



BOLETÍN DE FALLOS

Índice

| | |
|-----------------------------|----|
| PURELIFE..... | 1 |
| PRODIGIEUX | 3 |
| GLASSLOCK | 4 |
| LOS ALAMOS | 5 |
| AS..... | 6 |
| AS..... | 7 |
| AIRPRODUCTS | 10 |
| MUCHOVIAJE..... | 11 |
| TRANS-RESVERATROL..... | 12 |
| COMERCIAL ECUADOR | 13 |
| GRAN LOGIA DE CHILE..... | 14 |
| CGR GESTION COMERCIAL | 15 |
| CGR..... | 16 |
| EXPOFUTRONO..... | 17 |

PURELIFE

Demanda de oposición: artículo 20, letras f), g) y h), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada | Marca fundante de la demanda de oposición |
|--|---|
| Solicitud N° 909.730 Marca denominativa: PURELIFE Clase 5 | Registro N° 874.703 Marca denominativa: PURE LIFE Clase 32 |
| <p>Semejantes, famosa y notoria (letra g), inc. 1°).</p> <p>TDPI revoca (letra g), inc. 1° y 3°). CS rechaza casación.</p> | |

Solicitada la marca “PURELIFE” en clase 5, la sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición interpuesta por Soci  t   des Produits Nestl   S.A., basada en su marca “PURE LIFE” de clase 32, s  lo respecto de la causal de irregistrabilidad contenida en el inciso 1   del literal g) del art  culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, la que en relaci  n a las coberturas de los signos exige que se traten de los mismos productos, rechazando las dem  s causales invocadas, a saber, letras f) y h) de la disposici  n citada. Al efecto se  al   que los documentos acompa  ados eran suficientes para acreditar que el oponente hab  a sido el creador y titular de gran cantidad de registros previos y vigentes en el extranjero de la marca “PURE LIFE”, para distinguir productos de clase 32, as   como su fama y notoriedad. Con este antecedente estim   pertinente negar el registro en la clase 5, considerando que se configuraba la causal de irregistrabilidad alegada.

Revisada en alzada, el TDPI revoc   lo resuelto por el INAPI, en lo referido al inciso 1   de la letra g), por cuanto en el caso espec  fico no hab  a identidad de productos, en circunstancia que dicha causal exige que se trate de los mismos art  culos, adem  s de la identidad o similitud entre los signos.

El fallo de segunda instancia se pronunci   sobre la causal de irregistrabilidad contenida en el inciso 3   de la letra g) de la referida disposici  n, que exige que la oponente sea una marca notoriamente conocida, que se trate de productos distintos y no relacionados, a condici  n de que guarden alg  n tipo de conexi  n con los productos resguardados, se  alando a su respecto que en el proceso no result   debidamente acreditada la fama y la notoriedad de la marca y que las pruebas sobre publicidad aportadas s  lo dec  an relaci  n con “aguas”, de clase 32, por lo cual tampoco hab  a conexi  n de productos y no se daban los supuestos de irregistrabilidad de esta causal.

Interpuesto recurso de casaci  n en el fondo, la Excelent  sima Corte Suprema lo rechaz  , puesto que consider   que la causal de la letra g) fue desestimada correctamente por el Tribunal *a quo* con base en los   mbitos de protecci  n de las marcas en conflicto, habida consideraci  n de las exigencias de las causales de irregistrabilidad de las letras g), incisos primero y tercero, y f) del art  culo 20 de la Ley del ramo. En efecto, la Corte, al

referirse a las exigencias que efectúan dichas disposiciones, señaló que se requiere: “que la marca solicitada y la marca famosa y notoria, distingan *‘los mismos productos’* -en el caso del inciso 1° de la letra g)-, que los productos que se distinguirán con la marca solicitada, aun cuando sean distintos y no relacionados, guarden sin embargo *‘algún tipo de conexión’* con los productos que distingue la marca notoriamente conocida -en el caso del inciso 3° de la letra g)-, y que respecto de aquellas marcas pertenecientes a distintas clases -como ocurre en el caso sub lite- sus coberturas *‘tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes’* -en el caso de la letra f)-.”

En voto en contrario, los Ministros Sres. Dolmestch y Fuentes estuvieron por acoger el recurso de casación, anular la sentencia impugnada y dictar la de reemplazo, ya que estimaron que se había vulnerado la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que la marca solicitada se prestaba para inducir en error o engaño respecto de la procedencia de los productos, atendido que los signos en controversia eran confundibles tanto desde el punto de vista gráfico como fonético.

