

**Chillán, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.**

Se designa para la redacción del fallo acordado, con conocimiento de las partes, al Ministro señor Darío Silva Gundelach.

**Chillán, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.**

**Visto y teniendo presente:**

1°.- Que, comparece ante esta Corte el abogado Fernando Saenger Castaños, en representación de Juan Luis Yanine Nazal, ambos domiciliados en calle 18 de Septiembre 1028, Chillán, quien deduce acción constitucional de protección en contra de Jeanette Oehrens, en su calidad de Jefa del Centro de Gestión Turística Municipal de Chillán, domiciliada en calle 18 de Septiembre 399, Chillán. Funda su acción constitucional en que su representado es titular y dueño de los siguientes registros de marca del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, perteneciente al Ministerio de Economía Fomento y Turismo 1.- Registro 842078 de la solicitud 835741 que renueva al registro 522945, correspondiente a la marca cuyo signo es Chillan y que distingue a Productos de la clase 29 que incluye productos cárneos, cecinas, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Dicho registro de marca se encuentra vigente, por el plazo legal de 10 años, hasta el 29 de septiembre de 2018; 2.- Registro 1245602 de la solicitud 1247492 que renueva al registro 786082, correspondiente a la marca cuyo signo es Chillan y que distingue a Productos de la clase 29 que incluye Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. La descripción indica: Etiqueta consistente en óvalo vertical blanco, que lleva en su interior la denominación Chillan en negro, sobre ella la palabra cecinas y arriba la figura de un embutido de fantasía en color naranja, todo enmarcado por óvalo y contorno de color de la cecina en naranja fuerte. Dicho registro de marca se encuentra vigente, por el plazo legal de 10 años, hasta el 18 de abril de 2027; 3.- Registro 842080 de la solicitud 835744 que renueva al registro 522948, correspondiente a la marca cuyo signo es CHILLAN y que distingue a Establecimiento Comercial de la clase 29 en la Octava Región que incluye Establecimiento comercial para la compra y venta de productos cárneos, cecinas, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles en la octava región. Dicho registro de marca se encuentra vigente, por el plazo legal de 10 años, hasta el 29 de septiembre de 2018; 4.- Registro 808001 de la solicitud 755163 que renueva al registro 500242, correspondiente a la marca cuyo signo es Chillán y que distingue a Establecimiento Comercial de la clases 29,30,31 en las Regiones 1,11,12,2,3, esto es, clase 29 que incluye Establecimiento comercial para la compra y venta de carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en



conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles en las regiones I,II,III,XI y XII; clase 30 que incluye Establecimiento comercial de compra y venta de café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre y salsas, especias y hielo en las regiones I,II,III,XI y XII; clase 31 que incluye Establecimiento comercial para la compra y venta de productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos de la clase; frutas y legumbres frescas; semillas plantas y flores naturales; alimentos para animales en las regiones I,II,III,XI y XII. Dicho registro de marca se encuentra vigente, por el plazo legal de 10 años, hasta el 30 de diciembre de 2017; 5.- Registro 1245582 de la solicitud 1246435 que renueva al registro 783260, correspondiente a la marca cuyo signo es Chillán y que distingue a Establecimiento Comercial de la clase 29 en las Regiones 13,4,5,6,7,8,9 que incluye Establecimiento comercial para la compra y venta de carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, cocidas o secas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. La descripción indica: Etiqueta consistente en óvalo vertical blanco, que lleva en su interior la denominación Chillan en negro, sobre ella la palabra cecinas y arriba la figura de un embutido de fantasía en color naranja, todo enmarcado por óvalo y contorno de color de la cecina en naranja fuerte. Dicho registro de marca se encuentra vigente, por el plazo legal de 10 años, hasta el 26 de marzo de 2027; 6.- Registro 842199 de la solicitud 835742 que renueva al registro 522946, correspondiente a la marca cuyo signo es Chillán, que distingue a servicios asociados a la clase 39 que incluye Distribuidora de productos de la clase 29. Dicho registro de marca se encuentra vigente, por el plazo legal de 10 años, hasta el 29 de septiembre de 2018; 7.- Registro 1241561 de la solicitud 1243503 que renueva al registro 783261, correspondiente a la marca cuyo signo es Chillán y que distingue a Servicios de la clase 35 que incluye Servicios de importación y exportación con representación de todos los artículos y productos de la clase 29. Servicios de publicidad en todas sus formas y de la clase 39 que incluye Servicios de embarque, almacenamiento, transporte, despacho y distribución de toda clase de artículos y productos que clasifican en la clase 29. Servicios de frigorífico. La descripción indica: Etiqueta consistente en óvalo vertical blanco, que lleva en su interior la denominación Chillan en negro, sobre ella la palabra cecinas y arriba la figura de un embutido de fantasía en color naranja, todo enmarcado por óvalo y contorno de color de la cecina en naranja fuerte. Dicho registro se encuentra vigente, por el plazo legal de 10 años, hasta el 26 de marzo de 2027; 8.- Registro 842079 de la solicitud 835743 que renueva al registro 522947, correspondiente a la marca cuyo signo es Chillán y que distingue a Establecimiento Industrial de la clase 29 que incluye Establecimiento industrial para de fabricación de carne, frutas



