



**BOLETÍN DE  
JURISPRUDENCIA  
MARCARIA**

---

## Índice

INFINITI.....	1
VIDA MÁS .....	5
1421.....	6
EQ EQUILIBRUM MANZANA.....	7
NUTRI RICA.....	9
LAS SALINAS INMOBILIARIA .....	10
PLAYBOY.....	12
WISHBOOK .....	16
SWISSDIGITAL.....	19
FORMULA UNO .....	21
FRIGOMEAT TODO EN CARNES .....	24
R.B .....	26
EB.....	28
JOHN TAYLOR .....	29
FERREROYOGURETTE .....	30

## INFINITI

**Oposición:** artículo 20 letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la oposición y del rechazo de oficio</b>
<p>Solicitud N° 995451</p> <p>Marca mixta INFINITI, para distinguir motores de reacción para otros usos excepto para vehículos terrestres, motores para otros usos excepto para vehículos terrestres: motores eléctricos para otros usos excepto para vehículos terrestres; turbinas para otros usos excepto para vehículos terrestres motores para otros usos excepto para vehículos terrestres, partes de motores para vehículos terrestres, a saber: silenciadores, segmentos de pistones, anillos de engrase, correas, bloques de cilindro, depósitos de aceite, volantes (partes de motores), carcasa para volantes, cabezales de cilindro, tapas para balancines, tapas para motores, pistones, aros de pistón, cigüeñales y reguladores eléctricos, poleas de cigüeñal, colectores de escape para motores, múltiples tomas de aire, colector para distribución de agua, bombas de combustible (partes de motores), bombas de agua (partes de motores), bombas de inyección de combustible (partes de motores), inyectores de bomba, filtros de combustible, filtros de aire, filtros de aceite, limpiadores de aire, reguladores mecánicos y eléctricos, ventiladores de sistema de ventilación, enfriadores de aceite, válvulas de asiento, encendedores, esto es, motores de encendido, bujías, correas de transmisión, tubos de escape, juntas, radiadores, selladores para sellar motores y sus partes del agua, aceite y aire, carburadores, dispositivos de encendido, magnetos de encendido, dispositivos de encendido para motores de combustión interna, supercargadores, cargadores turbo, escapes de cargadores turbo, compresores de aire, compresores turbo, motores de corriente directa,</p>	<p>Artículo 20 letras f), h) por presentar semejanza gráfica y fonética con las siguientes marcas:</p> <p>FENSA INFINITY: (Denominación) que distingue máquinas y maquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos, clase 7.-</p> <p>MARGHERITA INFINITY: (Denominación). Que distingue todos los productos de la clase 7.</p>

generadores de corriente directa, motores de corriente alterna, generadores de corriente alternativa, generadores eléctricos, compresores de aire, bombas de lubricación, bombas hidráulicas, bombas de aire, bombas de aceite, bombas de combustible, bombas hidráulicas, generadores eléctricos, válvulas de control de bomba, alternadores, condensadores de aire, transportadores automáticos, máquinas y aparatos de manejo de carga, máquinas transportadoras, máquinas transportadoras neumáticas, grúas, clase 7 y controladores de tiempo de inyección de combustible, cables de alta tensión para motores, clase 9.

**I N F I N I T I**

**INAPI acoge la oposición, rechaza de oficio. TDPI confirma. Corte Suprema acoge el recurso de casación.**

La resolución de primera instancia del Sr. Director nacional de INAPI, acogió la demanda de oposición y rechazó de oficio la marca solicitada, basado en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que los signos en controversia presentaban semejanzas determinantes que impedirían una sana y pacífica convivencia en el mercado, señalando que al confrontar los signos en conflicto, se advierte que la marca pedida se encuentra íntegramente contenida en la registrada previamente, sin que la sustracción del término MARGHERITA permita estimar que se trate de un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propia, lo que sumado a la coincidencia entre sus ámbitos de cobertura, permiten presumir fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, no podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, indicando que se compartían en su totalidad los fundamentos de la sentencia apelada.

En contra de lo resuelto en la instancia se interpuso recurso de casación en el fondo el cual fue acogido, señalando la Corte que los paradigmas del derecho marcario imponen al juzgador la evaluación de la marca solicitada teniendo en consideración factores como la apreciación global, que consiste en que ésta debe ser considerada al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y el elemento relevante o principal. Todo ello, en el contexto

que brindan las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial (SCS N° 4072-2012, de 03 de diciembre de 2012; N° 2038-2014, de 16 de junio de 2014; N° 9985-2014, de 30 de junio de 2014, entre otras).

En este contexto de comparación el sentenciador está obligado a examinar los conjuntos marcarios en su integridad, esto es, la señal mixta “INFINITI” y las denominaciones “FENSA INFINITY” y “MARGHERITA INFINITY”. En lo que tiene relación con el aspecto fonético, los conjuntos en análisis presentan claras diferencias, puesto que mientras el primero está compuesto de una sola palabra, el segundo contiene dos vocablos, y si bien existe identidad entre el sonido de la expresión pedida y no de los que contiene la marca registrada, el complemento de las empadronadas aporta a la diferenciación desde la perspectiva en examen. Adicionalmente, señala el fallo de casación, la extensión de las denominaciones contenidas en las marcas es suficientemente disímil, ya que la pedida contiene 08 letras, y las empadronadas totalizan 13 y 18 literales, divididas en dos vocablos. Ahora bien, en lo que atañe al aspecto gráfico, las diferencias son aún más ostensibles, puesto que el símbolo pedido, al ser de carácter mixto, cuenta con un componente gráfico, las diferencias son aún más ostensibles, puesto que el símbolo pedido, al ser de carácter mixto, cuenta con un componente gráfico que permite su representación visual en la publicidad que se exhiba a los consumidores; en cambio, las señas empadronadas son de carácter denominativo, por lo que sólo se permitirá su propaganda verbal.

De esta manera queda en evidencia que las marcas en conflicto no son similares ni gráfica ni fonéticamente, de lo que deriva que no se produce riesgo de confusión entre ella, y en consecuencia no le son aplicables los presupuestos de la causal contemplada en la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Respecto de la causal de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, indica la sentencia de casación la importancia de tener en consideración que el riesgo de error o engaño que ella consagra se relaciona con el origen empresarial de la marca, la cualidad o género de los productos, servicios y establecimientos. Así, descartada la similitud gráfica y fonética, queda verificar la posibilidad que entre ambas señas se produzca una identidad o semejanza conceptual, hipótesis que no se aprecia en el análisis de este caso. Asimismo, señala que, aunque ambas expresiones conducen a la noción de algo ilimitado o sin fin, no es posible soslayar la circunstancias que los vocablos que acompañan a la empadronada llevan al público consumidor a la conocida marca de lavadoras, mientras que la pedida, en su faceta gráfica, es vinculada con una famosa línea de vehículos, circunstancia que da cuenta de la divergencia conceptual entre las marcas en conflicto. Así, las cosas, teniendo ambas señas una clara y distinta orientación conceptual, la que pretende el registro no induce a error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretende cubrir, por lo que no le resulta aplicable la causal del artículo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial.

