

Santiago, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.

Al folio 45: estese a lo que se resolverá.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Sociedad de Protección de la Propiedad Intelectual, en favor de Iván Ortiz Luengo, titular de la marca comercial registrada “BANCAMIGO”, e interpone recurso de protección en contra del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, por acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la solicitud de anotación N° 394312 por medio de la cual se pretende obligar al titular a renovar la descripción de la cobertura de su marca, eliminando palabras que restringirían los servicios que presta, vulnerando las garantías constitucionales de los números 2°, 24° y 25° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que el 26 de septiembre de 2022, INAPI formuló la observación recurrida con la intención de obligar al titular a renunciar contra su voluntad a la protección que legítimamente le corresponde por los diferentes servicios que incluye la Clase 36, incorporados en la descripción de la cobertura bajo los títulos amplios de “inversión general” y “otros medios de pago”.

Indica que la resolución de observaciones de anotación N° 394312 es del siguiente tenor: *“en el proceso de renovación de una marca comercial no corresponde la ampliación de la cobertura de la misma y que, actualmente, no se permite el uso de expresiones tales como “general” e “y otros”, por cuanto resultan una expresión demasiado amplia y esta Oficina no acepta este tipo de descripciones”*.

Refiere que la resolución descrita resulta ambigua y carente de justificación, atendido que la expresión “*ampliación de la cobertura*” puede admitir diversas interpretaciones, pudiendo referirse a la inclusión de actividades de la Clase 36 no comprendidas en el registro original, lo cual no corresponde a su caso, toda vez que la enmienda de actualización de la descripción de la cobertura que presentó no constituye una ampliación de la protección vigente, sino que especifica los usos y servicios actualmente protegidos. Asimismo, sostiene que la expresión “*ampliación de la cobertura*” podría referirse también a la incorporación de nuevos productos o servicios de otras clases del calificador de Niza, lo que tampoco es su caso, atendido a que su actuar simplemente tuvo por objeto especificar los usos y servicios protegidos dentro de la Clase 36 del Clasificador de Niza incluidos en la descripción de la cobertura.



Sostiene que INAPI no entrega argumento racional que justifique porqué los medios de pagos no pueden ser considerados “otros medios de pago”, ni tampoco entrega ninguna justificación de porqué las inversiones señaladas no pueden ser consideradas “inversión general”, sosteniendo que la modificación señalada, en orden a eliminar las palabras indicadas y anteponer la palabra “emisión” antes de la frase “cheques de viajero”, cambia el contexto y definición de la frase de protección original.

Afirma que el Instituto no posee atribuciones para determinar fundada y objetivamente que las correcciones de enmienda presentadas corresponden a una ampliación de cobertura, por lo que cualquier aseveración al respecto constituye una simple apreciación subjetiva. Así, sostiene que la recurrida no ofrece los elementos de juicio necesario para comprender la razón por la cual se le niega la protección de sus derechos de propiedad industrial e intelectual.

Argumenta que, al obligársele a escribir la glosa de descripción de la cobertura de la marca, se está restringiendo, reduciendo, limitando y coartando su protección actual, despojándosele de los derechos de propiedad intelectual e industrial que le corresponden y, además, poniendo en riesgo sus derechos de propiedad en diversas especies de bienes incorporeales, infringiendo las garantías contenidas en el artículo 19 numerales 24° y 25° de la Constitución.

Arguye que al eliminar “general” de “inversión general” se limita la cobertura únicamente a “inversión”, y al eliminar “otros” de “otros medios de pago” limita la cobertura solamente a “medios de pago”, restringiendo y eliminando la cobertura de protección en los diversos servicios que indica en el recurso.

Indica que INAPI está infringiendo su derecho de propiedad, limitando la protección actual del registro e intentando que pierda sus derechos que le corresponden por ley, atendido que, como resultado de esta modificación, realizada contra su voluntad y sin su consentimiento, la entidad está intentando reducir la protección del registro solamente a “emisión de medios de pago”.

Señala que, en la actualidad, se encuentra negociando una licencia de uso de su marca comercial “BANCAMIGO” para la operación de una billetera digital que considera la acumulación de puntos y créditos de carbono, lo que se encuentra cubierto bajo el título “otros medios de pago”, ejerciendo correctamente los derechos que le corresponden sobre su propiedad industrial e intelectual, lo que se vería afectado por la resolución de



observaciones de anotación N° 394312 dado que limitaría la protección vigente, reduciéndola para la “emisión de medios de pago”.

Asevera que el acto arbitrario, consistente en las modificaciones señaladas sumado al hecho de no aceptar las enmiendas o correcciones, le está generando pérdidas y daños irreversibles, impactando negativamente no solamente en una desprotección de sus derechos de propiedad industrial e intelectual que le corresponden de acuerdo al artículo 19 numeral 25° de la Constitución, sino que también le produce daños y perjuicios en el ejercicio de su derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales, amparado en el artículo 19 numeral 24° de la Constitución y, además, indirectamente, se está impactando negativamente en el ejercicio de su derecho a desarrollar cualquiera actividad económica amparado en el artículo 19 numeral 21° de la Constitución.