y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Dicho registro de marca se encuentra vigente, por el plazo legal de 10 años, hasta el 29 de septiembre de 2018 y 9.- Registro 1245583 de la solicitud 1246436 que renueva al registro 783259, correspondiente a la marca cuyo signo es Chillán y que distingue a Establecimiento Industrial de la clase 29 que incluye Establecimiento industrial para de fabricación de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. La descripción indica: Etiqueta consistente en óvalo vertical blanco, que lleva en su interior la denominación Chillan en negro, sobre ella la palabra cecinas y arriba la figura de un embutido de fantasía en color naranja, todo enmarcado por óvalo y contorno de color de la cecina en naranja fuerte. Dicho registro de marca se encuentra vigente, por el plazo legal de 10 años, hasta el 26 de marzo de 2027. Manifiesta que el pasado jueves 3 de agosto el periódico La Discusión de Chillán publicó en su página 11 un reportaje titulado cecineros podrán utilizar la marca “Chillán”: Sostiene que en dicho reportaje se afirma, en lo pertinente a estos autos, lo siguiente: “La firma del compromiso para contar con la “Indicación geográfica” para las longanizas de Chillán, un sello similar a la denominación de origen, será el gran hito de la Fiesta de la Longaniza que se realizará entre el viernes y el domingo en la Plaza de Armas de Chillán. Agrega, que según explicó Jeanette Oehrens, jefa del Centro de Gestión Turística Municipal de Chillán, entidad que organiza la actividad, la firma del compromiso por la indicación geográfica será el gran hito de esta fiesta para los productores, porque una vez que culmine el proceso iniciado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), en dos años más, las longanizas elaboradas en Chillán tendrán este sello distintivo, que las diferenciará de aquellas producidas en otras zonas, lo que supone también una ventaja comercial. Oehrens subrayó que, en la práctica, los productores de Chillán podrán comercializar en Chile y en el extranjero las longanizas con este sello diferenciador, “que acredita que es un producto identitario de esta zona”, lo que eventualmente se podría traducir en una mayor demanda y en mejores precios.

La firma del compromiso entre el municipio e Inapi simboliza el inicio de este proceso, que en la práctica ya comenzó, y respecto del cual existe una gran expectativa por parte de los productores de cecinas locales. “Puesto que los insumos que se utilizan para la elaboración de las longanizas provienen de diferentes lugares, no podemos hablar de denominación de origen, como ocurre con el vino, pero existe la indicación geográfica, que se refiere al lugar de elaboración, tal como las aceitunas de Azapa o el limón de Pica”, explicó Oehrens, quien destacó que es la primera vez en Chile que se logra un sello geográfico para los embutidos. Con esta actividad se pretende potenciar a los productores de nuestra ciudad, destacando la longaniza como producto reconocido a nivel nacional



e internacional. En ella incorporaremos una feria productiva con la finalidad de romper la estacionalidad”, añadió la jefa de turismo.