Portales razones la Excelentísima Corte Suprema concluyó que la conclusión a que arribaron los jueces de las instancias es incorrecta desde la perspectiva del derecho marcario, pues se dio preponderancia a las coincidencias fonéticas por sobre las diferencias en ese mismo ámbito, en el gráfico y en el conceptual, que son más numerosas y sobrepasan a aquellos aspectos similares destacados por los sentenciadores. Dicho error en la apreciación de las señas trajo como consecuencia un yerro en la aplicación del derecho, en cuanto los sentenciadores del grado estimaron concurrentes las causales de prohibición de

registro de los literales f) y h) del citado artículo 20 de la Ley N° 19.039, en circunstancias en que resultaba improcedente dar aplicación a tales preceptos.

A continuación, la Corte Suprema dicta sentencia de reemplazo, resolviendo que procede rechazar la oposición y reconsiderara la observación de oficio, aceptando a registro la marca solicitada.

MAF

ROL TDPI N° 45-2015  
CIM-TCHW-EBM

## VIDA MÁS

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de la observación de fondo</b>
<p>Solicitud N° 1140088            Marca mixta VIDA MÁS: Productos de la clase 29, consistentes en Leche y productos lácteos, incluyendo suero de leche, bebidas y cremas lácteas, leche en polvo (no para bebés); mezcla de producto lácteo con grasa vegetal.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>El rechazo del Sr. Director Nacional de INAPI se fundó en lo dispuesto en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por encontrarse registrada la marca mixta “MASVIDA”, que también distingue productos de la clase 29.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p><b>INAPI niega el registro solicitado. TDPI revoca.</b></p>	

La resolución de primera instancia del Sr. Director nacional de INAPI, denegó la solicitud de marca fundado en el artículo 19 y en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, dada la semejanza de los signos confrontados.

Revisada en alzada, el TDPI en voto de mayoría revocó lo resuelto por el INAPI, indicando que, en el caso de autos, la inversión de los componentes denominativos que caracteriza la comparación entre los signos en estructuras conjuntas diferenciados capaces de distinguirse en el evento de coexistir en el mercado, sin inducir en confusión, error o engaño en el público consumidor. El voto de minoría del Ministro Sr. Marco Arellano expresó que entre los signos existían semejanzas gráficas y fonéticas y, además, conceptuales, que no se diluyen por la inversión de los conceptos, ni por la presencia de elementos figurativos diversos.

En contra de lo resuelto en alzada no se presentó recurso de casación.

## 1421

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

Marca solicitada	Fundamento de la observación de fondo
Solicitud N° 1154754 Marca mixta 1421: Productos de la clase 33, vinos y vinos espumosos.- 	El rechazo del Sr. Director Nacional de INAPI se fundó en lo dispuesto en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por encontrarse registrada la marca denominativa “1421”, que distingue aguardientes, licores amargos, bebidas alcohólicas con excepción de cervezas, cocktails, licores, sidras, vinos, whisky, de la clase 33, y un establecimiento comercial para a aguardientes, licores amargos, bebidas alcohólicas con excepción de cervezas, cocktails, licores, sidras, vinos, whisky, de la clase 33
<b>INAPI niega el registro solicitado. TDPI confirma.</b>	

La resolución de primera instancia del Sr. Director nacional de INAPI, denegó la solicitud de marca fundado en el artículo 19 y en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, dada la semejanza de lo signos confrontados.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que las marcas en conflicto al ser idénticas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, para distinguir productos estrechamente relacionados en la clase 33, teniendo en consideración para ello, además, que los canales de distribución y comercialización son los mismos. El fallo señaló además que en nada altera lo argumentado en el considerando anterior, el hecho que la marca pedida fuera mixta, atendido a que los consumidores deberán referirse a ella por su elemento numérico “1421”.

En contra de lo resuelto en alzada no se presentó recurso de casación.

## EQ EQUILIBRUM MANZANA

**Oposición:** artículo 20 letra g) inciso tercero de la Ley 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la oposición.-</b>
<p>Solicitud N° 1128169            Marca mixta EQ EQUILIBRIUM MANZANA, productos de la clase 32 consistentes en Bebidas gaseosas, aguas gaseosas o gasificadas, aguas de mesa, aguas minerales, aguas aromatizadas, bebidas de frutas, zumos de frutas, refrescos que contienen zumos de frutas, limonadas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, esencias para la preparación de bebidas, bebidas isotónicas, cocktails sin alcohol</p> 	<p>Marca mixta, que distingue productos de la clase 25 y bebidas alcohólicas, excepto cervezas de la clase 33.</p> 
<b>INAPI acoge oposición. TDPI confirma.</b>	

La resolución de primera instancia del Sr. Director nacional de INAPI, acogió la oposición basada en la causal de irregistrabilidad de la letra g) inciso tercero del artículo 20 de la Ley 19.039 y rechazó la marca solicitada toda vez que el actor logró acreditar fehacientemente en el juicio ser titular del registro EQ que goza de fama y notoriedad en Chile en el sector pertinente del público que habitualmente consume los productos de la clase 33 y dada la conexión de aquellos productos con los pedidos en autos de la clase 32 y al estar el signo del actor EQ íntegramente contenido en el signo pedido, presentándose éste en forma principal y destacada en la composición figurativa, en tanto el elemento EQUILIBRIUM se presenta en un tamaño de letra ostensiblemente menor y menos destacado, por lo que se configuran los supuestos fácticos de la causal de irregistrabilidad.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que la causal de irregistrabilidad de la letra g) inciso tercero del artículo 20 de la Ley 19.039, se logra configurar en la especie, por cuanto de la prueba aportada en autos por la oponente y no objetada por la contraria, se desprende que la marca mixta de la oponente ha alcanzado a la fecha fama y notoriedad en el sector pertinente del público nacional, pudiendo establecerse entre los productos amparados en la clase 33 una conexión con aquellos solicitados en la clase 32, por lo que de concederse el registro solicitado, que es cuasi

idéntico desde el punto de vista gráfico y plenamente coincidente desde el punto de vista fonético al del oponente, se inducirá a los a la equivocada idea que los artículos requeridos corresponden a una nueva línea o extensión de los productos que comercializa la demandante con su marca. A mayor abundamiento, señala la sentencia, el segmento “EQ”, por estar incorporado en ambos signos en sendas etiquetas no altera lo concluido, puesto que la referencia verbal que deberá hacerse al publicitar los productos por medios radiales, o al menos en la referencia hablada de los mismos se deberá recurrir necesariamente a su expresión fonética, sin que los demás elementos le impriman algún grado de distintividad.

En contra de lo resuelto en la instancia no se interpuso recurso de casación.

