

Nota informativa

Santiago, 03 de octubre de 2022.

INAPI rechaza inscripción de marca café Haití

Recientemente se ha conocido que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) rechazó la solicitud de inscripción como marca de la denominación Café Haití. El rechazo llama la atención porque la cadena de cafeterías Haití lleva operando en Chile desde los años 50, ampliando más tarde su negocio a la comercialización de café como producto.

Argumentos de INAPI

El solicitante del registro es la sociedad CAFE HAITI AHUMADA LTDA., que ya es titular de varias marcas con la denominación Haití. Esta sociedad inició dos solicitudes de marca en el mes de junio del año 2021, la primera en clase 35, que fue denegada definitivamente en junio de 2022, y la segunda en clase 40, también denegada pero cuyo procedimiento sigue abierto después de que la solicitante haya interpuesto un recurso de apelación en contra de la resolución de INAPI.

En el examen de fondo que llevó a cabo INAPI durante el proceso de solicitud, se utilizaron los mismos argumentos para denegar el registro de ambas marcas. Teniendo en cuenta los artículos 19, 20 y 22 de la Ley N° 19.039, INAPI resolvió:

"La marca pedida incorpora la denominación del estado de Haití. Además, el conjunto pedido resulta descriptivo, carente de distintividad e inductivo a error. En efecto, al consistir la marca en el conjunto CAFÉ HAITI, se está describiendo que los servicios solicitados (...) se encontrarán vinculados al café, es decir, una bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café. A lo que debe agregarse que el signo se encuentra construido en base a términos de uso común, y por no ser susceptible de distinguir en el mercado un único origen empresarial no corresponde concesiones de uso exclusivo ni excluyente a nadie en particular. Además, la marca pedida no resulta suficiente para dotar al signo de la distintividad necesaria para que sea susceptible de amparo marcario. Por último, conforme lo señalado preferentemente, al observar la marca pedida puede advertirse que al incluir el elemento CAFÉ HAITI, provocará todo tipo de errores y confusiones en el público consumidor, respecto de aquellos servicios que no estén relacionados con el café. Circunstancias todas que obstan al otorgamiento de un registro de marca comercial".

Contestación de la solicitante

Si bien el procedimiento de solicitud de registro de la marca CAFÉ HAITÍ en clase 35 ya se encuentra cerrado al haber transcurrido el plazo de contestación de la solicitante a la resolución de denegación, en el caso de la solicitud de la marca en clase 40, la sociedad CAFE HAITI AHUMADA LTDA sí optó por interponer un recurso de apelación, por lo que el procedimiento sigue abierto.

Previamente a dicho recurso, en la contestación a las observaciones de fondo de INAPI, el solicitante argumenta, primero, que ya es titular de varios registros de la marca HAITÍ y que la nueva solicitud solo es una variación de dicha marca; segundo, que la marca solicitada sí permite distinguir los servicios solicitados, para lo cual basta analizar los registros



de otras marcas similares ya concedidos, como por ejemplo Cahuil Café; tercero, que CAFÉ HAITÍ guarda concordancia con el uso de la marca misma en el mercado, ya que la misma ha venido utilizándose desde el año 1947; cuarto, que la denominación para la cual se solicita el registro coincide con el nombre comercial de la solicitante; quinto, que lo que se pretende con el registro de la marca es que extender la familia de registros que contienen la denominación HAITÍ y que corresponde a una cadena de cafeterías que goza de fama, notoriedad y reconocimiento en el mercado nacional; y sexto, que la denominación CAFÉ HAITÍ es distintiva y perfectamente registrable porque no denomina ni identifica los servicios que se pretenden amparar, porque no describe las características ni propiedades de los servicios a distinguir, y por que esa denominación no es común en clase 40.

Rechazo y recurso de apelación

Frente a los argumentos de la solicitante, INAPI resolvió y rechazó uno a uno los argumentos esgrimidos por la parte. Primero, rechaza que la solicitante justifique que ya es titular de la marca Haití en diversas clases, por cuanto los registros no corresponden a la clase 40 solicitada; segundo, señala que el signo pedido se encuentra construido en base a términos de uso común y carentes de distintividad, y al no ser susceptible de distinguir en el mercado un único origen empresarial no corresponden concesiones de uso exclusivo ni excluyente a nadie en particular. Ahora bien, así como el signo resulta carente de distintividad y de uso común en relación a aquellos servicios vinculados al café, resulta inductiva a error respecto de aquellos servicios que no digan relación con el café; tercero, que no se acompañan antecedentes que permitan tener por acreditada la distintividad de la marca solicitada en relación a los servicios descritos, ni tampoco cómo se evitaría la inducción a error o engaño para los consumidores acerca de la verdadera naturaleza de los servicios ofrecidos; cuarto, que basta con que en la marca solicitada se incorpore el nombre de un Estado o país sin estar acompañado de elemento distintivo alguno para que se configure la causal prevista en la letra A) del artículo 20.

Ante la resolución de INAPI, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 bis B) de la Ley, esta resolución estaba sujeta a apelación en el plazo de 15 días hábiles, facultad que fue ejercida en plazo por la solicitante. Por tanto, el procedimiento sigue abierto a la espera de que se resuelva el recurso interpuesto.