El caso reciente entre el animador de televisión Daniel Fuenzalida y la influencer Rosario Bravo (quien acusa a Fuenzalida de haber inscrito a su nombre, y sin su consentimiento, la marca del podcast que ambos conducían), puso en evidencia la importancia de proteger legalmente una marca y qué pasos seguir si alguien más la registra como propia.

Si bien la recomendación de los expertos es que todo emprendedor o creador inscriba su marca desde el inicio, cuando esto no ocurre y un tercero registra el nombre, la ley chilena ofrece herramientas para iniciar acciones judiciales. Según explica la abogada y directora del estudio jurídico Ruiz Salazar, Mariela Ruiz Salazar, lo primero es determinar si existe una solicitud en trámite o si la marca ya se encuentra registrada.

Anuncio Patrocinado

“Si el titular legítimo de la marca detecta que un tercero inició una solicitud ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), puede solicitar una vigilancia hasta la etapa de publicación del extracto de la marca en el Diario Oficial. Una vez publicada, dispone de un plazo de 30 días hábiles para oponerse al registro, siempre que pueda demostrar que ha utilizado la marca de forma prolongada y efectiva”, señala la abogada.

La especialista agrega que la normativa permite a quienes han utilizado de manera continua una marca no registrada oponerse a su inscripción, siempre que acrediten ser sus verdaderos creadores con pruebas sólidas. Por otra parte, si la marca ya fue concedida a un tercero, es posible presentar una acción de nulidad para dejar sin efecto el registro.

“Esta acción de nulidad es más compleja y suele demorar bastante más que un procedimiento de oposición. Mientras la oposición puede resolverse en un plazo de seis a ocho meses, la nulidad puede prolongarse hasta tres años. Además, es un proceso costoso porque son pocos los estudios que cuentan con la experiencia necesaria para lograr una nulidad realmente efectiva”, detalla Ruiz Salazar.

Es clave, además, considerar la fecha en que la marca fue inscrita. La ley establece un plazo de cinco años desde la fecha de registro para presentar la acción de nulidad. Vencido ese plazo, ésta solo podrá interponerse si se acredita que existió mala fe en la inscripción.

“Estas acciones judiciales son lentas y, en muchos casos, esto obliga al creador de la marca a dejar de utilizarla durante un tiempo prolongado, mientras el titular registral sigue obteniendo beneficios de su uso. Por eso es tan importante que quien crea una marca o frase la inscriba desde el inicio, evitando así problemas futuros”, enfatiza la abogada.

Además de inscribir la marca oportunamente, es fundamental hacer un seguimiento para renovarla en el plazo legal correspondiente. “Las marcas caducan a los diez años de su inscripción, y el proceso de renovación puede efectuarse desde seis meses antes hasta seis meses después del vencimiento”, advierte.

La ley también permite que quien demanda a un tercero por registrar indebidamente su marca solicite una indemnización por daños y perjuicios. Incluso es posible presentar una querella por infracción a la Ley de Propiedad Industrial, la cual contempla multas de hasta 1.000 UTM, equivalentes a aproximadamente $68 millones.

y tú, ¿qué opinas?