Reconoce que, si bien INAPI tiene facultades para solicitar que la descripción y calificación de productos y servicios se ajusten a la versión vigente del Clasificador de Niza, no puede, bajo ningún punto de vista, infringir, amenazar, menoscabar, perturbar o vulnerar los derechos constitucionales.

Alega que la recurrida actúa de forma arbitraria afectando la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, toda vez que efectúa un acto discriminatorio dado que, al resto de la población, en iguales condiciones, se les ha permitido actualizar las respectivas glosas descriptivas de sus marcas comerciales conforme a la versión vigente del Clasificador de Niza. Precisa que otros titulares, que también registraron sus marcas comerciales bajo la administración y los criterios de la autoridad anterior en materia de propiedad industrial, han tenido la oportunidad de actualizar sus respectivos registros conforme a los nuevos criterios de protección del Clasificador de Niza al momento de la renovación, permitiéndoseles la incorporación de frases o palabras de amplio espectro como “otros”, “etcétera”, “en general” o “todos los servicios de la clase”, como una forma de resguardar los intereses de los solicitantes y los derechos de los titulares.

Por otra parte, refiere que la Ley N.º 20.254, que crea INAPI, no faculta a éste para actuar en representación de la ciudadanía y decidir a su propio criterio, de manera arbitraria, las palabras que los titulares deben usar en la descripción de su propiedad industrial, por lo que en lugar de generar barreras institucionales, el recurrido debe recabar todos los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente los requerimientos de los



usuarios del sistema, cometido denegado injustificadamente en el actual litigio.

En consecuencia, sostiene que la conducta del recurrido no se ajusta a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación de manera fundada como al no aceptar las correcciones presentadas por el afectado conforme a la versión actual vigente del Clasificador de Niza.

De esta forma, respecto a la vulneración de numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sostiene que ésta se funda en la discriminación hacia el afectado respecto del resto de la población que en iguales condiciones se les ha permitido o permite actualizar la descripción de la protección de sus marcas en sus propias palabras conforme a los criterios de la versión vigente del Clasificador de Niza.

Respecto a la vulneración de numeral 25º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, arguye que se funda en la existencia de un menoscabo en el derecho de protección de su propiedad industrial e intelectual, generando no solo una desvalorización comercial de su marca, sino que por sobre todo impidiéndole realizar o desarrollar la explotación comercial en los diferentes usos que la protección de la Clase 36 le confiere.

Respecto a la vulneración de numeral 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sostiene que se funda en que se le coarta, restringe y elimina las opciones de bienes corporales e incorporeales que puede adquirir y que puede ofrecer mediante el uso de su marca comercial y, por último, le impide el ejercicio de los derechos de propiedad sobre toda clase de bienes que le corresponden como legítimo propietario titular.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y se adopten las siguientes medidas:

1.- Se ordene al recurrido revocar y dejar sin efecto resolución de observaciones de anotación N°394312.

2.- Se oficie al recurrido para que le permita actualizar la descripción de la cobertura de su marca comercial reemplazando sin imposiciones arbitrarias las palabras “inversión general” y “otros medios de pago” por el detalle de los servicios que se encuentran protegidos bajo dichos términos conforme a los criterios y a la versión vigente del Clasificador de Niza, y en atención a la definición de las palabras de acuerdo a la Real Academia de la Lengua.

3.- Determinar la debida compensación en cuantía monetaria o equivalente por cada día del periodo de tiempo de desprotección desde el 17



de agosto de 2022 a la fecha, por los daños y pérdidas que está sufriendo a raíz de la situación de vulnerabilidad y la suspensión de la protección sobre sus derechos de propiedad industrial e intelectual generados a causa de la acción arbitraria.

Segundo: Que, informando el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Plantea que la solicitud de anotación para renovar el registro de marca N°959091, anotación N° 394312, se ha ajustado a derecho, dado que actuó dentro del ámbito de sus atribuciones legales, sin incurrir en acto arbitrario que viole las garantías invocadas.

De esta manera, después de explicar el marco jurídico que le es aplicable, destaca que Chile, si bien no es parte del Arreglo de Niza exige su aplicación a los usuarios en virtud del artículo 6 letra c) del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Asimismo, explica la diferencia entre el derecho de propiedad y el derecho de propiedad intelectual, transcribiendo lo dispuesto en el artículo 582 del Código Civil, en contraste con lo dispuesto en el artículo 19 bis D) de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, teniendo este último una vigencia de diez años, renovable a solicitud de su titular, conforme establece el artículo 24 de la misma ley.

