



BOLETÍN DE FALLOS

Índice

| | |
|------------------------------------|----|
| APRENDIZAJE CORPORATIVO | 1 |
| EN RUTA | 2 |
| TPC TERMINAL PUERTO COQUIMBO | 3 |
| ESPEJO DE TARAPACÁ | 4 |
| SMITH & LOVELESS..... | 5 |
| RH | 6 |
| ZENTIVA..... | 7 |
| AZ S&S HD | 8 |
| CRYSTAL TEMPTATIONS TESS OR | 9 |
| SMM | 11 |
| MASTERCRM | 12 |
| 123..... | 13 |
| RUSTY R | 14 |
| LUIS LAMBIS Y LA MALECON | 16 |
| PATENTE DE INVENCIÓN | 17 |
| PATENTE DE INVENCIÓN | 19 |
| PATENTE DE INVENCIÓN | 20 |
| VARIEDAD VEGETAL “CONSTANZA” | 23 |

APRENDIZAJE CORPORATIVO

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

| |
|--|
| Marca solicitada |
| Solicitud N° 1.084.351 |
| Marca denominativa: APRENDIZAJE CORPORATIVO |
| Clase 41 |
| Diferentes. TDPI confirma. CS rechaza casación. |

La resolución del INAPI rechazó la solicitud de registro, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el conjunto pedido resultaba indicativo, descriptivo e inductivo a error al estar formado por términos que necesariamente se vinculan a los servicios solicitados en forma inequívoca, sin contar con otro segmento capaz de otorgarle un grado adecuado de distintividad.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalándose en el fallo que: “el aprendizaje y trabajo corporativos son un sistema que trata de organizar las actividades dentro de un espacio común para convertirlas en una experiencia social y académica”, por ende descriptivo, y que la prueba aportada en autos no fue suficiente para acreditar el uso del signo que alegó la apelante.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, ya que “de acuerdo a lo expuesto por los jueces de segunda instancia, el asunto ha sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en cuenta que el signo denominativo pedido, es una expresión que se asocia a un método de trabajo, por lo que no puede configurar una marca comercial y por ende el signo no goza de la distintividad necesaria, por lo que puede inducir a confusión, error o engaño al público consumidor, de manera que se impone el rechazo del recurso en esta sede, por manifiesta falta de fundamento”.

ROL TDPI N° 2131-2014

EN RUTA

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

| |
|--|
| Marca solicitada |
| Solicitud N° 1.084.956 Marca mixta: ENRUTA Clase 39 |
| Indicativa; carente de distintividad. TDPI confirma. |



La resolución del INAPI rechazó la marca pedida, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, señalando que la marca solicitada era un conjunto carente de distintividad en relación a los servicios de transporte y distribución de combustible solicitados, no susceptible de inscripción marcaria, ya que "EN" significa "dentro de o sobre" y "RUTA", de acuerdo a la Real Academia Española, es "camino o dirección que se toma para un propósito".

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que estimó que la marca pedida para la cobertura intentada resultaba indicativa del lugar donde se prestarían los servicios, de modo que se trataba de una expresión que debía estar disponible para todos los actores mercantiles que operan en el área.

ROL TDPI N° 2798-2014

TPC TERMINAL PUERTO COQUIMBO

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

| Marca solicitada | Marca fundante de la observación de fondo |
|---|---|
| Solicitud N° 990.502 Marca mixta: TPC <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> TPC <small>Terminal Puerto Coquimbo</small> </div> </div> TERMINAL PUERTO COQUIMBO Clase 39 y 41 | Registro N° 744.536 Marca mixta: PUERTO <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> PUERTO COQUIMBO <small>PIEZA DEL DESARROLLO DE LA IX REGION</small> </div> </div> Clase 39 |
| <p>Semejantes; rechaza para servicios de clase 39; aplica principio de especialidad para servicios de clase 41. TDPI revoca.</p> | |


La resolución del INAPI rechazó parcialmente la solicitud de autos, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la marca pedida “TPC TERMINAL PUERTO COQUIMBO” presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con el signo previamente registrado “PUERTO COQUIMBO”, lo que sumado a la estrecha relación entre sus ámbitos de protección daría motivo a toda suerte de errores y confusiones entre el público consumidor en cuanto a la procedencia de los servicios de la clase 39. No obstante, atendido el principio de especialidad de las marcas, no vio impedimento jurídico para conceder la marca solicitada para los servicios de clase 41.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que la sigla “TPC” incluida en el signo pedido le otorga al conjunto suficiente distintividad para su identificación en el mercado respecto de la marca fundante del rechazo de oficio, distintividad que se ve acrecentada por el carácter mixto de la marca solicitada, permitiendo su adecuada concurrencia mercantil, sin provocar confusión, error o engaño en los consumidores.

