

Santiago, primero de diciembre de dos mil once.

**VISTOS:**

Con fecha 12 de noviembre de 2010, la empresa APPLE AND PEAR AUSTRALIA LIMITED requirió a esta Magistratura la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso final del artículo 21 de la Ley N° 19.342, que regula los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales.

El precepto legal cuya aplicación se impugna, referido a la designación de nuevas variedades vegetales y sus limitaciones, dispone que:

*“El nombre de una variedad no podrá registrarse como marca comercial.”*

La gestión judicial invocada es el recurso de casación en el fondo Rol N° 4916-2010, declarado admisible y en actual tramitación ante la Corte Suprema. Dicho recurso fue deducido en contra de la sentencia definitiva recaída en el proceso Rol N° 1076-2008 del Tribunal de Propiedad Industrial, en la que se confirmó la denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca comercial “Pink Lady” por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, fundada en un informe del Servicio Agrícola y Ganadero, que obra a fojas 71.

A fojas 91 del presente proceso rola la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, ya aludida, la que discurre en el sentido de que actualmente en nuestro régimen jurídico marcario no es posible registrar como marca comercial el nombre de una variedad vegetal, por así prohibirlo el inciso final del artículo 21 de la Ley N° 19.342, debiendo tenerse presente que, según se consigna en el considerando cuarto de dicho fallo, se ha logrado establecer que la expresión “Pink Lady” (que la peticionaria solicitó registrar como marca de las manzanas que produce y comercializa) corresponde

al nombre de una variedad vegetal registrada en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de la Unión Europea para identificar una especie de flor ornamental. Añade la sentencia recurrida que el registro de la misma marca fue solicitado en dos ocasiones anteriores por la misma requirente ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que rechazó la pretensión formulada tanto porque el nombre de una variedad vegetal no podía ser inscrito como marca, cuanto porque la mencionada frase, en Chile, corresponde a la denominación genérica de una clase o tipo de manzanas, lo que torna imposible su registro marcario de conformidad a lo prevenido en la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

Frente a la señalada sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, la requirente formuló el recurso de casación que constituye la gestión pendiente invocada.

Cabe tener presente que en el recurso de casación, a fojas 42 y siguientes, se señalan como infringidas las normas de los artículos 21 y 22 de la Ley N° 19.342, en concordancia con la definición de variedad vegetal contenida en su artículo 2°. Además, en el recurso de casación se indican como vulnerados los numerales 2°, 3°, 23°, 24° y 25° del artículo 19 de la Carta Fundamental, además de su artículo 7°.

En cuanto a los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la inaplicabilidad solicitada, señala la empresa requirente que ella es obtentora de la variedad de manzana roja conocida como "Pink Lady", nombre que pretendió registrar en Chile como marca para distinguir árboles comerciales vivos y frutas frescas.

Expone que el clasificador marcario vigente es tan estricto y acotado que una norma prohibitiva tan amplia resulta inconstitucional, al impedirle adquirir propiedad sobre dicha variedad de la cual es obtentora.

Agrega que en Europa existe una variedad de flores con el mismo nombre, cuestión que el Servicio Agrícola y Ganadero informó en el procedimiento de inscripción y que motivó lo resuelto por el Departamento de Propiedad Industrial en su resolución de fecha 1° de agosto de 2008 (fecha por error el 2007), rechazando su solicitud de registro de la marca aludida, con lo que se incurrió en graves errores de hecho y de derecho, sin un entendimiento cabal de los antecedentes. Hace presente, por otra parte, que las flores son perfectamente distinguibles de las manzanas, por lo cual su solicitud de inscripción de marca no debió rechazarse, al referirse sólo a frutas frescas.

Señala que el INAPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, sucesor del antiguo Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía) rechazó en una decisión igualmente errónea el registro de dicha marca distintiva, aludiendo a su supuesta similitud con la marca "Skay", tras lo cual pidió la corrección del procedimiento e hizo ver que tenía derechos sobre la marca "Pink Lady" para frutas frescas, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 19.039.

Expone que en enero de 2008 inició la solicitud de registro de la marca "Pink Lady" para árboles comerciales vivos y frutas frescas, en el marco de la especificidad descriptiva de la categoría 31 del Clasificador Marcario de Niza, y que, verificada la publicación de dicha solicitud en el Diario Oficial, no hubo oposición a ella.

Posteriormente, se recibió un informe del Servicio Agrícola y Ganadero, en el que se señala que los árboles comerciales vivos, semillas, variedades vegetales y el material de propagación deben ser excluidos de la protección marcaria.

Así, en agosto de 2008, el INAPI rechazó su solicitud, datando la resolución un año antes y aludiendo a la supuesta similitud con la marca "Skay", tras lo cual

la empresa solicitó la corrección de oficio del procedimiento y la modificación de la resolución, agregando que es titular de los registros de la misma marca mixta en clase 31 para frutas frescas y protección al conjunto.