PRODIGIEUX

Observación de fondo: artículo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada | Marca fundante de la observación de fondo |
|--|--|
| Solicitud N° 1.032.608 Marca denominativa: PRODIGIEUX Clase 3 | Registro N° 1.135.847 Marca denominativa: PRODIGY Clase 3 |
| Semejantes. TDPI confirma. CS acoge casación. | |

La resolución de INAPI ratificó la observación de fondo fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por la existencia de la marca denominativa “PRODIGY”, de clase 3, habida consideración de las semejanzas determinantes existentes entre los signos en controversia, por lo que la solicitud era inductiva en error o confusión respecto de la procedencia o cualidad de los productos a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió, anuló la sentencia del H. Tribunal de Propiedad Industrial y dictó la correspondiente de reemplazo, fundando su decisión en la existencia de un acuerdo de coexistencia respecto de las marcas en conflicto, el que limitaba las facultades oficiosas tanto del INAPI como del TDPI, razón por la cual la solicitud de autos no había sido objetada legalmente por quien podría tener derecho a una oposición y, en consecuencia, no existían impedimentos jurídicos para conceder el registro de la marca pedida. Así, la sentencia de reemplazo revocó la del TDPI, declarando que se concedía el registro de la marca denominativa solicitada para distinguir productos de la clase 3.

GLASSLOCK

Demanda de nulidad: artículo 20, letras f), g) y h), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada | Marca fundante de la demanda de nulidad |
|--|--|
| Solicitud N° 860.982 Marca denominativa: GLASSLOCK Clase 21 | Marca: GLASSLOCK Clase 21 |
| No se prueba fama y notoriedad anterior a la solicitud. TDPI confirma. CS acoge casación. | |




La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de nulidad, fundada en las letras f), g) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto con la prueba rendida sólo se logró acreditar que la marca “GLASSLOCK” se encontraba inscrita en el extranjero y gozaba de fama y notoriedad, pero no que ello fuere anterior a la solicitud del registro impugnado, así como tampoco se lograron probar las conductas contrarias a la competencia leal o a la ética mercantil por parte del demandado. Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, pero señaló que la documentación probatoria no era suficiente para dar por acreditada la fama y notoriedad del signo de la demandante, ni la materialización de conductas constitutivas de competencia desleal o contrarias a la ética mercantil.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación interpuesto por la demandante, Sam Kwang Glass Ind. Co. Ltd., al considerar acreditada la fama y la notoriedad, así como el uso y la existencia de la marca “GLASLOCK” para productos de clase 21 antes de la fecha de la solicitud nacional. Para el tribunal de casación, de un mejor análisis de la prueba rendida en autos, se debe dar por acreditada la mala fe del solicitante al existir antecedentes que daban por cierto que antes de la fecha de la solicitud nacional ya tenía conocimiento del registro extranjero. En consecuencia, la Corte Suprema anuló la sentencia y dictó la correspondiente de reemplazo, concluyendo que subyacía en el registro impugnado un vicio original, por lo que debía ordenarse su cancelación por incurrir en las causales de nulidad del artículo 20 letras f), g) y k) de la Ley de Propiedad Industrial. Ministros Sres. Juica, Dolmestch, Künsemüller, Cisternas y Bates.

LOS ALAMOS

Observación de fondo: artículo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

Demanda de oposición: artículo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada | Marcas fundantes de la demanda de oposición |
|---|--|
| Solicitud N° 961.302 Marca denominativa: LOS ALAMOS Clase 29 | Registro N° 699.397 Marca mixta: DOS ALAMOS Clase 29 y 30  |
| | Registro N° 731.700 Marca mixta: DOS ALAMOS Clase 29  |
| | Registro N° 736.989 Marca mixta: DOS ALAMOS Clase 29  |
| | Marcas fundantes de la observación de fondo |
| | Registro N° 699.397 Marca mixta: DOS ALAMOS Clase 29 y 30  |
| | Registro N° 699.402 Marca mixta: DOS ALAMOS Clase 29 y 30  |
| Diferentes. TDPI revoca. CS rechaza casación. | |

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, y en la marca mixtas “DOS ALAMOS”, de clase 29 y 30, ya que consideró que los signos en conflicto configuraban signos independientes, con concepto propio, que podrían coexistir pacíficamente en el mercado, sin inducir en error o confusión respecto de la cualidad, género u origen de los productos a distinguir.