En cuanto al derecho, sostiene luego de citar y transcribir los artículos 20, 19 números 24 y 25 de la Constitución Política de la República y artículo 2 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, que su representado tiene debidamente inscrita la marca “Chillán” para las especies y clases indicadas y por lo mismo, atendido además, lo dispuesto en el artículo 19 bis D, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión, estimando sobre la base de los artículos 20 letra h); 95 letra c) y 102 de la Ley 19039; artículo 74 inciso 2° del Decreto 236 del Ministerio de Economía de 1 de diciembre de 2005, que contiene el Reglamento de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, existiría una amenaza al derecho de propiedad sobre la marca “Chillán” debidamente inscrita por su representado para las clases ya indicadas. Itera lo ya expuesto en cuanto a que en la publicación citada del Diario La Discusión se dice que es el Centro de Gestión Turística Municipal de Chillán, cuya jefa es precisamente Jeanette Oehrens, quien organizaría una actividad denominada “Fiesta de la Longaniza”, cuyo hito principal sería la firma del compromiso para contar con la “Indicación geográfica” para las longanizas de Chillán, actividad la que se llevó a cabo entre los días viernes 4 y domingo 6 de agosto en la Plaza de Armas de Chillán, concretándose así lo anunciado por la funcionaria municipal. Estima que lo que se busca entonces, por la vía de asociar al producto longaniza con la zona de Chillán, es asociar dicho producto con el nombre Chillán para distinguirlo de lo elaborado por otros productores con la finalidad de obtener una ventaja comercial, en otras palabras, se busca usar la palabra Chillán asociada a la longaniza para obtener una ventaja comercial, haciendo presente que el producto longaniza, siendo un tipo de cecina y, en general, un producto preparado en base a carne o producto cárneo, está protegido con el nombre “Chillán” a nombre de Juan Luis Yanine Nazal por el Registro 842078 de la solicitud 835741 que renueva al registro 522945 del INAPI, que distingue a Productos de la clase 29 que incluye productos cárneos, cecinas, aceites y grasas comestibles, registro el cual reitera, se encuentra vigente, por el plazo legal de 10 años, hasta el 29 de septiembre de 2018. El objetivo de construir y proteger una marca es precisamente el de constituir un elemento diferenciador de un producto respecto de otros productos similares, para que el consumidor lo distinga y prefiera por sobre ellos, lo que redundaría en una ventaja comercial, por lo que al fomentar una conducta que provocaría confusión en el consumidor impidiéndole distinguir razonablemente al producto amparado por la marca de



otros, se anula el efecto de la ventaja comercial que es lo buscado y protegido por la misma, por lo que se vulnera la protección otorgada al propietario de la marca. Hace presente que según lo señalado por la doctrina, las indicaciones geográficas y marcas comerciales son privilegios industriales de un mismo nivel, lo que significa que no existe una jerarquía entre ambas, siendo estos privilegios igualmente valiosos. Conforme a lo anterior, se resolvió que los conflictos que puedan generarse entre estos privilegios deben ser solucionados a través de las mismas reglas que gobiernan a otros derechos de propiedad industrial, esto es, el de prioridad y el de territorialidad, precisando que el principio de prioridad se encuentra claramente establecido en el artículo 16 de las ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), norma también recogida por la Ley de Propiedad Industrial, concluyendo que en caso de colisión entre una indicación geográfica y una marca comercial previamente otorgada y vigente cobra aplicación la regla de la prioridad por encontrarse recogida por la legislación y en Tratados Internacionales de que forma parte el país desde el 1 de noviembre de 1995. Añade que su representado ha utilizado por largo tiempo y con reconocido éxito la marca Chillán en la comercialización de sus productos, destacando entre ellos, sus longanizas, sosteniendo que la construcción de la marca Chillan y su posicionamiento ha sido fruto de años de esfuerzo y fuertes inversiones en publicidad y tecnología para lograr un producto óptimo, característico y reconocible en sabor y calidad y de características permanentes en el tiempo. Agrega, que podrá apreciar en los registros individualizados que en ellos aparece en forma reiterada la inscripción de la marca mixta Chillán, sosteniendo que se trata de un logotipo reconocible y que cumple con las reglas del marketing moderno según el cual un buen logotipo debe contar con un máximo de tres colores y por lo menos uno de ellos debe hacer contraste. Finalmente alega la existencia de una vulneración por parte de la funcionaria municipal recurrida, de los artículos 6 y 7 de la Constitución, donde se consagra el principio de legalidad, en especial, esta última disposición, pues no corresponde al Municipio ni a sus funcionarios el promocionar o promover las acciones de particulares que se informan en la citada publicación del Diario La Discusión y que en definitiva amenazan derechos de marca y propiedad industrial debidamente protegida por la legislación nacional. Pide se acoja el recurso y se declare 1.- Que se declare ilegal y/o arbitrario el accionar de la recurrida en cuanto a que su accionar amenaza la marca "Chillán" debidamente inscrita a nombre de Juan Luis Yanine Nazal; 2.- Se ordene que la recurrida debe cesar y abstenerse de realizar cualquier acto que implique una amenaza o perturbación en los derechos que implica la marca "Chillán" y clases en que se encuentra debidamente protegida a nombre de Juan Luis Yanine Nazal; 3.- Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra medida que se



estime pertinente para proteger los derechos del recurrente; todo lo anterior, con costas.