MAF

ROL TDPI N° 246-2016

VHRA – PFR – EBM

## NUTRI RICA

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 1140095 Marca mixta: NUTRI RICA Productos de la clase 29.  	El rechazo del Sr. Director Nacional de INAPI se fundó en lo dispuesto en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por encontrarse registrada la marca denominativa “NUTRIRICO”, que también distingue productos de la clase 29.
<b>INAPI niega el registro solicitado. TDPI confirma.</b>	

La resolución de primera instancia del Sr. Director nacional de INAPI, denegó la solicitud de marca fundado en el artículo 19 y en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, dada la semejanza de los signos confrontados.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que las marcas en conflicto poseían semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales determinantes que impiden su coexistencia pacífica en el mercado. En efecto, señala el fallo, la marca requerida corresponde al femenino de la previamente registrada, a lo que debe agregar la estrecha relación de cobertura existente entre las mismas, por lo que de coexistir en el mercado se generaría toda suerte de confusiones, errores o engaños en cuanto a la procedencia empresarial de los productos a distinguir. Además, se indicó que la circunstancia que se trate de un signo mixto, en nada altera lo argumentado ya que los consumidores del mercado deberán necesariamente recurrir a los elementos denominativos para referirse a la marca.

En contra de lo resuelto en alzada no se presentó recurso de casación.

## LAS SALINAS INMOBILIARIA

**Oposición:** artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la oposición y del rechazo de oficio</b>
<p>Solicitud N° 1132984            Marca mixta LAS SALINAS INMOBILIARIA servicios de las clases 36 consistentes en corretaje de bienes inmuebles; servicios de corretaje, administración y tasación de bienes inmuebles; servicios de inversión y gestión inmobiliarias; información en materia de servicios y negocios inmobiliarios, incluyendo información en materia de créditos, leasing habitacional, bienes raíces.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, basada en el registro de la marca denominativa “LAS SALINAS DE PULLALLY”, que distingue una agencia inmobiliaria de la clase 36.</p>
<p><b>INAPI acoge oposición y rechaza de oficio. TDPI revoca.</b></p>	

La resolución de primera instancia del Sr. Director nacional de INAPI, acogió la oposición basada en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039 y rechazó de oficio la marca solicitada por encontrarse registrada la marca “LAS SALINAS DE PULLALLY”, por cuanto ambos signos comparten el elemento principal “LAS SALINAS”, sin que la sustitución del segmento “DE PULLALLY” por “INMOBILIARIA” resulte suficiente para crear un signo distinto, con un grado de identidad y fisonomía propios, circunstancia que sumada a la relación de coberturas existente entre los ámbitos de protección de las marcas en pugna, permite presumir fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, no podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, señalando que la circunstancia que un titular de registro marcario haya logrado inscribir el nombre de un lugar geográfico, no puede ser considerado un impedimento u obstáculo para que otros actores hagan uso del citado término unido a otros elementos que logren otorgarle la diferenciación necesaria. En efecto, continua la sentencia, el balneario “Las Salinas”

corresponde a un lugar geográfico ubicado en la ciudad de Viña del Mar, ampliamente conocido desde hace décadas, por lo que al requerirse la inscripción de la marca “LAS SALINAS INMOBILIARIA” se cumple con los requisitos para constituirse en marca comercial, ya que si bien el segmento “INMOBILIARIA” puede resultar genérico para la cobertura que intenta proteger, apreciada en su conjunto, resulta plenamente diferenciable de la marca fundante de la oposición y del rechazo de oficio, razón por la cual se visualizó un obstáculo para el registro del signo solicitado

En contra de lo resuelto en la instancia no se interpuso recurso de casación.

MAF

ROL TDPI N° 644-2016

RPB – VHRA – AAP

## PLAYBOY

**Demanda de nulidad:** se acoge excepción de prescripción.

Registro demandado de nulidad	Fundamentos de la demanda de nulidad
Registro N° 724.203 de la marca denominativa PLAYBOY, que distingue todos los productos de la clase 33, registrada a nombre de Mónica Farias Fritz.	Artículo 19 y 20 letras f), g) h) y k) de la Ley 19.039 y 6 Bis y 10 Bis del Convenio de París.
<b>INAPI rechaza la prescriptibilidad de la acción de nulidad. TDPI revoca acogiendo la excepción.</b>	

La sentencia de primera instancia del Sr. Director Nacional de INAPI, rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada y accedió a decretar la nulidad del registro de la marca inscrita en Chile, señalando primeramente que, si bien era un hecho indiscutido que el registro impugnado N° 724.203 se concedió el 27 de abril de 2005, aquel registro era la renovación del registro N° 437.960, el que a su vez se otorgó el 20 de enero de 1995 y por tanto era este último el que determina el cuerpo normativo aplicable en lo que respecta a la prescripción de la acción de nulidad, siendo al efecto, la norma del artículo 27 de la Ley N° 19.039.

En este contexto el artículo 27 de la ley en estudio dispuso que “la acción de nulidad del registro de una marca prescribía en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro. Una vez transcurrido dicho plazo el Jefe del Departamento declarará de oficio la prescripción, no aceptando a tramitación la petición de nulidad.”

Precisado lo anterior, procede referirse a las consideraciones alegadas por la demandante al contestar el traslado de la excepción de prescripción, respecto a que se debe aplicar el artículo 6 bis N° 3 del Convenio de París y en consecuencia no fijarse plazo para reclamar la nulidad en estos autos. Al efecto el Convenio de París exige en el artículo 6 bis N° 3 expresamente la concurrencia de dos requisitos copulativos para que no opere la prescripción de la acción de nulidad, a saber, i) que se trate de una marca que tenga el carácter de famosa y notoria, y ii) que el registro impugnado haya sido obtenido de mala fe.

Sobre el carácter famoso y notorio, INAPI considera que se configura este requisito, toda vez que el demandante, acreditó la fama y notoriedad del signo PLAYBOY para distinguir entre otros, productos de las clases 33. Lo anterior, constaría de las copias simples de varios registros extranjeros otorgados por oficinas de marcas de distintas jurisdicciones acompañados en estos autos a nombre de la actora respecto del signo PLAYBOY en distintas coberturas, destacando por la pertinencia con la controversia, varios registros que distinguen productos de la clase 33, muchos de ellos anteriores y vigentes al 20 de enero de 1995. A continuación, el fallo señala que son abundantes las impresiones en Internet que obran en autos que dan cuenta de la presencia de la marca PLAYBOY en el

concierto internacional, inicialmente para distinguir una revista para adultos de corte erótico cuya primera publicación es del año 1957 y que luego, el actor amplió el giro más allá de una revista empleando su signo para distinguir otros rubros, como el de las bebidas alcohólicas de la clase 33. Además, se tuvo presente la sentencia de segunda instancia de fecha 4 de mayo de 2005, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, en que se acoge la oposición presentada por el actor (el mismo demandante de estos autos) en contra de la solicitud N° 368.446, PLAYBOY SABOR DE LIBERTAD, para la clase 33, presentada por Juan Fernando Pérez y Compañía Limitada (quien fuera el antiguo titular del registro de autos). La sentencia señala en su parte pertinente que “... a criterio de estos sentenciadores, la marca PLAYBOY – de la oponente – es una de aquellas que resultan universalmente conocidas, de modo que su fama y notoriedad no requiere de prueba”.