Revisada en alzada TDPI revocó el fallo de primera instancia, por cuanto consideró que el elemento central y distintivo de los signos era el sustantivo “ALAMO”, y que la pluralización o anticipación de artículos al sustantivo no gira el centro distintivo de los signos que se mantiene en la palabra “ALAMO”, lo que sumado a que los productos que se buscaba identificar estaban relacionados con aquellos resguardados por los signos de la oponente, permitía suponer que la coexistencia de los signos en el mercado sería motivo de confusión, error o engaño en el público consumidor.

La Excelentísima Corte Suprema rechazó el recurso de casación, señalando que el Tribunal *a quo* había efectuado una correcta apreciación del signo pedido, como conjunto, desprendiéndose que el vocablo sobresaliente es “álamos”, de modo que es el ámbito fonético aquél que tiene relevancia desde el punto de vista de la publicidad hablada. Ministros Sres. Juica, Brito, Cisternas, Baraona y Prado.

AS

Observación de fondo: artículo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada | Marca fundante de la observación de fondo |
|--|---|
| Solicitud N° 1.079.221 Marca mixta: AS Clase 43 | Registro N° 760.211 Marca mixta: AS Clase 43 |
| Semejantes. TDPI confirma. | |

Este signo fue solicitado para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43, y fue rechazado a registro por INAPI por carecer de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial, presentar semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con la marca mixta "AS", que distingue fuente de soda, procuración de alimentos y sanwichería, de clase 43, y ser inductiva en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los servicios que se intentan amparar.

Apelada la resolución, el TDPI estableció, coincidentemente con la opinión del órgano administrativo, que las marcas en conflicto producirán una serie de errores o engaños en cuanto a la procedencia o cualidad empresarial de los servicios solicitados, ya que sus elementos denominativos corresponden a una misma expresión ("AS"), unido a que presentan coberturas estrechamente relacionadas, comprendidas en la misma clase 43, confirmando la resolución de primer grado y, en definitiva, rechazando a registro la marca solicitada.

AS

Observación de fondo: artículo 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada | Marca fundante de la observación de fondo |
|--|---|
| Solicitud N° 1.079.220 Marca mixta: AS Clase 43 | Registro N° 760.211 Marca mixta: AS Clase 43 |
| Semejantes. TDPI revoca. | |

La resolución del INAPI rechazó la marca solicitada, fundada en las causales del artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, por la existencia de semejanzas gráficas y fonéticas con respecto a la marca mixta “AS”, que distingue servicios de la clase 43, por lo cual la estimó inductiva en confusión, error o engaño entre el público usuario respecto de la procedencia de los servicios a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó la resolución del INAPI, considerando que la cobertura pedida era más amplia que aquella del signo previamente inscrito, que básicamente se refiere a fuente de soda y los alimentos que en ésta se expenden, lo cual, unido a que el signo pedido corresponde al acrónimo de “ATACAMA SUITES”, que corresponden a hoteles de la requirente, y a la diferente tipografía y colores de las etiquetas de las marcas en conflicto, estimó que la marca pedida no podría incurrir en error o engaño respecto de la procedencia de los servicios solicitados.

El voto en contrario de la Sala estuvo por confirmar la resolución de alzada, y se fundó en la plena identidad entre los elementos denominativos de las marcas en conflicto, estimándose que no podían concurrir al mercado sin riesgo de confusión, error o engaño en los consumidores respecto al origen empresarial de los servicios requeridos en clase 43, ya que ambos distinguían “servicios de alimentación”.

CÁMARA DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA CIF INVESTIGACIÓN PARA LA VIDA

Demanda de oposición: primer solicitante de marca “CIF”, solicitud N° 911.184, clase 41, rechazada por registro N° 887.892, marca denominativa “CIF”, clase 41.