Sostiene que los productos y servicios que distingue a una marca deben ser especificados con total claridad, a fin de que no quede duda de cuál es el objeto de la protección y el alcance del derecho, para lo cual INAPI cuenta con facultades para requerir especificación de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, tanto respecto a los registros nuevos como a sus renovaciones.

Sostiene que la marca comercial envuelve una limitación a la libre competencia existiendo una tensión permanente entre estos privilegios y el resto de la sociedad, a los que no puede acceder libremente, por lo que los derechos marcarios requieren una identificación o descripción clara y exacta para distinguirse en el mercado, siendo el registro de la marca el derecho de propiedad industrial sobre ella, el que se extiende por el tiempo que prescribe la ley, bastando la presentación de la solicitud de renovación para que no se entienda caducado.

Afirma que la exigencia de especificación de los productos o servicios protegidos por una marca no es expropiatoria, así, el titular debe, con ocasión de la renovación de su marca, si la Oficina se lo solicita, precisar mejor la



descripción de los productos o servicios conforme a la versión de la Clasificación de Niza vigente.

Aduce que las especificaciones o aclaraciones de la descripción de productos o servicios que se soliciten en el marco del examen formal de una solicitud de renovación de una marca no afectan los derechos reconocidos a sus titulares al punto de hacerlos irrealizables, ni entraban el derecho marcario más allá de lo razonable, sino que es una necesidad prevista en la ley frente a la omisión del titular de la marca o frente a las precisiones de la nueva versión de la Clasificación de Niza vigente.

Explica que el procedimiento para renovar una marca, se efectúa mediante un examen de forma, donde se revisa la concordancia de la información contenida en la solicitud de renovación, se constata el pago de las tasas, la oportunidad en que se practica y la firma de quien pide, por lo que, si en el examen se detecta algún error u omisión, se ordena al interesado realizar las correcciones o aclaraciones pertinentes en un plazo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la solicitud de renovación.

Sostiene que no está permitido ampliar la cobertura de una marca registrada mediante la renovación de ésta, debiendo presentarse para esto una nueva solicitud de registro, sometiénndose al procedimiento especial establecido en la ley, que contempla varias etapas de examen de forma y fondo, el pago de una tasa de registro a beneficio fiscal, además de la publicación de un extracto en el Diario Oficial que otorga la posibilidad de oposición a terceros.

Expone, en relación al caso particular de autos, que don Iván Ortiz Luengo, mediante el formulario FP-57 de renovación, requirió el 25 de mayo de 2022 la renovación de la marca “BANCAMIGO”, para ser usada en servicios bancarios, financieros y de inversión general administración de tarjetas de crédito y débito, servicios de alquiler, ahorro, crédito, y seguros, servicios de agencias de cambio; cheques de viajero y otros medios de pago, de la clase 36, marca que ya había sido registrada el 20 de agosto de 2012, bajo el número 959091.

Acota que, a dicha solicitud de renovación, le fue asignado el número interno 394312, siendo observada por INAPI el 5 de julio de 2022 para que la peticionara acreditara su personería y para que especificara la cobertura de la marca sin las expresiones que impedían dotar de precisión al servicio, cuales son, “general” y “otros”.



Afirma que, ante dicha observación, la recurrente presentó los escritos código C/2022/107430, por el cual sostuvo que la solicitud de renovación cumplía con los criterios de registro, el proceso de solicitudes y la legislación vigente al tiempo de la presentación de solicitud original del año 2008, código C/2022/107431, por el cual el titular especificó la descripción de la cobertura de la marca en la forma que se indica en el recurso y el código C/2022/107432, por el cual se limitó a transcribir el listado de servicios clasificados en la clase 36 del Clasificador de Niza.

Sostiene que, el Instituto, mediante resolución de 26 de septiembre de 2022, reiteró la resolución de observaciones y, en consecuencia, requirió dar cumplimiento a la misma teniendo para ello en consideración, primero, los escritos de contestación presentados, segundo, la cobertura original de la marca, tercero, el hecho de que no se permite la ampliación de la cobertura de una marca comercial en un proceso de renovación y, por último, el hecho de que no se permite el uso de expresiones tales como "general" e "y otros" de acuerdo con la última versión del Clasificador de Niza.

Luego, sostiene que el 22 de octubre de 2022 el solicitante presentó el escrito código C/2022/147673 mediante el cual contestó la segunda observación formulada, reconociendo que el Instituto está facultado para solicitar que la descripción y calificación de productos y servicios se ajusten a la versión vigente del Clasificador de Niza, sin perjuicio de lo cual, cuestiona la observación dado que carecería de fundamentos, limitando de manera arbitraria la protección de la marca y vulnerando los derechos constitucionales del titular.