2°.- Que informando, la recurrida señala que sus declaraciones se limitaron a dar cuenta a la opinión pública, en el marco de la realización de la primera fiesta costumbrista de la longaniza en Chillán, de la firma de un "compromiso de acuerdo y trabajo conjunto para sello de indicación geográfica de la longaniza", conforme al cual INACAP Chillán, a través del Programa Raíces de la Dirección de Vinculación con el medio, el Centro de Innovación Gastronómica de Inacap, la Municipalidad de Chillán, y una docena de Empresarios y productores cecineros locales, se comprometieron a continuar un trabajo iniciado con anterioridad con el objeto de posicionar a la longaniza, y conectarlo con la gastronomía y el turismo de la comuna, futura capital de la Región de Ñuble. Añade que dicho compromiso expresa y ratifica la voluntad de los firmantes de persistir colectivamente en la realización de los trabajos, trámites, diligencias, en la obtención de las acreditaciones y certificaciones que requiere el procedimiento fijado para el ejercicio de un derecho que la propia Ley 19.039 reconoce expresamente, esto es, la obtención de la certificación o sello de indicación geográfica "de Chillán", otorgado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, para el producto longaniza que los suscritos elaboran y comercializan desde hace ya varios años, pues visualizan tal certificación como una herramienta que permita a los productores locales no sólo afianzar el sello único del producto, sino que asegurar su protección contra el plagio, e identificar al producto como un embajador gastronómico de la ciudad ante Chile y el mundo, haciendo presente que el sello distintivo de indicación geográfica que se persigue sólo se obtendrá una vez finalizado el proceso ante la INAPI, sosteniendo que a su entender resulta imposible distinguir la amenaza o perturbación reclamada, en los hechos, en las declaraciones, en las intenciones, objetivos o finalidades perseguidas y confesadas, ya sea por la recurrida, por INACAP, por los productores, o por la propia Municipalidad de Chillán, en cuanto organizadora de la feria. Plantea que las indicaciones geográficas y denominaciones de origen están reconocidas y protegidas en la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, específicamente en su artículo 92, que transcribe, añadiendo que la gran mayoría de las indicaciones geográficas se aplican a productos agrícolas, productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas, debido a que tales productos suelen tener características que están relacionadas con el lugar donde se producen y su calidad está influida por factores geográficos específicos, tales como, por ejemplo, el clima y el suelo, sin perjuicio de permitir diferenciar y destacar un producto cuyas características sean el resultado de factores humanos, como pueden ser determinadas habilidades y tradiciones de fabricación. Hace presente que según la Organización Mundial de la propiedad Intelectual (Ompi) una marca "es un signo distintivo que indica que



ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada", por lo tanto se trata de un signo que utilizan las empresas para distinguir sus bienes y servicios de sus competidores, lo que se remonta a la antigüedad, facilitando a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad indicados por su marca única, se adecúa a sus necesidades, impidiendo terceros la utilización de la misma, mientras que una indicación geográfica o una denominación de origen indica a los consumidores que un producto procede de cierto lugar y posee ciertas características derivadas de dicho lugar de producción, por lo que pueden ser utilizadas por todos los productores que desarrollan sus actividades en el lugar protegido y cuyos productos comparten las cualidades típicas de su lugar de origen, y por lo mismo, en condiciones adecuadas, el valor agregado por las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen beneficia a todos los productores. Sostiene que los productos con indicación geográfica o denominación de origen suelen traer otras externalidades positivas, tales como creación de empleo local, lo que puede ayudar a evitar el éxodo rural, así como a estimular el desarrollo de nuevas actividades relacionadas con las áreas del turismo y la gastronomía. Manifiesta que el programa Sello de Origen, del que forma parte la indicación geográfica, nació en el año 2011 como una iniciativa entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo e Inapi, con el objetivo de fomentar el uso y la protección de los productos chilenos a través del registro de indicaciones geográficas (LG.), denominaciones de origen (D.O.) y marcas colectivas y de certificación, con el fin de impulsar el emprendimiento y desarrollo productivo de las comunidades de nuestro país. El programa está destinado a promover la utilización de las herramientas de propiedad industrial en el ámbito local, con el fin de conseguir la preservación de las producciones tradicionales y potenciar la asociatividad de las comunidades, fomentando la producción y, al mismo tiempo, proteger los productos típicos chilenos, ya sean artesanales o silvoagropecuarios, a través de estos signos distintivos que otorgan derechos exclusivos de explotación o uso, precisando que los objetivos estratégicos del programa son la difusión y asesoría en los instrumentos de protección; desarrollar canales informativos y educativos para difundir la utilidad de las herramientas legales de la Ley de Propiedad Industrial, en particular, los requisitos exigidos para el otorgamiento de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y marcas colectivas o de certificación, favoreciendo su adopción por parte de las comunidades en relación a aquellos productos susceptibles de protección; identificar productos potenciales que podrán ser promocionados y protegidos a través de los derechos de propiedad industrial, siempre que cumplan con los requisitos de la ley; asistencia en la presentación y tramitación de solicitudes de productos típicos chilenos; otorgar apoyo en cuanto a explicar detalladamente los requisitos que un producto debe cumplir para poder ser registrado como indicación



geográfica, denominación de origen o marca colectiva o de certificación; los formularios que llenar y la manera de presentación, o fortalecimiento de la trazabilidad y control de los productos protegidos, indicando que luego del registro viene la etapa de fortalecimiento de la trazabilidad y control. Finalmente, y en lo referente a la pretendida vulneración del principio de legalidad la recurrida manifiesta que su proceder lo fue en su calidad de Jefa del Centro de Gestión Turística de la Municipalidad de Chillán, dentro del ámbito de funciones que la ley asigna y reconoce y que en el ámbito de su territorio pueden desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del Estado, por lo que considera que en la especie, no se ha cometido un acto o una omisión ilegal o arbitraria que no tenga sustento en la ley o en los reglamentos o bien que simplemente corresponde al producto de un mero capricho de su autor. Termina solicitando que en mérito de lo expuesto, antecedentes que adjunta, y disposiciones que invoca, se rechace el recurso de protección de autos en todas sus partes, con costas.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que la conducta de la recurrida que se reclama en el recurso, reconocida por ésta, consiste en haber dado cuenta a la opinión pública, a propósito de la realización de la primera fiesta costumbrista de la longaniza en esta ciudad, y la firma de un “compromiso de acuerdo y trabajo conjunto para sello de indicación geográfica de la longaniza”, conforme al cual el Instituto Nacional de Capacitación, sede Chillán, a través del Programa Raíces, de la Dirección de Vinculación con el Medio, el Centro de Innovación Gastronómica de Inacap, la Municipalidad de Chillán, una docena de empresarios y productores cecineros locales, por el que se comprometen a continuar un trabajo ya iniciado con el objeto de posicionar dicha cecina, como producto artesanal chillanejo y conectarlo con la gastronomía y el turismo de la comuna, futura capital de la Región de Ñuble.