Observación de fondo: artículo 20, letras f) y h), de la Ley N° 19.039.

| Marca solicitada | Marca fundante de la observación de fondo |
|---|--|
| Solicitud N° 978.690 Marca mixta: CÁMARA DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA CIF INVESTIGACIÓN PARA LA VIDA Clase 41 | Registros N° 887.892 Marca denominativa: CYF Clase 41 Registro N° 894.348 Marca mixta: CYF Clase 41 |
| INPI Diferentes. TDPI semejantes y revoca. CS acoge casación, marcas distintas. | |

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, por cuanto la solicitud N° 911.184, correspondiente a la marca “CIF”, se encontraba denegada, sin referirse a la legitimidad activa del oponente. Asimismo, reconsideró la observación de fondo fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, debido a que entre las marcas en conflicto, esto es, “CÁMARA DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA CIF INVESTIGACIÓN PARA LA VIDA” y “CYF”, existían diferencias que les conferían concepto propio, lo cual impedía que fuesen inductivas en error o confusión.

Revisada en alzada por recurso de apelación interpuesto por el oponente, el TDPI revocó lo resuelto. En primer término, señaló que la legitimidad activa con que actuaba el demandante de autos no fue discutida, sino que tácitamente aceptada tanto por el solicitante como por el juzgador de primer grado. En segundo lugar, el TDPI efectuó un análisis entre la marca solicitada “CÁMARA DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA CIF INVESTIGACIÓN PARA LA VIDA” y aquella fundante del rechazo de oficio “CYF, puesto que fue parte de las alegaciones del recurso de apelación, así como el antecedente de rechazo de la propia solicitud del oponente, de modo que estaba incorporada en los fundamentos de su demanda y apelación. De este modo, el TDPI consideró que el elemento determinante y distintivo de la marca pedida era el segmento “CIF”, que guardaba identidad fonética y semejanzas gráficas, al punto de producir error o engaño, con la marca previamente registrada “CYF”, fundante de la observación de fondo y que distingue servicios de clase 42 que se encontraban incluidos en la cobertura que el solicitante pretende en la especie, configurándose la causal de la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo.

La Excelentísima Corte Suprema, por su parte, acogió el recurso de casación interpuesto por la solicitante, y consideró que, siendo la causal de la letra f) del art. 20 de la Ley 19.039 residual, en este caso quedaba descartada la identidad o semejanza gráfica o fonética, de modo que sólo cabía analizar la semejanza conceptual de los signos en conflicto. A este respecto, señaló que el conjunto marcario pedido llevaba a la idea de una organización farmacéutica destinada a la investigación científica, descripción muy lejana a la sola marca “CYF”, fundante de la observación de fondo, de modo que el haber centrado el análisis únicamente en el segmento “CIF” constituía un error de ponderación de la prueba desde que no existía elemento alguno en el proceso que justificare dicho quehacer, infringiéndose en consecuencia las normas de la sana crítica, particularmente la lógica en su regla de la identidad; en efecto, para la CCSS, en el caso de autos el presupuesto “CAMARA DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA CIF INVESTIGACIÓN PARA LA VIDA” no podía ser al mismo tiempo “CYF”, pues afirmar lo contrario importaba igualar signos que sólo coincidían en dos grafías. Por lo expuesto, concluyó que no le resulta aplicable la causal del artículo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial. En consecuencia, anuló la sentencia y dictó la correspondiente de reemplazo, desestimando la demanda de oposición y concediendo la solicitud de registro de la marca de autos. Ministros Sres. Juica, Künsemüller, Cisternas, Bates y Pfeffer.

AIRPRODUCTS

Incidente de abandono de procedimiento: artículos 3, 152, 153, 154 y 156 del Código de Procedimiento Civil.


| |
|--|
| Marca solicitada Solicitud N° 954.022 Marca denominativa: AIRPRODUCTS Clase 1 y 5 |
| Ha lugar al abandono. TDPI confirma. |

La resolución de primera instancia dio lugar al abandono del procedimiento, habida consideración de que las partes no habían efectuado gestión útil desde el mes de mayo de 2013 y que desde la fecha señalada habían transcurrido más de seis meses.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, ya que de la interpretación armónica de los artículos 313, 432 y 687 del Código de Procedimiento Civil, artículo 24 inciso 4° del Reglamento de la Ley N° 19.039 y artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales –el último que consagra el principio dispositivo-, se desprende que el llamado que estas normas hacen al juez para que cite a las partes a oír sentencia no puede ser entendido como una obligación de actuar de oficio, sino como la imposibilidad de excusarse ante el requerimiento oportuno de la parte. De este modo el tribunal desestimó las alegaciones del apelante en cuanto a que la dictación de la resolución que cita a oír sentencia fuera una carga del órgano jurisdiccional y declaró pertinente el abandono de procedimiento, confirmando la resolución en alzada.