Respecto del requisito de mala fe, el sentenciador de primer instancia señala que la marca PLAYBOY ha sido publicitada por diversos medios de comunicación por mucho tiempo, bastando tener presente los sitios webs mencionados en autos y las impresiones obtenidas a partir de aquellos que informan de la comercialización de la marca PLAYBOY en varios países por parte del actor al menos desde 1960. Al mismo tiempo, la marca PLAYBOY tiene un prestigio como marca comercial posesionada en mercados masivos, siendo preciso tener a la vista, entre otros, el artículo denominado “Brand Marketing”, [www.brandmarketing.com](http://www.brandmarketing.com), dedicado a los 100 años de las marcas en Estados Unidos, donde se menciona la marca PLAYBOY. La marca tiene una larga permanencia como signo distintivo de un origen empresarial asociado al actor, ya que consta que se celebraron con una amplia cobertura los 50 años del signo PLAYBOY. En este mismo sentido, la revista Fall Magazine “All Business”, de fecha 23 de octubre de año 2006, cuenta la historia de la famosa marca PLAYBOY, creada en el año 1953 en Estados Unidos. Asimismo, la marca PLAYBOY habría sido registrada por el actor en Chile antes que el registro N° 437960 antecesor del registro impugnado, según registros N° 411283 del año 1994 (clase 10); registro N° 381834 del año 1992 (clases 38, 41 y 42); registro N° 361505 del año 1990 (clase 16); registro N° 346579 del año 1989 (clase 3), marca mixta registro N° 404921 del año 1993 (clase 16); marca mixta registro N° 272032 del año 1993 y renovado bajo el N° 404921 del año 1993 (clase 16), sin perjuicio de otros varios registros previos en otras clases, los cuales muchos de ellos han sido renovados sin solución de continuidad.

Lo anterior, a juicio de INAPI, evidencia que el titular del primer registro (N° 437960) no podría a la fecha que obtuvo dicho registro desconocer la existencia del signo PLAYBOY al gozar de fama y notoriedad mundial y lo que pretendió fue obtener provecho a partir de un signo famosos y notorio que había creado un tercero, al pedir el mismo signo en nuestro país, siendo insostenible que tal circunstancia sea atribuible a la casualidad, debiendo concluir que se trata de una imitación, lo que sumado a la plena coincidencia de las coberturas pone en peligro la buena fe de los consumidores nacionales, quienes pueden ser inducidos a error o engaño respecto de la calidad y especialmente de la verdadera procedencia empresarial de los productos, por lo que corresponde tener por acreditada la existencia de mala fe de la demandada.

Por estas consideraciones INAPI rechaza declarar la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, y procede a conocer el fondo de la cuestión controvertida, concluyendo en definitiva que corresponde acoger la demanda de nulidad fundada en la infracción del inciso 1° de la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, referido a la protección de las marcas comerciales notoriamente

conocidas en el extranjero para productos idénticos o similares, toda vez que mediante la documentación acompañada por el demandante, se pudo acreditar fehacientemente que aquel ha sido creador y titular de una profusa cantidad de registros previos y vigentes en el extranjero de la marca PLAYBOY para distinguir productos de la clase 33 a lo menos desde el año 1963, lo que se acreditó con copias de registros, conferidos por países, tales como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Jamaica, República de Uzbekistán. Asimismo, atendida la extensión de la protección acreditada en el extranjero, y en conformidad a las normas contenidas en la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI, en Septiembre de 1999, es posible tener por acreditada la fama y notoriedad de la marca del demandante de nulidad, sin perjuicio de la información de varios sitios webs con respecto a la marca PLAYBOY, en especial su presencia de más de 50 años en varios mercados extranjeros y el ser una marca comercial líder.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI señalando que, siendo la excepción de prescripción de previo y especial pronunciamiento, corresponde primero hacerse cargo de ella y definir el estatuto jurídico a aplicar. En este contexto para considerar una eventual aplicación del Convenio de París, debemos detenernos en el texto del artículo 6° bis, atendido el contenido del cual se puede entender que los requisitos para que opere la imprescriptibilidad son: a) que se trate de una marca famosa y notoria que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida y utilizada para productos idénticos o similares; y b) que haya sido registrada o utilizada de mala fe.

En cuanto a la concurrencia del primer requisito, si bien a fojas 135 el fallo en alzada se refiere acertadamente a la fecha del registro nacional, fijándola en el 20 de enero de 1995, asimismo advierte la existencia de registros previos en el extranjero de la demandante en clase 33, antes de esta fecha, no sucede lo mismo con la acreditación de la fama y notoriedad, puesto que, en el evento de atribuirles valor a las fotocopias simples que existen en autos las más antiguas son del año 2008, todo ello advirtiendo que en derecho marcario es muy discutible otorgarle valor a simples fotocopias, puesto que no basta que las partes no hayan objetado la misma recíprocamente, en la medida que hay un interés público comprometido que los jueces deben proteger y que impide apoyar la prueba en un antecedente esencialmente alterable. Así las cosas, ésta sola ausencia de prueba fehaciente respecto a publicidad de productos de la clase 33, con la marca PLAYBOY antes del año 2008, impide entender que haya sido efectivamente usada por el actor, antes de esa fecha, único antecedente que permitiría probar su fama y notoriedad, para la clase 33.

Concordante con lo expuesto, continua el fallo, las propias alegaciones de la demandante señalan que su marca PLAYBOY fue inicialmente creada y afamada para distinguir productos de la clase 16, de manera que, su extensión a productos tan distantes como los de la clase 33 y de allí lograr la fama y notoriedad para esa clase, requiere de la existencia de antecedentes concretos que no se aprecian en autos, tal como se ha evidenciado, razón por la cual se niega lugar a dar por establecido que la marca PLAYBOY, conocida para la clase 16, lo haya sido también “notoriamente conocida y utilizada para productos idénticos o similares”, ya sea porque la prueba no existe, como por que los productos de la clase 33, no son idénticos ni similares a los de la clase 16.

Además, en su considerando noveno el fallo señala que, a todo evento, no puede pasarse por alto que la protección de marcas extranjeras en el país, es una aplicación extraterritorial de los efectos de marcas protegidas y existentes en otras jurisdicciones, de manera que por seguridad jurídica, debe hacerse una aplicación restrictiva de estas disposiciones que permiten dar efecto en Chile a relaciones jurídicas y derechos establecidos y existentes en otros países, por lo que, tanto las normas del Convenio de París como aquellas que en la legislación nacional permiten el reconocimiento de marcas extranjeras, no pueden aplicarse de manera extensiva y sin respetar los principios básicos del derecho marcario, como son el principio de especialidad y la creación o adopción de una marca, para productos o servicios específicos, como base fundamental de la atribución en dominio de un signo distintivo.

