos que habían muerto. Esto era muy importante para ellos que creían que los no vivos poseían una energía llamada «mana» con la cual controlaban y protegían a la tribu y controlaban las cosechas, cultivos y animales. Los “Moais” canalizaban la energía (el mana) y lo atraían a tierra, de ahí la importancia cultural para el pueblo originario Rapanui. Así las cosas, conceder el uso exclusivo y excluyente de la forma de un “Moai” al solicitante de autos, implicaría legitimar una suerte de apropiación cultural de una expresión tradicional y de uno de los elementos más representativos de la cultura Rapanui, lo que inducirá a toda suerte de errores o confusión entre los consumidores respecto del verdadero origen empresarial de los productos que se pretenden distinguir bajo su

amparo.

El signo en cuestión no permite al consumidor lograr el reconocimiento de su origen empresarial o de negocio particular o específico, puesto que siempre se vinculará y asociará al pueblo originario al cual identifica dicha denominación careciendo, en consecuencia, de la distintividad necesaria para dar cumplimiento a la finalidad principal de la marca comercial cual es permitir la correcta asociación de los productos y servicios que el signo identifica con el origen mercantil de los mismos. Asimismo, el otorgamiento de derechos exclusivos sobre el signo a favor del solicitante 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, consagradas en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en la Ley 19.253, el Convenio 169 de la OIT, en la Ley 19.039 y en el CUP.

Por su parte, el signo pedido está constituido por la forma de una estatua monolítica propia de la cultura del pueblo originario RAPA NUI, grupo originario de Chile, que a su vez podría prestarse para inducir error o engaño en relación con una presunta vinculación en cuanto a características, orígenes o cualidades del ámbito de protección solicitado con el referido pueblo originario.

En relación a las alegaciones del solicitante éste Instituto señala lo siguiente,

- i) Que, respecto a las alegaciones que señalan que la figura de un “MOAI” se encontraría incorporada en varias marcas concedidas por INAPI para distinguir las más variadas clases de productos y servicios, y que no solo existirían marcas mixtas que incluyen la figura de moais sino que otros elementos por ejemplo de la cultura mapuche y que también habrían sido aceptados a registro serán desestimados, por cuanto cada marca es analizada de conformidad a su propio mérito y de acuerdo a los criterios vigentes al tiempo de su otorgamiento, por lo que las decisiones adoptadas por este Instituto en casos similares no son vinculantes para éste.
- ii) Que, las argumentaciones que se refieren a que la expresión “CAPEL” se trataría de una marca famosa y notoria por lo que no se podría sostener que el signo solicitado carece de distintividad, por cuando dicha expresión forma parte de él; no constituyen una justificación o impedimento para sustentar una observación de fondo cuando se estima que en el signo solicitado, en particular, la forma del mismo, concurre cualquiera de las causales de irregistrabilidad que contempla el artículo 20 de la Ley N°19.039.
- iii) Que en relación a la argumentación que señala que el signo pedido incluiría la expresión CAPEL y no solo la figura de un “moai”, cabe señalar que considerando la disposición, tamaño y forma del signo en su totalidad, la denominación CAPEL resulta casi imperceptible dentro del conjunto solicitado, que por lo demás, persigue proteger la forma tridimensional que resalta de manera principal y destacada, esto es, la figura o forma de la conocida escultura monolítica denominada “moai” reconocida como parte integrante de la cultura Rapanui.

iv) Que en relación a la pertinencia de las pruebas acompañadas por el solicitante, consistente en un listado de registros que consistirían o contendrían imágenes de un “Moai”, cabe señalar que cada solicitud debe ponderarse y analizarse en su propio mérito, siendo cada una de ellas portadora de particularidades que según los antecedentes de cada caso y los criterios vigentes hacen pertinente o no la necesidad de reconsiderar la aplicación de la o las prohibiciones de registro que se hayan observado.

En mérito de autos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.039, en sus artículos 19, 20, 22 incisos 4°, 5° y 6° y en el Reglamento de dicha ley, se rechaza la solicitud de registro por los mismo fundamentos de la observación de fondo formulada en autos, los que se dan por enteramente reproducidos.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 bis B), esta resolución podrá ser apelada dentro del plazo de 15 días hábiles con patrocinio de abogado habilitado. Resolución notificada por estado diario en esta fecha. Resolución firmada por quien sirve el cargo de Director Nacional del Instituto o subrogante