Finalmente, interpuso un recurso de apelación, que fue rechazado por el Tribunal de Propiedad Industrial, como ya se ha expuesto, basándose para ello en lo dispuesto por el precepto legal impugnado.

En cuanto a los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, se estiman transgredidas las siguientes normas del artículo 19 de la Carta Fundamental:

a) El numeral 23°, en cuanto se le impide el acceso al derecho de propiedad sobre la marca;

b) El numeral 24°, en cuanto se le priva del derecho de propiedad sobre este bien incorporal, más aún si la Ley N° 19.342 es sólo de carácter ordinario y debió, a su juicio, tener carácter de quórum calificado u orgánico constitucional, según afirma a fojas 11;

c) El numeral 25°, en cuanto se le impide acceder a la propiedad marcaria, y

d) El numeral 26°, en cuanto se afecta el contenido esencial de dichos derechos.

Expone la requirente que la definición de marca del artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial es amplia y que pueden coexistir marcas similares en rubros diferentes, ya que su registro es para áreas o clases específicas de productos.

A fojas 76 se acogió a tramitación el requerimiento, se ordenó la suspensión del procedimiento en la gestión invocada y posteriormente se declaró la admisibilidad de la acción deducida, conjuntamente con lo cual se ordenó comunicar el requerimiento al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que a fojas 142 informó que la solicitud fue rechazada por el entonces Departamento de

Propiedad Industrial al considerar que en nuestro país "Pink Lady" es una expresión alusiva a un tipo de fruta y no por considerar que existiera una variedad vegetal diferente inscrita.

Conferido traslado acerca del fondo de la cuestión de constitucionalidad formulada al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y al INAPI, a fojas 165 y 198 la requirente acompañó un conjunto de documentos relativos a las inscripciones de la marca "Pink Lady" por su representada en Europa.

A fojas 207 el SAG evacuó el traslado conferido, afirmando que el rechazo del INAPI a la solicitud de inscribir la marca se fundó en el artículo 20, letra e), de la Ley N° 19.039, que impide acceder al registro de "las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse", no obstante lo cual la requirente impugna sólo el inciso final del artículo 21 de la Ley N° 19.342, norma que además está repetida en la letra b) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, al señalar que se impide el registro, respecto del objeto al que se refieren, de "las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica".

En virtud de lo expuesto, el Servicio mencionado considera que la acción carece de fundamento y que el rechazo de la inscripción no se fundó en el precepto impugnado, sino en el artículo 20, letra e), de la Ley N° 19.039.

A fojas 224, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial evacuó el traslado conferido afirmando también que la negativa al registro de la marca no se basó en el precepto impugnado sino en el artículo 20, letra e), de la Ley N° 19.039.

Expone que el interés público resguardado en esta última norma radica en la necesidad social de que las palabras o signos de identificación de una clase o género de productos puedan ser usados por todas las personas, sin que se vean afectadas por prohibiciones en favor de un titular de marcas que restrinja su utilización.

Agrega que en función de lo dispuesto en la letra b) del mismo artículo 20, es una práctica del Instituto requerir informe al SAG cuando se solicita la inscripción de marcas sobre productos vegetales, para determinar si el signo o palabra que se desea registrar puede colisionar con nombres de variedades vegetales, ya que dicho órgano administrativo es el encargado de llevar el Registro Nacional de Variedades Vegetales.

Así, el INAPI consideró que el público identifica con la expresión "Pink Lady" a un tipo determinado de manzana roja, incurriéndose por la peticionaria en la prohibición de la letra e) del citado artículo 20, por lo que no se vislumbra cómo la eventual inaplicabilidad de la norma impugnada podría alterar lo resuelto en primera y segunda instancia, ya que dicho precepto no motivó lo resuelto. Por otro lado, agrega que en Derecho Marcario la determinación de la distintividad y la concurrencia de causales de irregistrabilidad se analiza caso a caso, conforme a la realidad local y en un momento determinado.

Así, expone a fojas 227 que sólo el signo identificador de Pink Lady fue registrado el año 2008 como un conjunto, sin protección de sus elementos aislados, cuestión distinta de la inscripción marcaria de las palabras Pink Lady, que constituyen una expresión identificatoria de frutas que debe quedar a disposición

del mercado para ese fin, ya que además la distintividad es un elemento variable en el tiempo y en el público, lo que puede determinar a su vez la irregistrabilidad, de lo cual se colige que la existencia de registros anteriores no es por sí sola un antecedente que habilite a otros registros posteriores.

A fojas 243 la parte requirente objeta y observa el informe del INAPI antes referido, señalando que tiene inconsistencias, omisiones, defectos y que no da cuenta de la realidad ni de la totalidad de los antecedentes, contradiciendo la resolución del propio Instituto al rechazar la solicitud de inscripción.