Por estas consideraciones el sentenciador de segunda instancia estimó que no se cumplían con los requisitos para poder superar la prescripción ya sea en el texto original de la ley 19.039, porque allí el plazo era fijo y sin condicionantes de ninguna especie, ni en el texto del Convenio de París que requiere acreditar la fama y notoriedad para productos idénticos o relacionados, a lo que cabe agregar un punto fundamental que es la fama y notoriedad de la marca cuya protección pretende a la fecha del registro en Chile, la que tal como se demostró, solo se ha acreditado existía para una revista de clase 16 y que además, intentó extender su marca para vinos. Sin embargo, del éxito, fama y notoriedad logrados en este rubro no hay antecedentes, por el contrario, se considera un hecho público y notorio que la marca PLAYBOY ha perdido importancia, presencia y notoriedad desde el advenimiento de la Internet, al punto que actualmente es una publicación que sólo se encuentra en determinados lugares y no tiene una presencia extendida. En el mismo sentido, el canal de televisión con el mismo nombre tiene más presencia que la revista en la actualidad, pero siempre limitada al objeto que fue su origen, ausente en la actualidad su explotación o presencia en clase 33. En otras palabras, cuando no podría ser un antecedente decisorio *Litis*, incluso después del año 2005, la marca PLAYBOY no ha demostrado haber ido creciendo y tener una presencia, siquiera importante, para distinguir productos de la clase 33.

Por todas las razones esgrimidas, el sentenciador procede a acoger la excepción de prescripción, por haber transcurrido más de cinco años entre el registro y la fecha de notificación de la demandada, resultando innecesario entrar al análisis del fondo de las causales de nulidad invocadas por el demandante

En contra de lo resuelto en la instancia no se interpuso recurso de casación.

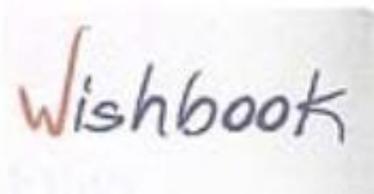
MAF

ROL TDPI N° 2043-2015

MAQ – TCHW – EBM

## WISHBOOK

### Demanda de nulidad

Registro demandado de nulidad	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Registro N° 841.612, de la marca mixta WISHBOOK, que distingue papel, carton y articulos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion; fotografías; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de enseñanza (excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; cliches, clase 16, registrada a nombre de Dimacofi S.A.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Artículo 19 y 20 letras f), g), inciso primero y k) de la Ley 19.039 y 10 Bis del Convenio de París.</p>
<p><b>INAPI rechaza la demanda de nulidad. TDPI se refiere a la legitimación activa del actor y confirma lo resuelto.</b></p>	

La sentencia de primera instancia del Sr. Director Nacional de INAPI, rechazó la demanda de nulidad presentada por la sociedad **SEARS, ROEBUCK AND CO.**, respecto del registro N° 841.612, correspondiente a la marca mixta WISHBOOK, inscrita con fecha 17 de febrero de 2009, a nombre de DIMACOFI S.A., en la clase 16. La acción se fundó en lo previsto en los artículos 19 y 20 letras f), g) inciso 1° y k) y 26 de la Ley 19.039 y artículo 10 bis del Convenio de París. La actora sostuvo que es una cadena estadounidense de tiendas departamentales, conocida por “SEARS”. Indica ser la verdadera creadora, titular y usuaria de la marca WIS BOOK, para distinguir productos de la clase 16, servicios de la clase 38 y relacionados, en el extranjero, haciendo uso de ella y siendo actualmente una marca reconocida internacionalmente por ser uno de los catálogos más importantes y comercializados en Estados Unidos.

La demanda fue rechazada por el Sr. Director Nacional de INAPI, indicando en lo considerativo de la sentencia que si bien el actor acompañó y solicitó tener a la vista copias simples de material editorial y publicitarios tendientes a acreditar la fama y notoriedad de la marca invocada en su país de origen Estados Unidos, no acreditó ser el titular de registros vigentes en el extranjero, en relación a la marca WISH BOOK en la clase 16, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos para estimar configurada la causal de irregistrabilidad alegada.

En la segunda instancia se planteó como cuestión previa una posible falta de legitimidad activa por parte del actor, atendido a que el mismo sustentaba su pretensión en las causales de irregistrabilidad de las letras, g) y k) del artículo 20 de la ley 19.039, por ser titular de la marca famosa y notoria “WISH BOOK”, para distinguir productos de la clase 16, en su país de origen los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU). Al respecto el fallo analiza que de la documentación acompañada correspondientes a certificados de registros emitidos por la Oficina de Marcas y Patentes de EEUU (USPTO), era posible confirmar dos hechos: primero, que efectivamente el titular actual de este signo “WISH BOOK” en EEUU resulta ser SEARS, ROEBUCK AND CO., y segundo, que la empresa SEARS BRANDS, LLC sí fue titular de esta denominación en el pasado.

En el considerando segundo se indica que: “es sabido que la noción de legitimidad activa no ha sido definida legalmente, sino que se trata de un concepto jurídico desarrollado por la jurisprudencia y doctrina, correspondiendo a una condición necesaria o presupuesto procesal para que un proceso sea válido. En este sentido, para resolver este asunto, resulta útil recurrir a la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, la cual mediante sentencia de fecha 14 de noviembre del 2012, alude a la noción de legitimidad activa como: “... - que no implica otra cosa que la aptitud para ser parte en un proceso concreto y obtener una sentencia favorable a su pretensión – dice relación con una cuestión de fondo, constituye un presupuesto de toda acción...”, asimismo este concepto ha sido tratado por la doctrina como “la posición habilitante para formular la pretensión en condiciones tales que pueda ser examinada por el juez, requiriéndose primero determinar si el actor está o no autorizado por una norma de carácter procesal para pretender. Sólo de ser así, corresponde, en un segundo estadio procesal, establecer si la relación jurídico material existe. Ello supone la posibilidad que la existencia de dicha calidad sea resuelta in limine.” (Senda Villalobos Indo, Revista de Estudios de la Justicia – N° 14 – Año 2011).

A continuación el sentenciador señala: “Pues bien, teniendo la delimitación jurisprudencial y doctrinaria de este concepto jurídico a la vista, se hace necesario identificar si el demandante de autos tiene la posibilidad de presentar una demanda eficaz en el caso que nos ocupa, en el sentido de provocar en este órgano jurisdiccional la obligatoriedad de un pronunciamiento sobre el fondo, identificando así al legitimado activo para obrar, o dicho en otras palabras, identificar el vínculo real entre el actor y el titular del derecho invocado, pudiendo así resolverse la cuestión de quien debe hacer valer la pretensión.

En el considerando tercero se expresa: “Que, el Artículo 18 bis G. de la Ley 19.039, señala que *cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de un registro de derecho de propiedad industrial*”, es decir, como puede apreciarse, esta norma permite a cualquier persona requerir la declaración de nulidad de un registro marcario, en la medida que posea un interés, es decir, como lo establece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española, se debe estar en posesión de una *“inclinación del ánimo hacia un objeto”* o en una *“conveniencia o beneficio en el orden moral o material”*<sup>2</sup>, tal como ocurre en la especie, atendido a que el demandante es el titular en EEUU de la marca *“WISH BOOK”*, desde el 5 de febrero de 2003, por lo que no cabe duda alguna que el actor de autos sí posee legitimidad activa para actuar procesalmente en el caso sub lite.

