

JOAQUÍN RIVEROS

La historia de la disputa entre el ilustrador Juan Pablo Bascuñán y su marca "Bako" con los propietarios del restaurante, casi homónimo, salvo por la letra "k", "Baco", tuvo un antecedente curioso. Según cuenta Bascuñán, años antes de la disputa marcaría, iba a comprar al local de Baco, ubicado en Providencia. "Fue curioso, porque yo iba comprar pan allá con amigos, y le llamábamos el Bako falso. Entendía que era una especie de alcance de nombre, pero nunca pensé que iba a pasar lo que pasó", cuenta.

Bascuñán usa la marca "Bako" para distinguir sus dibujos sobre biodiversidad chilena, centrados en pájaros. "Son láminas de alta calidad, básicamente croquis, con motivos de pájaros chilenos representados de modo abstracto", explica.

Todo iba bien con el proyecto de Bascuñán, hasta que, tiempo después de haber solicitado la marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), en mayo de 2022, se le opuso en el Inapi el dueño del Restaurante, Frédéric Le Baux. El argumento, según indica el expediente del caso, es que "Bako" presenta semejanzas gráficas y fonéticas con "Baco", marca solicitada con anterioridad para el restaurante, su local de venta de productos y otros de la clase 33 que cubre vino, bebidas alcohólicas, y de la clase 35, que cubre publicidad, marketing, ventas electrónicas, por nombrar algunas.

"Nosotros pedimos la marca mixta con el logo del pajarito que usa Juan Pablo para distinguir servicios de venta de distintos productos específicos relacionados con los productos que vende Juan Pablo", explica Agustina Davis, socia de BBD Badilla Davis, y académica de la Facultad de Derecho de la UNAB.

"Ellos tienen registrada la marca "Baco" para la clase 43 de restaurantes y en base a eso se opusieron, ya que dijeron que, aunque no eran clases idénticas, eran servicios que se podían confundir", agrega la abogada.

Ninguna parte ganó 100%, ya que primó el principio de especialidad marcaria, explicó abogado.

Juan Pablo Bascuñán se dedica a hacer croquis de alta calidad.



RUBÉN GARCÍA

Dueño del local de comida francesa se opuso a inscripción porque confundía a los clientes

La disputa entre un ilustrador y el dueño del restaurante por la marca "Bako"

"Dijimos que 'Bako' es el acrónimo de Juan Pablo Bascuñán Komlos, Bako, mientras 'Baco' tiene el trasfondo de dios del vino, y sobre todo que son negocios que no se relacionan, son servicios diferentes que no se cruzan".

"Respecto a la coincidencia fonética, esta se puede dar si se trata de la cobertura para clases muy diferentes. Ocurre, por ejemplo, con Mac, de computación y Mac de maquillaje", explica Davis.

El fallo del Inapi concedió un punto medio respecto a lo solicitado por cada parte. "Aceptó parcialmente el registro de la marca, limitando la co-

bertura que habíamos pedido", cuenta Davis. Ángel Labra Castillo, especialista en Propiedad Intelectual de Armate Abogado, agrega que "Inapi concedió el registro de Bako del ilustrador únicamente para la comercialización de productos de la clase 18 (artículos de cuero y equipaje) y 21 (utensilios domésticos como ollas, vasos, etc.)."

Davis aclara que, en cuanto a la cobertura de sus ilustraciones, Bascuñán las tiene registradas como derecho de autor, no como marca. Ello lo protegería.

Para 'Baco', el fallo fue satisfactorio, según explica Pablo Cariola,

abogado del estudio Sargent que les llevó el caso. "El fallo circunscribió muy claramente la marca 'Bako' a las clases 18 y 21 que no conflictúan a mi cliente. Por eso decidimos no apelar. Inapi hizo un buen análisis de las circunstancias factuales", explica.

Labra analiza el principio que sustenta el fallo. "Para rechazar la demanda de oposición primó el principio de especialidad marcaria, conforme al cual dos marcas idénticas pueden coexistir legalmente siempre que se encuentren registradas en clases distintas y no exista riesgo de confusión entre los productos o servicios que amparan", señala.