

## DENOMINACIONES TÉCNICAS O CIENTÍFICAS

Las denominaciones técnicas o científicas no pueden ser registradas como marcas y ello se debe a que tales vocablos son parte del lenguaje necesario para referirse a los productos, procesos, metodologías y cualquier objeto, entidad o actividad relacionada para las cuales fueron creadas o acuñadas por la ciencia o la técnica.

Esta prohibición se trata, en rigor, de una especie del género de las denominaciones “carentes de distintividad intrínseca”, en las cuales además concurre un interés público referido a que dichas expresiones deben permanecer para ser utilizadas sin restricción alguna por todos los actores del mercado y de la sociedad.

### Sumario

- I. Fuente normativa
- II. Explicación de la prohibición
- III. Tipos de denominaciones prohibidas
  - A. Las denominaciones técnicas o científicas
  - B. El nombre de las variedades vegetales
  - C. Las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud
  - D. Las denominaciones indicativas de acción terapéutica

## I. Fuente normativa

### Art. 20, letra b) LPI

La LPI prohíbe registrar como marcas:

- Las denominaciones técnicas o científicas
- El nombre de las variedades vegetales
- Las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y
- Las denominaciones indicativas de acción terapéutica

## II. Explicación de la prohibición

§ 1. La LPI prohíbe registrar como marcas:

- Las denominaciones técnicas o científicas.
- El nombre de las variedades vegetales.
- Las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, y
- Las denominaciones indicativas de acción terapéutica.

§ 2. Tales denominaciones son prohibitivas sólo en la medida que mediante ellas se pretenda distinguir los productos o servicios a los cuales se refieren. La prohibición se vincula, por tanto, con aquellas referidas a la falta de distintividad intrínseca, en un doble aspecto:

- Se trata de una prohibición específica de signos que son *genéricos, descriptivos o indicativos*; y
- Se aplica sólo en la medida que se refieran a los productos o servicios referidos o aludidos con la expresión.

§ 3. Conforme a lo expuesto, podrán registrarse estas denominaciones en la medida que con ellas se pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los referidos o aludidos con la denominación. En tales casos, se tratará de marcas “arbitrarias”, ya que si bien poseen un significado técnico o científico, éste no

tendrá correspondencia con su ámbito de protección (acerca de la marca arbitrarias, puede consultarse la sección “Signos genéricos, descriptivos e indicativos”(Ver [https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viic\\_tipos\\_marca.pdf?sfvrsn=c740a897\\_0](https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viic_tipos_marca.pdf?sfvrsn=c740a897_0)). En estos casos, como es evidente, la protección no alcanza a los usos descriptivos o primigenios del signo que constituye la marca arbitraria.

### III. Tipos de denominaciones prohibidas

#### A. Las denominaciones técnicas o científicas

- § 4. La prohibición es amplia y por lo mismo abarca todas las ciencias, tanto científicas como humanistas. Lo mismo rige para las denominaciones técnicas, que existen en toda disciplina, ciencia o arte.
- § 5. Se entiende que una denominación técnica o científica es el nombre, o título con que se distinguen las personas y las cosas en el ámbito relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes.
- § 6. Para efectos de calificar una denominación bajo esta categoría puede recurrirse a enciclopedias o diccionarios especializados, según el ámbito o área de la técnica de que se trate.
- § 7. Los siguientes son ejemplos en que INAPI ha estimado que concurre esta causal:
- Nulidad de marca PROGRESIVOS FREE FORM, de 8 de abril de 2015, registro N°772909, que distingue aparatos, instrumentos y accesorios ópticos de clase 9. La marca fue anulada debido a que la expresión “FREE FORM” corresponde a una tecnología usada en el campo de los laboratorios ópticos y otros relacionados con el diseño y confección de lentes más sofisticados. Ver fallo [https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo\\_progresivos\\_free\\_form\\_729262.pdf?sfvrsn=452bc6ea\\_2](https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo_progresivos_free_form_729262.pdf?sfvrsn=452bc6ea_2)
  - Fallo N°153459, marca OZONEACTIVE, que pretende distinguir cremas, cosméticos, geles, aceites, ungüentos, entre otros de clase 3. La marca fue rechazada debido a que el ozono o también llamado oxígeno activo

corresponde a una variedad alotrópica del oxígeno, cuya fórmula es O<sub>3</sub>, utilizada en un sinnúmero de áreas técnicas, cobrando especial relevancia en el caso concreto, pues se utiliza como antioxidante para uso cosmético. Ver fallo [https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo\\_ozoneactive\\_838856.pdf?sfvrsn=c4505ef9\\_2](https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo_ozoneactive_838856.pdf?sfvrsn=c4505ef9_2)

## B. El nombre de las variedades vegetales

§ 8. Variedad vegetal es una denominación técnica específica que en nuestra legislación está regulada por la ley 19.342 que regula los “derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales”.

La definición de “variedad vegetal” se encuentra contenida en el art. 2 de la ley 19.342 en los siguientes términos:

b) Variedad Vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho del obtentor puede:

- definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos.
- distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos.
- considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

Esta prohibición no solo alcanza a los nombres de variedades protegidas en Chile sino que también a aquellas que han dejado de estar registradas ante la autoridad que en Chile administra el Registro de Variedades Vegetales, que es el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.