6°.- Que sin embargo, del informe solicitado al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a petición del propio recurrente, acerca de si ha sido solicitada la inscripción de la indicación geográfica o denominación de origen por parte de particulares o de la Municipalidad de Chillán, en relación con el producto “Longanizas de Chillán”, se desprende que, 1) efectuada búsqueda en la base de datos de dicho Instituto el 15 de septiembre de 2017, no se encontraron solicitudes para el reconocimiento como indicación geográfica ni como denominación de origen para la expresión “Longanizas de Chillán”, en trámite o registradas; 2) que de acuerdo a la información obtenida en la referida base de datos, en la base 29 que incluye entre otros alimentos las cecinas y las longanizas, existen múltiples marcas que contienen el segmento “Chillán”, que coexisten con las marcas de titularidad del recurrente señor Yanine -las que menciona-; 3) que lo anterior es posible tanto que conforme al principio de especialidad marcario puede que marcas similares coexistan con otras incluso para productos idénticos, siempre que ello no lleve a confusión al público consumidor sobre la real procedencia de los productos (y en su caso, servicios) distinguidos por la marca, como porque cuando eventualmente se admite a registro expresiones descriptivas de procedencia, como es por ejemplo el nombre de un lugar, lo son bajo el entendido que se trata de un uso evocativo o arbitrario del mismo, en que caso alguno puede extenderse al uso primario o básico de la expresión. En este caso para informar la real procedencia del producto; 4) respecto de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, el artículo 96 bis a) de la ley 19.039, contempla de forma explícita la coexistencia entre estas también con marcas comerciales. Ello por cuanto, si bien ambos son tipos de signos distintivos y categorías de derecho de propiedad intelectual, debido a su naturaleza presentan diferencias a tener en cuenta al momento de analizar posibles conflictos de acuerdo a la función principal que cumplen las marcas comerciales, de distinguir o diferenciar productos o servicio respecto de otros productos o servicios idénticos o similares que indican; esto es, permitir identificar la procedencia empresarial de un determinado producto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 bis d) de la precitada ley. Agrega, además, tienen otras funciones derivadas de la función principal, como lo son las funciones indicadoras de calidad o publicitarias. En general se considera que no son marcas aptas para cumplir estas funciones aquellas consistentes en signos genéricos, indicativos o descriptivos o signos de uso común. Una marca consistente en el nombre de un lugar usada para identificar el origen de los productos indica carece de esta capacidad distintiva. De esta forma las Directrices de Procedimiento de Registro de Marcas Comerciales publicadas por el Inapi destacan “que las marcas que contienen elementos geográficos no se consideraran descriptivos, siempre y cuando se desprenda que su utilización es de carácter arbitraria”. Por lo mismo, respecto de marcas que consisten o contienen elementos no puede pretenderse protección



respecto del uso descriptivo o primigenio de la expresión, pues ello escapa del alcance de la protección conferida por la marca registrada; 5) que una denominación de origen protege un producto originario de un país, región o localidad cuando su reputación, calidad o alguna de las características de ese producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos; es decir, se trata de un signo que busca distinguir o informar la procedencia de un producto, como se expresa en el artículo 92 letras a) y b) de la ley de que se trata. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no identifican servicios, establecimientos comerciales o establecimientos industriales a diferencia de las marcas; y 6) que de esta forma, es posible que una marca o una denominación de origen o indicación geográfica se apliquen simultáneamente a un mismo tipo de producto. Esto se refleja en el hecho que la ley en comento, en su artículo 96 bis A, faculta expresamente a Inapi a autorizar la coexistencia de denominaciones de origen y marcas, cuando llega a la convicción que ello es posible, debiendo determinar las condiciones bajo las cuales la denominación de origen deberá ser usada, para vetar la inducción a error del público o consumidor; y finalmente, que las marcas comerciales, desde una perspectiva legal, constituyen un monopolio de uso otorgado con fines individuales, que solo beneficia al titular de la marca o a quien este autorice tal uso. Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, por el contrario son signos de carácter colectivo pues benefician a todos los artesanos, productores o elaboradores de productos de la zona delimitada o protegida por la indicación geográfica o denominación de origen, quienes puede usar la expresión, sin otras limitaciones que cumplir las condiciones de uso, producción y elaboración que son parte del denominado reglamento de uso y control.

7°.- Que concordante con lo expuesto en el fundamento precedente, cabe concluir que la conducta de la recurrida referida en el fundamento 6°.-, no puede estimarse ilegal, ni arbitraria, desde que la ley aludida en el fundamento que antecede, y menos, que la recurrida Yanet Oehrens Sánchez, en su calidad de Jefa del Centro de Gestión Turística Municipal de Chillán, haya infringido los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, como lo pretende la recurrente; ni que haya amenazado, perturbado o conculcado el ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley, ni el derecho de propiedad, garantizados en los números 2 y 24, respectivamente, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, **se rechaza**, el interpuesto por Fernando Saenger Castaños en representación de Juan Luis Yanine Nazal contra Jeanette Oehrens Sanchez en su calidad de Jefa del Centro de Gestión



Turística Municipal de Chillán, sin perjuicio de otros derechos y acciones que pueda ejercer por las vías jurisdiccionales correspondientes.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro Darío Silva Gundelach.

**ROL 1042-2017-PROTECCION**



Pronunciado por la Primera Sala Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Bernardo Christian Hansen K. y los Ministros (as) Dario Fernando Silva G., Claudio Patricio Arias C. Chillan, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.

En Chillan, a veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.