ROL TDPI N° 2633-2014

ESPEJO DE TARAPACÁ

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

| | |
|--|--|
| Marca solicitada | |
| Solicitud N° 1.086.877 |  |
| Marca mixta: ESPEJO DE TARAPACÁ | |
| Clase 37 | |
| Descriptivo e indicativo de procedencia. TDPI revoca. | |


La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto se trataba de un conjunto descriptivo e indicativo de procedencia, “toda vez que uno de los sistemas modernos de generación energética mediante el uso de la energía solar es el aprovechamiento de uno o varios espejos, en los denominados sistemas de receptor central (tecnología de torre) la radiación solar se capta por medio de un conjunto de espejos (denominados heliostatos) que reflejan la luz del sol, concentrándola en un único punto (receptor) situado en una torre, a lo que debe agregarse que la adición al signo pedido de elementos figurativos y el indicativo de origen geográfico no resulta suficiente para desvirtuar la aplicación de la prohibición de registro”.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que consideró que siendo un hecho público y notorio que los espejos son utilizados para la producción de energía en granjas solares e, incluso, que se ha desarrollado una tecnología específica que agrega una torre que capta la energía donde los espejos son fundamentales, de ello no podía desprenderse naturalmente genericidad para los servicios que se pretendían, los que no guardaban relación con espejos. Además, señaló que este Tribunal ha tenido muchas veces la oportunidad de declarar que no existe una prohibición absoluta de registrar un geográfico, de manera que en la medida que conformen signos distintivos pueden obtener protección marcaria.

ROL TDPI N° 2783-2014

SMITH & LOVELESS

Observación de fondo: artículo 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

| Marca solicitada | Marca fundante de la observación de fondo |
|--|---|
| Solicitud N° 1.048.081 Marca denominativa: SMITH & LOVELESS Clases 7 y 11 | Registro N° 836.679 Marca mixta: SMITH Clase 7 |
|  | |
| Semejantes; rechaza parcialmente para clase 7. TDPI confirma. | |

La resolución del INAPI rechazó parcialmente la solicitud, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la marca solicitada se prestaba para inducir en error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos pretendidos en la clase 7, así como que presentaba igualdad o semejanza gráfica y fonética respecto a la marca “SMITH”, mixta, que distingue productos de la clase 7.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, habida consideración que el segmento “SMITH” se presentaba en el signo solicitado como una marca independiente, lo que se acrecentaba con el uso del ilativo “&”, cuyo significado de unión transmitía el mensaje de asociación entre dos identidades marcarias diferentes y distinguibles dentro del conjunto pedido, como “SMITH” y “LOVELESS”, todo lo cual llevaba a estimar que existía posibilidad de confusión, error o engaño entre el público consumidor.

ROL TDPI N° 2734-2013

RH

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

| | |
|--|---|
| Marca solicitada | |
| Solicitud N° 1.023.371 Marca mixta: RH Clase 35 |  |
| Indicativa y de uso general. TDPI confirma. | |

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el signo solicitado es indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de servicios, no presenta carácter distintivo o describe aquellos a que debe aplicarse, ya que lo pretendido eran “servicios de colocación de empleos permanentes, temporales y por contrato, servicios de contratación, asesorías y provisión de información para empleos, carrera y dotación de personal temporal a través de una red global computacional”, de la clase 35.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que el problema de genericidad que se imputa a la marca solicitada se produce en los elementos denominativos de la misma, de manera que los elementos figurativos que conforman la etiqueta, son inútiles para diluir la connotación que el conjunto pudiese tener y, al observarlos, no atribuyen al conjunto una denotación diferente al significado que la sigla “RH” posee para el público medio consumidor.

ROL TDPI N° 2642-2014

ZENTIVA

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

| Marca solicitada | Marca fundante de la observación de fondo |
|--|---|
| Solicitud N° 1.082.441 Marca denominativa: ZENTIVA Clase 10 | Registro N° 839.144 Marca denominativa: SENTIVA Clase 10 |
| Semejantes. TDPI confirma. CS rechaza casación. | |