§ 9. Esta prohibición de registro se encuentra también contemplada en el art. 21 de la ley 19.343, la cual señala que el nombre de una variedad no puede ser registrado como marca comercial.

§ 10. Las variedades protegidas son aquellas inscritas en el *Registro de Variedades Protegidas*. Asimismo, las variedades que hayan cumplido su período de protección, o cuyo derecho haya caducado, serán consideradas de dominio público.

- § 11. Para contribuir a formar su juicio acerca de si una expresión corresponde o no a una variedad vegetal, durante el examen marcario y tratándose de marcas destinadas a distinguir productos de la clase 31, INAPI suele solicitar informe al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con el objeto que este organismo informe si la marca solicitada consiste o contiene el nombre de una variedad vegetal.
- § 12. Para conocer el sistema de protección de nuevas variedades vegetales en Chile, puede consultarse en la página del sitio web del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/proteccion-derechos-del-obtentor-registro-de-variedades-prottegidas> [consultado: 12/11/2018].

---

#### JURISPRUDENCIA

Un ejemplo de rechazo en base al art. 20/b LPI, por corresponder al nombre de una variedad vegetal, es la solicitud de registro de la marca NEGRADELACRUZ, N° 1161278, destinada a distinguir, entre otros, productos agrícolas y frutas, clase 31. INAPI resolvió: “Artículo 20 letra b): La marca solicitada corresponde al nombre dado a una variedad de uso público que identifica paltos, según Informe del SAG Ord. N° 6213/2015. Ver fallo [https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/resolucion\\_negradelacruz\\_sol1161278.pdf?sfvrsn=49720251\\_2](https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/resolucion_negradelacruz_sol1161278.pdf?sfvrsn=49720251_2)

- § 13. Esta causal de prohibición específica no se limita a productos de la clase 31, sino también a otros productos que pudiesen utilizar una variedad vegetal como uno de sus componentes.

---

#### JURISPRUDENCIA

Así la solicitud N° 857.800, marca ALOEALOE, para distinguir, entre otros, productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, clase 5. INAPI resolvió que “la marca pedida ALOEALOE constituye la repetición de la expresión ALOE, que corresponde a la denominación de una variedad vegetal originaria de África, específicamente de la península de Arabia y perteneciente a la reino Plantae; División: Magnoliophyta; Clase: Liliopsida; Orden: Liliales; Familia: Liliaceae; Género: Aloe y que dentro de sus diversas especies encontramos el Aloe barbadensis (Miller), comúnmente conocida como Aloe vera, razón por la cual se dan los supuestos contenidos en la causal de irregistrabilidad alegada”. Ver fallo [https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo\\_aloealoe\\_sol857800.pdf?sfvrsn=bb41278a\\_2](https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo_aloealoe_sol857800.pdf?sfvrsn=bb41278a_2)

### C. Las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud

- § 14. Las “denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud” (OMS) corresponden a expresiones comunes internacionales que, en coordinación con las autoridades nacionales a nivel mundial, son utilizadas para identificar el *nombre genérico* de una sustancia activa usada para la fabricación de medicamentos.
- § 15. Las denominaciones comunes recomendadas por la OMS se publican periódicamente y actualmente existen unas 8.000 de ellas. Para tener acceso al listado actualizado de estas denominaciones, puede consultarse el sitio web de dicha organismo internacional

#### JURISPRUDENCIA

Un caso ya clásico de denominación común internacional conocido por INAPI fue el de la solicitud de registro para el signo LIDOCAINA, N° 232.056, para productos de la clase 5, que corresponde al nombre de un tipo de anestésico. Ver fallo: [https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo\\_lidocaina\\_sol232056.pdf?sfvrsn=bcd2a9dc\\_2](https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo_lidocaina_sol232056.pdf?sfvrsn=bcd2a9dc_2)

### D. Las denominaciones indicativas de acción terapéutica

- § 16. Corresponden a toda forma de tratamiento psicológico o médico de una enfermedad para aliviar o curar un padecimiento o síntomas.
- § 17. Existen clasificaciones de fármacos por su acción terapéutica. En la [Lista Modelo de Medicamentos Esenciales](#) (LMME o LME) de la OMS se puede encontrar un ejemplo que utiliza este criterio [consultado: 12/11/2018].
- § 18. Lo importante es diferenciar el término indicativo de acción terapéutica, por ejemplo “antisépticos”, del nombre de la sustancia que produce tal efecto, que usualmente estará listada además en las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Por

ejemplo, “antiséptico” que indica o informa sobre la acción de un determinado producto, es distinto de povidona yodada (solución 10%), que solía ser uno de los antisépticos de uso generalizado; o “antifúngicos” como indicativo de acción terapéutica, que debe diferenciarse de la sustancia “miconazol (crema o pomada: 2%)”.

- § 19. Esta causal de rechazo en ocasiones es subutilizada, por tender a ser considerada dentro de la causal de la letra e) del artículo 20 de la LPI, lo que puede explicarse por ser términos que corresponden al mismo tiempo a términos indicativos de acción terapéutica y a genéricos y/o indicativos de destinación. Probablemente por la misma razón, las demandas de oposición y/o de nulidad que se interponen ante INAPI rara vez se fundan en esta causal.