Luego de despejada esta alegación el fallo se hace cargo de si el registro impugnado se encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad de la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, que no permite el registro de marcas que: *“Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro”*. Esta causal exige ciertas condiciones copulativas para declarar la nulidad de un registro, que deben ser claramente acreditados para su aplicación, como resulta ser la fama y notoriedad de la marca en la que se basa la acción de nulidad en el sector pertinente del público que habitualmente consume los productos respectivos en el país originario del registro al momento de haberse inscrito la marca en Chile.

En este contexto, analizada la escasa prueba documental acompañada en autos por la actora de acuerdo a las reglas de la sana crítica, consistente en copia de certificado de registro y algunos catálogos, cabe concluir que no se ha logrado acreditar efectivamente en la especie que la marca *“WISH BOOK”* pueda ser considerada como famosa y notoria en la época en que el registro N° 841.612, fue otorgado en Chile. En consecuencia, señala el fallo resulta plausible concluir que la falta de otros certificados de registros y documentos probatorios en la especie, que acrediten efectivamente un uso amplio y real en EEUU del signo *“WICH BOOK”*, no permiten a estos sentenciadores calificarla como famosa y notoria en su país de origen, por lo que se confirma la sentencia apelada y se mantiene la vigencia del registro de la marca denominativa *“WISHBOOK”*, a nombre de DIMACOFI S.A.

En contra de lo resuelto en la instancia no se interpuso recurso de casación.

MAF

ROL TDPI N° 2344-2015

RPB-VHRA-PFR

## SWISSDIGITAL

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de la observación de fondo</b>
<p>Solicitud N° 1114199            Marca mixta SWISSDIGITAL:            Productos de la clase 11, Linternas; lámparas (aparatos de iluminación); aparatos e instalaciones de alumbrado; cafeteras eléctricas; hornos de pan; cocina electrónica; caldera electrónica para huevos; hornos de microondas (aparatos de cocina); hornos de cocina de inducción; hornos solares; 12 Vehículos electrónicos; motores eléctricos y de combustión para vehículos terrestres, aéreos o acuáticos, incluidos en la clase 12; camiones de riego; carretillas para manipular productos agrícolas; motocicletas; coches de golf; asientos infantiles de seguridad para vehículos; cochecitos de bebé; sillas de ruedas eléctricas; alarmas antirrobo para automóviles. y 28 Juguetes de radio control; relojes de juguete; juguete de control de voz; patinetes; vehículos de juguetes; vehículos teledirigidos (juguetes); extensores para pectorales; aparatos de culturismo; blancos de tiro electrónicos; máquina de juego electrónicos.</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Swissdigital</p> </div>	<p>El rechazo del Sr. Director Nacional de INAPI se fundó en lo dispuesto en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.</p>
<p><b>INAPI niega el registro solicitado. TDPI confirma.</b></p>	

La resolución de primera instancia del Sr. Director nacional de INAPI, denegó la solicitud de marca fundado en el artículo 19 y en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, ya que la marca solicitada corresponde a una expresión o signo empleado para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad,

procedencia o cualidad de los productos. El resolutor indica que la traducción de la marca es DIGITAL SUIZA, lo que da cuenta de una característica atribuible a los productos solicitados, esto es, tecnología digital, a lo que se añade el nombre de un país Suiza, lo que daría cuenta del origen de los productos solicitados, por lo que el signo pedido, como conjunto, no cumple con los requisitos que la ley exige para convertirse en marca comercial, sin que la adición de los elementos figurativos a la marca aporte a la distintividad de la marca.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que la marca pedida efectivamente era indicativa de origen por la inclusión de la palabra “SWISS”, nombre de un país, y de la naturaleza y cualidad de los productos por la inclusión de la expresión “DIGITAL”.

En contra de lo resuelto en alzada no se presentó recurso de casación.

MAF

ROL TDPI N° 2446-2015

MAQ – TCHW – AAP

## FORMULA UNO

**Oposición:** artículo 20 letras f) y g) inciso primero del artículo 20 de la Ley 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la oposición.</b>
<p>Solicitud N° 882241</p> <p>Marca mixta FORMULA UNO, que distingue servicios de promoción y venta al mayor o al detalle de todo tipo de productos y servicios relacionados con los seguros a través de internet, páginas web, casilleros electrónicos y otros medios similares o análogos; publicidad y marketing, de la clase 35.-</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Artículo 20 letras f) y g) inciso 1° de la Ley 19.039, por ser creador de la marca FORMULA UNO, FORMULA 1 y FORMULA ONE, todas famosas y notorias.</p>
<p><b>INAPI rechaza la oposición y rechaza de oficio. TDPI confirma. Corte Suprema acoge el recurso de casación.</b></p>	

La resolución de primera instancia del Sr. Director nacional de INAPI, rechazó la demanda de oposición presentada por Formula One Licensing BV, basada en las causales de irregistrabilidad contenidas en Artículo 20 letras f), g) inciso 1° y K) del de la Ley 19.039, por ser creador de la marca FORMULA UNO, FORMULA 1 y FORMULA ONE, famosas y notorias. La sentencia sostuvo que, si bien el actor logró acreditar que su marca goza de fama y notoriedad, no logro probar la fama y notoriedad alcanzada por el referido signo en relación a los servicios de la clase 35.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, indicando además que se debía tener presente que en lo que dice relación con el artículo 20 letra g) de la ley del ramo, que corresponde a una disposición de excepción llamada a reconocer en Chile situaciones jurídicas que no tiene existencia material en nuestro país, siendo, en consecuencia, un caso de extraterritorialidad de la ley, puesto que la disposición exige que

se trate de marcas registradas en el extranjero y que gocen de fama y notoriedad para la misma cobertura en el “país originario de registro”, de manera que tratándose de una disposición de excepción debe dársele una interpretación restrictiva.

Así, las cosas, el hecho de estar llamados a valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, no implica que puedan fallar a su arbitrio como un tribunal de libre convicción o como un árbitro arbitrador. En este contexto la primera impresión que produce la prueba aportada antes de la vista de la causa por el demandante es la ausencia de cualquier documento en original, de manera que se trata únicamente de fotocopias, lo que hace pasar sobre todos y cada uno de ellos la duda de su autenticidad. El fallo sostiene que la lógica y la razón se frustran al pretender entender probada la fama y notoriedad del signo en su país de origen, puesto que asaltan al menos las siguientes dudas: ¿Pueden haber sido alteradas las fotocopias acompañadas? ¿Se otorgó la marca en el país de origen porque es un sistema de registro sin oposición? ¿Está ahora la marca demandada de nulidad?. La imposibilidad de responder a estas preguntas, fundado únicamente en fotocopias, puesto que son documentos esencialmente adulterables, que no demuestran que efectivamente hayan sido impresos, ni menos la realidad de su tráfico comercial, lleva a estos sentenciadores al convencimiento de que el oponente de autos no ha demostrado su fama y notoriedad en el país de origen en la clase 35 y hace caer su pretensión de aplicar el artículo 20 letra g) inciso 1° de la Ley del ramo.