MUCHOVIAJE

Observación de fondo: artículo 20, letra e), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada | Fundamento de la observación de fondo |
|---|---|
| Solicitud N° 1.061.494 Marca mixta: MUCHOVIAJE  Clase 38 y 39 | La marca solicitada corresponde a términos que son de uso general en el comercio para designar cierta clase de servicios. La marca solicitada carece de distintividad, describe los productos, en razón de que la denominación MUCHOVIAJE, se vincula directamente con los servicios que se pretende amparar en clase 39. |
| Rechaza de oficio parcialmente. TDPI confirma. | |

La resolución del INAPI rechazó de oficio parcialmente la solicitud de autos fundada en la causal de irregistrabilidad del artículo 20, letra e), de la Ley N° 19.039, por cuanto la marca solicitada corresponde a términos que son de uso general en el comercio para designar cierta clase de servicios. Señala que la marca solicitada carece de distintividad y describe los servicios, ya que la denominación “MUCHOVIAJE” se vincula directamente con los servicios que se pretende amparar en clase 39.

Revisada en alzada, los sentenciadores estuvieron contestes con la sentencia de primer grado, ya que las expresiones que componen la marca solicitada “MUCHOVIAJE” son palabras habituales y de uso general para la designación de servicios vinculados a viajes, como son los comprendidos en la clase 39, por tratarse de conceptos que deben estar disponibles para todos los actores mercantiles.

TRANS-RESVERATROL

Abandono del procedimiento: artículos 3, 152, 153, 154 y 156 del Código de Procedimiento Civil.

| |
|--|
| Marca impugnada |
| Solicitud N° 949.689 Registro N° 948.696 Marca denominativa: TRANS-RESVERATROL Clase 5 |
| Ha lugar al abandono. |
| TDPI revoca: hacer llegar al proceso material probatorios es diligencia útil. |

La resolución de primera instancia declaró haber lugar al incidente de abandono de procedimiento promovido en juicio de nulidad seguido en contra del registro de la marca “TRANS-REVERATROL”. El juzgador de primera instancia consideró procedente el abandono ya que en su concepto las partes no habían efectuado gestión útil desde agosto de 2013, y que desde la fecha señalada habían transcurrido más de seis meses. En consecuencia declaró abandonado el proceso de nulidad seguido en contra del Registro N° 948.696, con fecha 27 de marzo de 2014.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto. En efecto, dichos sentenciadores consideraron que en el caso *sublite* no se encontraba acreditado que hubiese transcurrido el plazo de seis meses establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la última gestión útil fue presentada el 30 de julio de 2013 y consistió en acompañar copia simple de la sentencia N° 162.163 de fecha 8 de julio de 2013 presentación que fue proveída, teniendo presente y por acompañado con citación dicho material, lo que debe considerarse diligencia útil y necesaria para la adecuada defensa de los derechos del respectivo litigante.

COMERCIAL ECUADOR

Observación de fondo: artículo 20, letras a) y e), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada | Fundamento de la observación de fondo |
|--|---|
| Solicitud N° 1.060.342 Marca denominativa: COMERCIAL ECUADOR Clase 12 | “Comercial”, perteneciente o relativo o a los comerciantes y “Ecuador”, nombre de país. |
| Rechaza de oficio la solicitud. TDPI revoca. | |

La resolución del INAPI rechazó la solicitud de la marca “COMERCIAL ECUADOR, fundado en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras a) y e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya que las expresiones contenidas en la marca pedida comprenden la denominación de un Estado, a saber, “ECUADOR” y, la otra, corresponde a una expresión o signo empleado para indicar género o naturaleza del establecimiento a distinguir. En efecto, “comercial” es perteneciente o relativo a los comerciantes, en tanto que “Ecuador” es el nombre de un país.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, ya que consideró que no se pretendía la inscripción del nombre de un país en sí mismo, sino de un conjunto que conformaba un signo cuya connotación era arbitraria para la cobertura pretendida, de manera que no vulneraba las causales de irregistrabilidad que se le imputaron.