La resolución del INAPI rechazó la marca pedida, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que la marca pedida presentaba igualdad o semejanza gráfica y fonética respecto de la marca denominativa “SENTIVA”, siendo, por tanto, inductiva en error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que cotejados los signos en conflicto “ZENTIVA” y “SENTIVA” apreció una cuasi identidad gráfica y una identidad fonética entre ellos, lo que necesariamente inducía en confusión o error en el público consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de los productos a distinguir, toda vez que las coberturas eran las mismas en la clase 10, la marca pedida lo era para “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura”, en tanto la marca fundante del rechazo de oficio comprende “equipos e implantes quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios; implantes médicos hechos de plástico; articulaciones, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura”, de la clase 10. De modo que se presta para inducir en error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos”. Respecto del acuerdo de coexistencia existente entre las partes el Tribunal estableció que éste puede aceptarse siempre y cuando no se induzca en confusión al público consumidor, lo cual no ocurría en la especie.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, puesto que, de acuerdo con lo expuesto por los sentenciadores de segunda instancia, el asunto había sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordenaba considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en consideración que la marca pedida “ZENTIVA”, y aquella que funda el rechazo, estos es, “SENTIVA”, existía una cuasi identidad gráfica y fonética, por lo que necesariamente su coexistencia en el mercado habría sido inductiva a error, engaño o confusión. Finalizó señalando que el fallo contenía las fundamentaciones de que el recurso carecía, por lo que se imponía su rechazo por manifiesta falta de fundamento.

AZ S&S HD

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

| | |
|---|--|
| Marca solicitada | |
| Solicitud N° 1.044.552 |  |
| Marca mixta: AZ S&S HD | |
| Clase 9 | |
| Ha lugar al abandono. TDPI revoca. | |




La resolución de primera instancia dio lugar al abandono del procedimiento, habida consideración de que las partes no habían efectuado gestión útil y que habían transcurrido más de seis meses.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley N° 19.039, ya que no tenía cabida el abandono de procedimiento en el estado procesal y oportunidad en que se encontraba el juicio de oposición al momento de presentarse la solicitud de abandono por la solicitante –esto es, pasados los seis meses luego de dictada la resolución que tuvo por contestada la oposición–, toda vez que era evidente que el deber de dar curso progresivo a los autos correspondía al Juez de la causa. Esto porque la actividad de las partes destinada a impulsar el avance del proceso cesa y se radica exclusivamente en el Director Nacional del INAPI, quien debe estudiar los antecedentes del proceso discrecionalmente, dictando la resolución que corresponda de recibir a prueba o de citar a las partes a oír sentencia. Agregó que de existir norma especial que regule la materia, fijando el impulso procesal en un ente distinto de las partes, dicha norma prima sobre aquella del Código de Procedimiento Civil, la cual es de aplicación supletoria en todo procedimiento.

ROL TDPI N° 2732-2014

CRYSTAL TEMPTATIONS TESS OR

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

| Marca solicitada | Marcas fundantes de la demanda de oposición | |
|---|--|---|
| Solicitud N° 879.655 Marca denominativa: CRYSTAL TEMPTATIONS TESS OR Clase 3 | Registro N° 926.544 Marca mixta: TRESOR Clase 3 |  |
| | Registro N° 919.164 Marca mixta: TRESOR IN LOVE Clase 3 |  |
| | Registro N° 936.773 Marca mixta: TRESOR MIDNIGHT ROSE Clase 3 |  |
| <p>Diferentes; no induce a error; no incurre en conducta contraria a la competencia leal.</p> <p>TDPI revoca.</p> | | |

La sentencia del INAPI rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad del artículo 20, letras f), h) y k), de la Ley N° 19.039, por cuanto se trataba de signos independientes, poseedores de concepto propio que, por tanto, podían coexistir pacíficamente en el mercado, gracias a que cada uno de ellos poseía identidad y fisonomía propia, con lo cual no se configuraba la causal de la letra h) de la norma citada. Tampoco advirtió cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir, de modo que no quedaba incurso en la causal de la letra f) de la misma norma referenciada. Finalmente, no existían en autos antecedentes que permitiesen dar por configurados los presupuestos exigidos por el literal k) de la antedicha disposición, de modo que también se rechazó la oposición fundada en esta causal.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, ya que existían semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto, ya que “TESS” y “OR” eran los elementos destacados y fonéticamente similares a “TRESOR”; que el segmento “OR” en la marca pedida, agregado al elemento “TESS”, tendía a formar un solo conjunto final, semejante a las marcas de la oponente; y que los elementos “CRYSTAL” y “TEMPTATIONS” no le daban la distintividad suficiente para ser merecedora de protección marcaria. Además, el fallo señaló que el otorgamiento de la marca solicitada atentaría contra los principios de la competencia leal y ética mercantil.

Fue acordada con voto contrario, atendido que la marca denominativa solicitada estaba compuesta por cuatro conceptos separados entre sí, destacándose las palabras

“CRYSTAL TEMPTATIONS, lo cual le otorgaba un grado de diferenciación suficiente para que el consumidor medio evitase caer en riesgo de confusión, error o engaño respecto de la cualidad o la procedencia de los productos. El voto contrario tuvo en consideración, también, el hecho que la solicitante ya era titular de la marca “TESS” para distinguir productos de la clase 3.