En consecuencia, para los jueces de segunda instancia, resulta reñido con los principios de la lógica y de la experiencia pretender que podría darse por acreditada la fama y notoriedad de una marca, fundado únicamente en fotocopias de registros marcarios y documentos, por las razones expuestas, y porque al existir la pretendida fama no puede resultar razonable que no haya presentado antes de la vista de la causa ni un solo documento publicitario en original en más de cuatro años que ha durado este litigio. Confirmando lo anterior, especialmente requerida la parte por medio de una medida para mejor resolver para acompañar documentos en original sólo invocó páginas web, aunque autorizadas ante notario, las cuales no dan cuenta del número de visitantes que tiene, de su data, ni del reconocimiento que hace el público de una marca determinada. Asimismo, acompañó un envase de lata de bebida energética SPECIAL FORMULA 1 EDITION ENERGY DRINK en la cual se hace publicidad a la marca FORMULA 1, lo cual es absolutamente insuficiente para acreditar la fama y notoriedad en la clase 35, tal como lo requiere el artículo 20 letra g) de la Ley del ramo ya aludida.

En contra de lo resuelto en la instancia se interpuso recurso de casación en el fondo el cual fue acogido, señalando la Corte que se habría vulnerado la aplicación del conjunto de normas jurídicas referidas a la fama y notoriedad de las marcas, en este caso el cuño “FORMULA UNO”, que haría excepción al principio de especialidad marcario. En este contexto señala el fallo de casación, una marca es notoria, si su uso es intensivo, por la extensión de su conocimiento, su antigüedad, según sea el nivel de promoción o publicidad de sus servicios asociados, así como el prestigio del cual goza el signo entre el público, que entonces excepcionalmente, se hace merecedora de una protección que va más allá del principio de especialidad. En este sentido, sostiene la Corte Suprema, que un principio de exoneración de prueba existe para los hechos notorios o de fama pública, que por pertenecer a la ciencia, a la vida diaria, a la historia o al comercio social son conocidos y tenidos como ciertos por un círculo más o menos grande de personas de cultura media. En este contexto, corresponde tener presente que la marca “FORMULA UNO” tiene

efectivamente el carácter de notoriedad alegado por el recurrente, sentido en el cual constituye una excepción al principio de especialidad, una respuesta negativa, como la contenida en el fallo recurrido, va en contra de las definiciones desarrolladas.

Como consecuencia de lo expuesto acoge el recurso de casación en contra de la sentencia dictada por el TDPI, la que se anula y dicta una sentencia de reemplazo, en la que se acoge la oposición presentada por Formula One Licensing BV, negando la inscripción de la marca solicitada.

MAF

ROL TDPI N° 2691-2014

MAQ-JCGL-EBM

## FRIGOMEAT TODO EN CARNES

**Oposición:** artículo 20 letras f), h) y g) inciso 3° de la Ley 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la oposición.-</b>
<p>Solicitud N° 1.060.311            Marca mixta FRIGOMEAT TODO EN CARNES: Servicios de la clase 35 Comercialización, exportación, importación, y representación, al por mayor y/o al detalle, por cualquier medio, de todos los productos de la clase 29. En especial para carnes y pescados.</p> 	<p>Artículo 20 letras f), h) y g) inciso 3° de la Ley 19.039, basada en los siguientes registros:</p> <p>Red Bull Registro N° 921.275, clase 35. publicidad que incluye la promoción de artículos y servicios, y publicidad de sucesos de competencia, incluyendo sucesos de competencia de naturaleza deportiva; organización de la publicidad; distribución de muestras para fines publicitarios; servicios de composición de páginas con fines publicitarios; publicidad en línea en una red de computadoras; renta de tiempo publicitario en medios de comunicaciones; servicios de comunicados de prensa; consultoría organizacional; gestión de empresas; administración de empresas; funciones de oficina; organización de ferias y exhibiciones industriales con fines comerciales o publicitarios; renta de máquinas expendedoras automáticas; reunir, para beneficio de otros, una variedad de artículos, que permiten que los clientes vean y comprendan con comodidad dichos artículos; recopilación de estadísticas; búsquedas de patrocinadores; servicios de venta al detalle de productos de las clases 01 a 34.</p>  <p>Etiqueta Reg. N° 884.594 que distingue servicios de publicidad en general; de manejo y administración de negocios; de trabajos de oficina de la clase 35.</p> 
<p><b>INAPI rechaza oposición. TDPI revoca.</b></p>	

La resolución de primera instancia del Sr. Director nacional de INAPI, rechazó la demanda de oposición basada en el artículo 20 letras f), h) y g) inciso 3° de la Ley 19.039, considerando que de la confrontación de los signos en conflicto era posible advertir diferencias tanto gráficas, fonéticas como figurativas que permitían distinguirlos entre sí, en circunstancias que la citada norma requiere, para ser aplicable a un caso concreto, que la marca famosa y notoria sea idéntica o similar al signo solicitado, lo que no ocurre en autos, por lo que no se dan los supuestos que permitan configurar la causal de irregistrabilidad invocada.

Revisada en alzada, el TDPI revisó lo resuelto por el INAPI, señalando que entre las marcas mixtas en conflicto existían semejanzas gráficas determinantes atendido a que dentro de la etiqueta del signo requerido se encuentran dos toros cuasi idénticos con la misma disposición y actitud a los existentes dentro de los diseños del oponente, lo que en opinión de los sentenciadores producirá confusión, error o engaño respecto al origen empresarial de los servicios pedidos de la clase 35, los que, asimismo, se encuentran plenamente contenidos dentro de las coberturas de los registros oponentes de la misma clase, encontrándose, en consecuencia, la solicitud de autos incurso en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039.

Asimismo, el fallo señaló que la solicitud se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra g) inciso tercero, puesto que es un hecho público y



notorio que la marca mixta “ ” era famosa y notoria para distinguir bebidas energéticas y que a pesar de no ser relacionados con los servicios, requeridos, sí poseen una conexión capaz de generar un perjuicio a los intereses del actor.

En contra de lo resuelto en la instancia no se interpuso recurso de casación.

MAF

ROL TDPI N° 3319-2015

RPB – PFR – GOL

**R.B**

**Oposición:** artículo 20 letras f), h) inciso 1° y g) inciso 1° de la Ley 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la oposición</b>
<p data-bbox="228 540 789 655">Solicitud N° 1.056.802 Marca mixta R.B, para distinguir gafas de clase 9.</p> 	<p data-bbox="789 540 1393 870">Artículo 20 letras f), h) inciso 1° y g) inciso 1° de la Ley 19.039, por ser creador y legítimo dueño de la marca RAY BAN, la cual se encuentra registrada en el extranjero para distinguir productos de la clase 9, que goza de fama y notoriedad. Afirma además ser titular en Chile de la marca mixta Reg. 791.275, que distingue artículos de la clase 9, principalmente anteojos de sol.</p> 
<p data-bbox="558 1319 1062 1354"><b>INAPI rechaza oposición. TDPI revoca.</b></p>	