A fojas 263 se ordenó traer los autos en relación.

A fojas 267 la parte requirente solicita tener presentes los 9 registros de la marca "Pink Lady" existentes a su nombre en Chile y a fojas 278 solicitó unilateralmente la suspensión de la tramitación del presente proceso de inaplicabilidad.

A fojas 279 acompañó un Informe en Derecho del profesor José Ignacio Vásquez Márquez, en abono de sus planteamientos.

Finalmente, cabe señalar que algunas normas de la Ley N° 19.342 fueron sometidas a control preventivo y obligatorio de constitucionalidad, en sentencia de esta Magistratura Rol N° 195, de 14 de septiembre de 1994, y que el precepto impugnado no fue materia de examen.

La vista de la causa tuvo lugar el día 22 de septiembre de 2011, oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Gabriela Paiva Hantke, por la requirente, y Carmen Paz Álvarez Enríquez, por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, según se ha señalado en la parte expositiva, la empresa requirente ha solicitado la inaplicabilidad del precepto impugnado (inciso final del artículo 21 de la Ley N° 19.342) en la decisión del

recurso de casación en el fondo que ha deducido en contra de la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que negó lugar al registro de la marca comercial "Pink Lady" para distinguir una especie de manzanas que ella produce y comercializa;

**SEGUNDO:** Que la referida sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial vino a confirmar el pronunciamiento que en el mismo sentido emitió el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) con fecha 1° de agosto de 2008, basándose para ello en lo dispuesto en la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, que prohíbe registrar como marcas, entre otros elementos, las expresiones que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, como ocurre en la especie con un tipo o variedad de manzana que se produce y expende en Chile (Pink Lady);

**TERCERO:** Que la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, al confirmar lo resuelto en primer grado por el director del INAPI, arguyó, a mayor abundamiento, que la inscripción de la marca pretendida no podía ser acogida por cuanto correspondería al nombre de una variedad vegetal registrada en la Unión Europea para denominar un cierto tipo de flores, lo que impediría su registro como marca comercial, conforme a lo dispuesto en el precepto legal impugnado en autos (considerandos cuarto y noveno de la sentencia recurrida de casación);

**CUARTO:** Que, no obstante lo anterior, la prohibición de registrar como marca el nombre de una variedad vegetal no sólo la contempla el precepto reprochado de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sino también -y en idénticos términos- el literal b) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 (no objetado por la requirente en su libelo), motivo por el cual la disposición impugnada no ha de resultar decisiva en la resolución del recurso de casación incoado ante la Corte Suprema, más aun si se

tiene en cuenta lo antedicho en cuanto a que la razón de fondo para desechar la inscripción de la marca no fue ésta sino el hecho de corresponder la frase "Pink Lady", hoy y en este país, a la denominación genérica de una clase o tipo de manzanas;

**QUINTO:** Que lo antedicho supone que concurre en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5 del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, pues la norma legal objetada no está llamada a tener aplicación decisiva en la resolución de la gestión pendiente y, eventualmente, en el caso de que la Corte Suprema le atribuyera tal carácter decisivo, se configuraría una cuestión de mera legalidad, vinculada a la aplicación territorial de la ley (nacional o trasnacional) y consistente en determinar si el nombre de una variedad vegetal registrada en el extranjero empece o no a su inscripción como marca en nuestro país;

**SEXTO:** Que, por otro lado, la norma que impide la inscripción de determinadas marcas lo hace en función de razones de mérito que no corresponde a esta Magistratura cuestionar;

**SÉPTIMO:** En consecuencia, encontrándose el presente proceso de inaplicabilidad en esta fase de desarrollo (dictación de sentencia definitiva), lo que resulta pertinente en atención a lo asentado en los motivos anteriores es declarar la improcedencia del requerimiento, por no resultar decisiva la aplicación de la norma impugnada en la dilucidación de la gestión pendiente.

**Y VISTO:**

Lo dispuesto en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y undécimo, de la Constitución Política de la República y en el artículo 84, N° 5, y demás normas aplicables de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

**SE RESUELVE:**

**NEGAR LUGAR, POR IMPROCEDENTE, AL REQUERIMIENTO DE FOJAS 1. DÉJASE SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DECRETADA EN AUTOS A FOJAS 78, DEBIENDO OFICIARSE AL EFECTO A LA CORTE SUPREMA.**

Se previene que los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto, Enrique Navarro Beltrán e Iván Aróstica Maldonado, estuvieron por examinar el fondo del requerimiento de inaplicabilidad interpuesto y pronunciarse derechamente sobre el mismo, en virtud de las siguientes consideraciones:

1. Que de la revisión de los antecedentes de autos y de lo señalado por las propias partes parece concluirse que el precepto legal que se invoca como contrario a la Carta Fundamental no resultaría aplicable. En efecto, así por lo demás, lo puntualiza el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a fojas 224, al afirmar textualmente que *“en dichos autos no se ha aplicado el artículo 21 de la Ley 19.342, ni por este Instituto, que resolvió administrativamente en primera instancia, ni por el tribunal especial de segunda instancia, que confirmó totalmente lo resuelto”*. En el mismo sentido, el Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, a fojas 208, precisa que *“el rechazo a la solicitud de la marca comercial no se funda en el artículo que se pretende se declare inconstitucional”*;

2. Que, sin embargo, en la sentencia pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, de 26 de mayo de 2010, a fojas 27, en su considerando sexto precisa: *“Que, además, debe considerarse que el artículo 21 de la Ley N° 19.342, que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, dispone que ‘el obtentor deberá proponer un nombre para la variedad, el que será su designación genérica’, agregando en el inciso final en términos imperativos que ‘el nombre de una variedad no podrá registrarse como marca comercial’”, de lo que se*

deduce que el precepto ha servido de fundamento para la dictación de la sentencia de segunda instancia;

3. Que ciertamente, como lo ha señalado esta Magistratura en diversos pronunciamientos, no es propio de su competencia *“resolver acerca de la eventual aplicación incorrecta o abusiva de un determinado precepto que pudiere efectuar un tribunal, lo que corresponderá corregir a través de los diversos recursos que contemplan las leyes de procedimiento, en este caso, ante la Corte Suprema como tribunal superior jerárquico”* (Rol N° 1324/2009);

4. Que, sin embargo, para que el Tribunal Constitucional emita pronunciamiento sobre el requerimiento de inaplicabilidad de un determinado precepto legal, no exige la Constitución Política de la República que esta Magistratura tenga plena certeza respecto a la aplicación decisiva en la gestión judicial que se sigue ante otro tribunal de la disposición legal impugnada;

5. Que, no correspondiéndole al Tribunal Constitucional la facultad de decidir qué legislación es aplicable y menos resolver cómo ha de fallarse el asunto debatido en la gestión judicial seguida ante otro tribunal que habilitó para interponer el requerimiento de inaplicabilidad, le es suficiente para ejercer su competencia que estime posible que dicha aplicación ocurra, debiendo, entonces, analizar si en tal eventualidad la aplicación del precepto legal sería contraria a la Constitución;

6. Que, en el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por Apple and Pear Australia Limited, atendidos los antecedentes de la causa que obran en conocimiento del Tribunal Constitucional, no cabe descartar a juicio de estos Ministros que el precepto legal impugnado tenga aplicación en la gestión judicial seguida actualmente ante la Corte Suprema, por lo que el

Tribunal debiera emitir pronunciamiento en torno a su constitucionalidad;

7. Que, por último, cabe tener presente -en relación al derecho de propiedad- que durante la discusión legislativa del precepto que se cuestiona se hizo presente que *“el sistema vigente reconoce un derecho de propiedad sobre la variedad respectiva, en tanto que el proyecto reconoce un derecho de protección. No se trata de un derecho de propiedad sobre cosas u objetos, ni siquiera de carácter inmaterial, sino que es un derecho de propiedad sobre la potencialidad genética que tiene una determinada variedad. De ahí que se abandona definitivamente la expresión ‘propiedad varietal’ y se la reemplaza por la de ‘derecho de protección’”*; concluyéndose que *“la antigua legislación permitía que el obtentor inscribiera el nombre de la variedad en el registro de marcas, es decir, la variedad aparecida protegida por la inscripción en el registro que lleva el Servicio Agrícola y Ganadero y, además, por la marca que había obtenido. En este caso congruente, para evitar esta doble protección respecto de una misma expresión jurídica, se termina con la inscripción de la marca y, en subsidio, se permite que, al obtener la protección, se pueda registrar un nombre o expresión gráfica determinado, suficientemente característico, y no puede estar limitada sólo a cifras”* (Ministro de Agricultura Juan Agustín Figueroa, en Informe en Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo de la Cámara de Diputados”).

Redactó la sentencia los Ministros que la suscriben y la prevención, sus autores.

Notifíquese, regístrese y archívese.

**Ro1 N° 1854-10-INA.**

Se deja constancia de que la Ministra señora Marisol Peña Torres concurrió al acuerdo del fallo, pero no firma por encontrarse en comisión de servicio en el extranjero.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Raúl Bertelsen Repetto, el Ministro señor Hernán Vodanovic Schnake, la Ministra señora Marisol Peña Torres y los Ministros señores Enrique Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney, Iván Aróstica Maldonado y Gonzalo García Pino.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora Marta de la Fuente Olguín.

