

Ente rector de la propiedad intelectual determinó que podía confundir al público

Tribunal rechazó solicitud de empresa que quiso registrar "PDI Technologies"

JOAQUÍN RIVEROS

Un alcance de nombre, o más bien, de marca, fue lo que ocurrió entre la empresa estadounidense "PDI Technologies", que provee tecnología, software y equipos a tiendas de conveniencia y gasolineras en 60 países, con la PDI, la Policía de Investigaciones de Chile.

La tecnológica estadounidense ingresó al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) la inscripción de su nombre, como marca, pero la solicitud fue rechazada tanto por el Inapi, en primera instancia, como por el Tribunal de la Libre Competencia (TDPI), en segunda.

La disputa

La historia comenzó el 22 de marzo, cuando la compañía estadounidense ingresó al Inapi cuatro solicitudes para registrar la marca "PDI Technologies", para varias clases o categorías de servicios y productos, entre ellas, tarjetas de crédito y débito codificadas magnéticamente; softwares de aplicación informática para gestión de programas de incentivos y fidelización de clientes; softwares de aplicaciones de teléfonos móviles para gestión de programas de incentivos y fidelización de clientes, entre muchos otros.

Si bien la solicitud no tuvo oposición por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), pese a que tiene registrada la sigla como marca, el Inapi rechazó el requerimiento de la compañía por oficio. Una primera causal alude a que la ley 19.039 de derechos de propiedad industrial, prohíbe el registro de signos que reproduzcan o imiten escudos de armas, banderas, entre otros, adoptados por un Estado, así como emblemas, siglas o denominaciones de organizaciones internacionales



RICHARD SALGADO

La compañía tecnológica no tiene en el país derechos exclusivos sobre la marca.

reconocidas, sin autorización.

El argumento de rechazo del Inapi fue porque el uso de la sigla PDI coincide con la Policía de Investigaciones de Chile, que cumple con lo estipulado en la citada prohibición.

El Inapi, además, rechazó la solicitud por el "Riesgo de confusión", que impide registrar signos iguales o semejantes a marcas ya registradas en el país para productos o servicios idénticos o afines, cuando ello pueda inducir a error o confusión en el consumidor respecto al origen empresarial. El análisis incluye aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales, y no se exige que las marcas sean idénticas ni que exista oposición previa. Inapi aplicó estas causales debido a la posibilidad de inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos y servicios de la empresa.

Ante el rechazo, la empresa tecnológica apeló ante el TDPI el 7 de mayo, el que volvió a rechazar las solicitudes, pero no acogió la causal de coincidencia con un órgano estatal. "La prohibición de registro afecta a una sigla o denominación como tal, así, aislada, que no es lo que sucede en la especie que se acompaña de otros elementos, por lo cual, a este respecto se revoca el rechazo apelado", indica el fallo.

"El primer argumento del Inapi era discutible, porque la sigla no es el nombre exacto de la institución", explica Carla Pacheco, directora de marcas y patentes del estudio Alessandri.

El TDPI, al contrario, acogió el segundo argumento en cuanto al riesgo de confusión respecto al origen de los productos de la empresa solicitante. "Me parece correcto el análisis del TDPI, ya que se trata de una marca que incluye

como elemento principal la sigla PDI, que en Chile se asocia inmediatamente con la Policía de Investigaciones. Si bien incorpora la palabra Technologies, es un elemento meramente descriptivo y que no logra dotar a la marca de la distintividad necesaria para diferenciarla", explica Ángel Labra Castillo, especialista en Propiedad Intelectual de Ármate Abogados.

Según explica, el fallo es apelable solo por problemas de forma ante la Corte Suprema siempre y cuando estos afecten sustancialmente la resolución del fallo.

Carla Pacheco, de Alessandri, aclara que "el rechazo no implica que la compañía tecnológica no pueda usar la marca, sino que no la puede registrar de modo exclusivo con los derechos que eso implica respecto a posibles disputas".

"El rechazo no implica que la compañía tecnológica no pueda usar la marca, sino que no la puede registrar de modo exclusivo", explica abogada especialista en el tema.