La resolución de primera instancia del Sr. Director nacional de INAPI, rechazó la demanda de oposición fundada en la infracción del inciso 1° de la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, referido a la protección de las marcas comerciales notoriamente conocidas en el extranjero para productos idénticos o similares, toda vez que si bien el oponente aportó pruebas tendientes a acreditar que su marca estaba registrada y gozaba de fama y notoriedad en el extranjero, de la confrontación de los signos en conflicto era posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí. En efecto, señaló, la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal invocada. Además, rechazó la oposición, fundada en la infracción del inciso 1° de la letra) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto, de la confrontación de los signos en conflicto, era posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, ya que si bien es cierto que las marcas en conflicto comparten algunas letras en común, también es cierto que los respectivos complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una

fisonomía e identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que será perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, en la parte apelada, señalando que era es un hecho público y notorio que la marca “RAY BAN” era famosa y notoria para distinguir anteojos de sol y artículos relacionados de la clase 9, lo que viene a confirmar la posibilidad de provocar confusión, error o engaño respecto al origen empresarial de los respectivos productos. Efectivamente el fallo advierte que entre los signos en conflicto existen similitudes particularmente gráficas que son determinantes, atendido que el signo resulta ser la abreviación de “RAY BAN”, y que además el diseño requerido se habría limitado a imitar los elementos figurativos de la etiqueta del oponente, al usar la misma caligrafía, forma, composición y orden.

En contra de lo resuelto en la instancia no se interpuso recurso de casación.

MAF

ROL TDPI N° 3323-2015

RPB – VHR – PFR

**EB**

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de la observación de fondo</b>
<p data-bbox="228 540 519 618">Solicitud N° 1096599 Marca mixta</p>  <p data-bbox="316 1077 621 1112">Productos de la clase 9.</p>	<p data-bbox="800 540 1344 741">El rechazo del Sr. Director Nacional de INAPI se fundó en lo dispuesto en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por encontrarse registrada la marca mixta:</p>  <p data-bbox="800 1045 1341 1118">También distingue artículos similares de clase 9.</p>
<p data-bbox="488 1185 1130 1220"><b>INAPI niega el registro solicitado. TDPI confirma.</b></p>	

La resolución de primera instancia del Sr. Director nacional de INAPI, denegó la solicitud de marca fundado en el artículo 19 y en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, dada la semejanza de los signos confrontados.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que las marcas mixtas analizadas por el Director Nacional de INAPI, son idénticas fonéticamente, por lo que de otorgarse el signo requerido a registro se produciría confusión, error o engaño respecto al origen empresarial de los productos pedidos. El fallo señaló además que se debía destacar que estas marcas pueden ser promovidas también por medios radiales, en los cuales los consumidores no tendrán a la vista los elementos figurativos de los signos para diferenciarlos.

En contra de lo resuelto en alzada no se presentó recurso de casación.

## JOHN TAYLOR

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 1124777 Marca mixta: Servicios de las clases 35 y 41.- 	El rechazo del Sr. Director Nacional de INAPI se fundó en lo dispuesto en las letras c) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.
<b>INAPI niega el registro solicitado. TDPI confirma. CCSS rechaza el recurso de casación.</b>	

La resolución de primera instancia del Sr. Director nacional de INAPI, denegó la solicitud de marca fundado en el artículo 19 y en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras c) y f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por considerar que correspondía corresponde al nombre de una persona natural cualquiera, y no había consentimiento dado por ella por lo que la marca se prestaba para inducir a error o engaño respecto de la procedencia de los servicios.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que el signo pedido JOHN TAYLOR, corresponde al nombre del bajista del grupo musical Duran Duran, por lo que existiendo una persona natural ampliamente conocida que posee el nombre cuyo registro se intenta, al no haberse presentado su autorización para registrar su nombre como marca comercial, efectivamente se vulnera lo dispuesto por el artículo 20 letra c) de la ley del ramo. Al mismo tiempo se indicó que el registro del nombre una persona famosa a nombre de un tercero será motivo de confusión error o engaño respecto del origen empresarial de los servicios a distinguir; y

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, señalando que el asunto había sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha considerado que la marca pedida corresponde al nombre de un integrante de una banda musical, de manera que el solicitante debía contar con su autorización cuestión que no fue demostrada en los antecedentes de la causa. De este modo, señala la sentencia, de coexistir el signo en el mercado puede inducir a error, engaño o confusión a los consumidores.

## FERREROYOGURETTE

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de la observación de fondo</b>
<p>Solicitud N° 1136910</p> <p>Marca denominativa “Ferreroyogurette”: productos de las clases 30: Café, sucedáneos del café; té; Cacao; polvos con una base de cacao para preparar bebidas de cacao; azúcar; productos de confitería; pastillas (confitería) y goma de mascar (no para uso médico); Tapioca; Sagú; chocolate y productos de chocolate; Chocolate relleno; dulces (caramelos); pastelería (dulce y salada) y confitería; productos de pastelería de larga vida (dulce y salado); glucosa con fines culinarios; barras de cereales ricos en proteínas; pastas (productos para untar) dulces, a saber cremas de nuez y turrón y cremas de chocolate; helados ; incluyendo todos los productos mencionados en forma dietética no para uso médico.; y 32. Bebidas sin alcohol; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; bebidas frías, bebidas de zumos de fruta sin alcohol; bebidas isotónicas; batidos de frutas u hortalizas; cervezas.;</p>	<p>El rechazo del Sr. Director Nacional de INAPI se fundó en lo dispuesto en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por encontrarse registrada la marca denominativa y mixta</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>que distingue productos de las clases 30, consistentes en café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú y sucedáneos del café, harina y preparados hechos con cereales; pan, galletas, tortas, pastelería y confitería, helados, mieles, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear; sal de cocina, mostaza; pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo; cocoa, productos de cocoa, principalmente pastas para bebidas de cocoa, pastas de chocolate, recubrimientos, en particular recubrimientos de chocolate, chocolate, pralinés, artículos de chocolate para adornar arboles de pascua, que consisten en una envoltura de chocolate comestible con un relleno de licor, productos de azúcar, goma de mascar, caramelos sin azúcar., y cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas analcohólicas; jarabes y otros extractos y esencias de plantas para preparar bebidas analcohólicas, clase 32.</p>
<p><b>INAPI niega el registro solicitado. TDPI confirma.</b></p>	

La resolución de primera instancia del Sr. Director nacional de INAPI, denegó la solicitud de marca fundado en el artículo 19 y en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, dada la semejanza de lo signos confrontados.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que el signo fundante del rechazo de oficio “FERRERO”, tenía una presencia fuerte, imposible de pasar por alto al momento de analizar la marca pedida, la cual únicamente agrega “yogurette”, componente que al ser evocativo de los productos que se busca distinguir, es incapaz de aportar la diferenciación que requiere el conjunto presentado a registro como para diferenciarse de la marca previamente registrada para coexistir pacíficamente con ella. Además, señaló el fallo, no varía lo resuelto el hecho que entre los titulares de los signos en conflicto exista una relación comercial, por cuanto los consumidores no estarán en condiciones de saber que exista esta relación comercial, ni menos de las condiciones en que ella se da, por lo que la inducción en confusión, error o engaño no se diluye.

En contra de lo resuelto en alzada no se presentó recurso de casación.

MAF

ROL TDPI N° 3725-2015  
MAQ – TCHW – EBM