

## CHILE

### Información sobre Protección de nombres de País

1. En torno a la base jurídica de la protección, en nuestra legislación los nombres de países están protegidos a través de la legislación marcaria dado que el artículo 20 letra a) de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial señala que no podrán registrarse como marcas las denominaciones o siglas de cualquier Estado.
2. Respecto de los procedimientos aplicables, el registro de una marca es un proceso cuyas etapas se encuentran reguladas por la Ley de Propiedad Industrial. Estas reglas contemplan un examen formal, y luego de la publicación de la solicitud, un examen de fondo que consiste en un análisis por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial -INAPI- sobre la concurrencia de algún impedimento al registro. Adicionalmente, una vez publicada la solicitud cualquier tercero puede oponerse a ella, lo cual dará inicio a un procedimiento contencioso. Es decir, la oposición a la solicitud de registro de una marca se inicia por una acción mediante la cual un tercero interesado pide que la solicitud de registro no se convierta en marca registrada, por considerar que la solicitud incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la ley. La oposición a la solicitud marcaria se concretiza por medio de una demanda presentada ante el INAPI, que da inicio al juicio de oposición y que es resuelta en primera instancia por el Director Nacional de ese instituto.
3. Respecto de los procedimientos posteriores al registro, el ordenamiento jurídico chileno contempla la acción de nulidad. Esta acción está destinada a dejar sin efecto un registro de marca comercial en los términos que establece el artículo 17 de la ley. Conforme lo establece el artículo 26 de la ley, la infracción de cualquiera de las prohibiciones del artículo 20 hace procedente esta acción. El plazo de prescripción de la acción para las marcas comerciales es de 5 años contados desde la fecha del registro, y no desde la fecha de la resolución definitiva que acepta la solicitud de registro de marca. La excepción al plazo anterior se produce cuando el registro ha sido obtenido de mala fe, en cuyo caso la acción es imprescriptible, tal como lo señala el artículo 27. El demandante deberá exponer en su presentación las circunstancias que configuran la mala fe y deberá rendir la prueba necesaria en la oportunidad procesal que corresponda.
4. Respecto del alcance de la protección otorgada al nombre de países en el ámbito del registro de marcas y si se incluyen abreviaturas o variantes de los nombres, la denominación de un Estado consiste en el nombre que éste posee, ya sea en su idioma originario o en idioma castellano. Igualmente, la protección alcanza también a las siglas de Estado, que corresponde a la palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una denominación estatal, por ejemplo, UK (United Kingdom), USA (United States of America).

5. En el caso que un país o nación tenga más de un nombre o sea designado con nombres diferentes -por ejemplo, New Zealand en inglés y Aotearoa en maorí- se considera que todos los nombres son denominaciones válidas del Estado, por lo que deben ser rechazadas como marcas comerciales. En aquellos casos en que el nombre de país se expresa en forma diferente en distintos idiomas, la solicitud marcaría debe ser rechazada para todas las versiones, por ejemplo, Alemania (español), Deutschland (alemán), Allemagne (francés), Germany (inglés).
6. Eventualmente se podría aceptar la solicitud en el caso que el nombre de un país sea incluido en una marca, siempre y cuando la expresión no induzca a error o confusión respecto al origen del producto o servicio. Esto implica que haya protección para el término, por ejemplo, TVN Chile, registro N° 827.788, para distinguir programas hablados, radiados y televisados, en la clase 38.
7. Por último, se ha presente que en la página web [www.inapi.cl](http://www.inapi.cl) se encuentra disponible la publicación "Directrices de Procedimiento de Registro Marcas Comerciales", en la siguiente dirección: [http://inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-752\\_recurso\\_1.pdf](http://inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-752_recurso_1.pdf).