GRAN LOGIA DE CHILE

Observación de fondo: artículos 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada | Marca fundante de la observación de fondo |
|--|---|
| Solicitud N1.072.254 Marca mixta: GRAN LOGIA DE CHILE Clase 38, 41 y 45  | Registro N° 824.250 Marca mixta: GRAN LOGIA MIXTA DE CHILE - 1929 Clase 41  |
| Semejantes; rechaza parcialmente para clase 41. TDPI revoca. | |

La resolución del INAPI rechazó parcialmente la marca solicitada para distinguir los servicios de clase 41 que se intentaban amparar, por cuanto estimó que ella presentaba semejanza gráfica y fonética respecto de la marca fundante de la observación de fondo “GRAN LOGIA MIXTA DE CHILE – 1929”, que ampara servicios de la clase 41.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, ya que consideró que era un hecho público y notorio que la expresión “LOGIA” es una forma de designar la organización de la Masonería, pudiendo existir muchas “logias”, las cuales se distinguen por los elementos que acompañan al sustantivo “logia”, y que en el caso de autos, los signos en conflicto, al ser apreciados como conjunto, eran diferentes y, en consecuencia, podían coexistir pacíficamente sin inducir en confusión, error o engaño entre el público usuario.

CGR GESTION COMERCIAL

Observación de fondo: artículo 20, letras a) y f), Ley N° 19.039.

| | |
|---|---|
| Marca solicitada | |
| Solicitud N° 1.062.526 |  |
| Marca mixta: CGR GESTION COMERCIAL | |
| Clase 35 | |
| Sigla de la Contraloría General de la República; carece de distintividad. TDPI revoca. | |

La resolución del INAPI rechazó la marca pedida fundada en las causales de irregistrabilidad contenida en las letras a) y f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto consiste en la sigla “CGR”, la que es usada por la Contraloría General de la República, sin que la adición de los elementos “GESTION” y “COMERCIAL” fueren suficientes para otorgarle la distintividad necesaria para constituirse en marca comercial.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, puesto que lo establecido en la letra a) del artículo citado prohíbe el registro del nombre de los servicios públicos de manera singular, lo que dichos sentenciadores estimaron no ocurría en el caso de autos, debido a que la marca pedida es un conjunto de carácter mixto que incorpora otros elementos a la denominación “CGR”, como son las expresiones “GESTION COMERCIAL”, además de una etiqueta que posee un diseño, colores y características propias. Por consiguiente, no apreciaron cómo el signo podía ser inductivo en error o engaño respecto de la procedencia de los servicios solicitados.

CGR

Observación de fondo: artículo 20, letras a) y f), Ley N° 19.039.

| |
|---|
| Marca solicitada |
| Solicitud N° 1.062.520 Marca mixta: CGR Clase 35 |
| Registro de sigla de la Contraloría General de la República; induce a error. |
| TDPI confirma. |

La resolución del INAPI rechazó la marca pedida fundada en las causales de irregistrabilidad contenida en las letras a) y f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto ella consiste en la sigla “CGR”, la que es usada por la Contraloría General de la República, de modo que era dable presumir que los consumidores se verían expuestos a equivocación.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, considerando que la marca pedida “CGR” es comúnmente conocida en el público nacional como la sigla que representa a la Contraloría General de la República, sin que ésta contare con otro elemento que le otorgase distintividad y diferenciación, de modo que resultaría inductivo en error o engaño respecto a la procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

EXPOFUTRONO

Observación de fondo: artículo 20, letra e), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada | Fundamento de la observación de fondo |
|---|--|
| Solicitud N° 1.033.234 Marca denominativa: EXPOFUTRONO Clase 35 | “EXPO” es un apócope de “EXPOSICIÓN” y “FUTRONO” indica la procedencia de los servicios. |
| <p>Indicativa de género, naturaleza, origen de los servicios; términos que son de uso general en el comercio para designar cierta clase de servicios. TDPI revoca.</p> | |

La resolución del INAPI rechazó la marca solicitada, fundada en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto consideró que el signo solicitado era indicativo del género, naturaleza u origen de los servicios, así como de uso general en el comercio para los mismos, ya que, según aclara, “EXPO” es un apócope de “EXPOSICIÓN” y “FUTRONO” indica la procedencia de los servicios.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, considerando que el conjunto solicitado como marca comercial es meramente evocativo para la cobertura que pretende, especialmente considerando que la voz “expo” está profusamente registrada en la clase con otros componentes aditivos.