Expone que el 4 de noviembre de 2022 notificó una nueva observación al solicitante de renovación, en la que se solicitó especificar la descripción de los servicios y eliminar las expresiones vagas, pero teniendo cuidado de que se ajusten al objeto y ámbito de protección amparado por el registro cuya renovación se requiere. Detalla la cobertura del registro que se renueva y explica que solo se solicita eliminar la palabra "general" que sucede a la palabra "inversión" y eliminar la palabra "otros" anteponiendo la expresión "Servicios de" y "Emisión de", dado que cheques de viajero y otros medios de pago describe más bien un producto y no un servicio.

Sostiene que el recurrente, junto con cuestionar la observación, pretende que el registro le renueve la cobertura de servicios de forma más extensa que la originalmente otorgada, evadiendo el procedimiento legal de registro, pago de publicación, examen sustantivo y eventuales oposiciones de terceros.



En otro orden de ideas, advierte que el procedimiento de renovación del registro sobre el cual versa la resolución recurrida se encuentra actualmente en trámite y, por lo mismo, dicha resolución, no podría considerarse un acto discriminatorio o arbitrario, ni mucho menos una perturbación o amenaza a las garantías constitucionales referidas, en tanto el derecho sobre la marca no ha caducado.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, el recurrente hace consistir el acto arbitrario o ilegal en la Resolución de observaciones de anotación N°394312, de fecha 26 de septiembre de 2022, para la renovación del registro de marca N°959091, por medio de la cual el Instituto Nacional de Propiedad Industrial determinó que: *“Vistos los escritos de contestación presentados por la solicitante de renovación de autos, así como la cobertura de la marca a renovar, y considerando que en el proceso de renovación de una marca comercial no corresponde la ampliación de la cobertura de la misma y que, actualmente, no se permite el uso de expresiones tales como “general” e “y otros”, por cuanto resultan una expresión demasiado amplia y esta Oficina no acepta este tipo de descripciones desde la entrada en vigencia de la versión 2017 de la undécima edición del Clasificador de Niza: se reitera la resolución de observaciones dictada en autos y, en consecuencia, dese cumplimiento a la misma conforme a los términos fijados en dicha resolución y especifíquese la cobertura de la marca a renovar, conforma a: SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, SERVICIOS DE ALQUILER, AHORRO, CRÉDITO Y SEGUROS, SERVICIOS DE AGENCIAS DE CAMBIO, EMISIÓN DE CHEQUES DE VIAJERO Y DE MEDIOS DE PAGO”.*

Quinto: Que, respecto al señalado acto administrativo, el recurrente arguye que no se encuentra tramitando una ampliación de marca sino que su



renovación, la que se ajusta a la cobertura vigente que la ampara, por lo que el actuar del Instituto Nacional de Propiedad Industrial vulneraría las garantías constitucionales que indica. Por su parte, la recurrida aduce que su actuación se ajusta a derecho y al Clasificador de Niza vigente, señalando que la solicitud de renovación de marca intentada por la recurrente no es tal, atendido que a través de ella se estaría realizando una ampliación de cobertura de la misma, no siendo esta la vía.

Sexto: Que, para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, es decir, que el derecho cuya protección se busca por la vía de esta acción constitucional debe tener carácter indubitado.

Séptimo: Que, en tal sentido y conforme a lo expuesto precedentemente, se constata la existencia de controversia sobre el sentido y alcance de lo solicitado por la recurrente, esto es, si aquello corresponde a una renovación de marca o si se extiende a la ampliación de cobertura de la misma, situación que no se condice con el carácter indubitado del derecho cuya protección se persigue a través de esta acción cautelar o de emergencia.

Octavo: Que, de esta forma, la señalada controversia no puede ser dilucidada por medio de la acción cautelar de derechos constitucionales, atendido que ésta no constituye una instancia por la cual se pueda declarar, constituir o extinguir derechos, sino que constituye una vía de protección de aquellos que, siendo preexistentes, indubitados e indiscutidos, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria precisa y determinada, atribuible a quien se presente como recurrida, lo que en el caso de marras no se verifica.

Noveno: Que, por las razones precedentemente expuestas, se debe concluir que la presente acción constitucional no es la vía idónea para el reclamo que se formula, por lo que deberá necesariamente ser declarada sin lugar, sin perjuicio de la posibilidad de plantearse en la sede correspondiente a través de la utilización de las demás acciones y recursos jurisdiccionales que habilita el ordenamiento jurídico.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, **se rechaza, sin costas**, el recurso de protección interpuesto en favor de Iván Ortiz Luengo en contra del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.



Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Redacción del abogado integrante Michael Camus Dávila.
N° Protección-110816-2022.

Pronunciada por la **Octava Sala** de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra señora Lilian Leyton Varela y por el Abogado Integrante señor Michael Camus Dávila. No firma el Ministro señor Astudillo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Abogado Integrante Michael Christian Camus D. Santiago, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