ROL TDPI N° 2668-2014

SMM

Demanda de oposición: artículo 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039

| Marca solicitada | Marca fundante de la demanda de oposición |
|---|---|
| Solicitud N° 1.037.912 Marca mixta: SMM Clase 37  | Registro N° 881.967 Marca mixta: SM Clase 37  |
| Semejantes. TDPI confirma. | |

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto los signos en controversia presentaban una configuración fácilmente confundible desde el punto de vista gráfico y fonético, de modo que de concederse la marca pedida, ello daría motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que el signo pedido “SMM” presenta semejanzas gráficas y fonéticas con respecto al signo oponente “SM”. Señaló que, pese a que la solicitada figura con tres letras, la última es repetición de la segunda “M”, configurando en la etiqueta un solo bloque de “M”, generándose una lectura similar a la de la marca oponente. En consecuencia, de otorgarse la marca pedida ello generaría toda suerte de error o engaño entre el público usuario respecto de los servicios que se pretenden amparar.

Fue acordada con voto en contrario, por haberse estimado que los signos en conflicto diferían sustancialmente en sus aspectos denominativos y gráficos, ya que la fundante de la oposición es una sigla conformada por las letras “S” y “M”, pero que se encuentran separadas por un “-” (guión), en cambio la solicitada es una sigla que carece de separación, unido al hecho de que son tres letras y no dos, a lo que se agrega los elementos gráficos y diseños ya indicados.

ROL TDPI N° 2667-2014

MASTERC RM

Demanda de oposición: artículo 20, letras f), g) inciso 3° y h), Ley N° 19.039

| Marca solicitada | Marcas fundantes de la demanda de oposición |
|---|--|
| Solicitud N° 955-364 Marca mixta: MASTERC RM Clase 35 | Registro N° 774.191 Marca denominativa: CRM Clases 35, 36 y 38 Registro N° 780.191 Marca denominativa: CMR Clase 35 |
| Semejantes; acoge oposición parcialmente por marca CRM. TDPI revoca. | |

La sentencia de primera instancia acogió parcialmente la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la marca solicitada “MASTERC RM” presentaba similitudes gráficas y fonéticas con la marca oponente “CRM”, sin que la adición del elemento “MASTER” resultase suficiente para crear un signo distintivo, de modo que su concesión daría motivo a toda clase de errores o confusiones entre el público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los servicios a distinguir. No obstante, rechazó la oposición fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra g) inciso 3° del artículo 20 de la citada ley, ya que si bien el oponente aportó antecedentes que acreditaron la fama y notoriedad de la marca “CMR” en Chile, de la comparación con la marca solicitada se aprecian diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, de modo que no se daban los requisitos copulativos exigidos por la norma para configurar la prohibición.


Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, ya que al confrontar el signo pedido “MASTERC RM”, como conjunto, en relación con los registros invocados por el oponente “CRM” y “CMR”, consideró que el primero poseía la distintividad necesaria para obtener protección marcaria, ya que los signos se componían de diferente número de letras y sílabas, lo que implicaba una diferencia estructural importante, de modo que podían coexistir en el mercado sin inducir en errores o engaños al público consumidor en cuanto a la procedencia de los servicios pedidos.

ROL TDPI N° 2677-2014

123

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 Solicitud N° 1.027.989 Marca mixta: 123 Clase 3 |  | Marca fundante de la demanda de oposición Registro N° 940.540 Marca denominativa: RFS-123 Clase 3 |
| | | Marca fundante de la observación de fondo Registro N° 921.120 Marca denominativa: 123 Clase 3 |
| Semejantes; relación de cobertura. TDPI confirma. | | |

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por estimar que las marcas en conflicto presentaban diferencias gráficas y fonéticas que permitían su coexistencia pacífica en el mercado. Sin embargo, el fallo ratificó 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, ya que entre los signos en conflicto existía una estrecha y directa relación de coberturas, unido a la circunstancia de que ellos eran idénticos, tanto gráfica como fonéticamente, sin que el elemento figurativo de la marca pedida lograse desvirtuar dicha identidad, de modo que era inductivo en toda suerte de errores o engaños en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los productos a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI. En primer lugar, se apreciaron diferencias gráficas y fonéticas entre el signo solicitado “123” y la marca fundante de la oposición “RFS-123”, lo que permite su pacífica coexistencia mercantil. En segundo lugar, se estimó que había similitudes determinantes entre el signo mixto pedido “123” y el signo fundante del rechazo de oficio “123”, lo cual no se veía alterado por contar la marca pedida con elementos figurativos, toda vez que el público consumidor identifica los signos por sus elementos denominativos.

ROL TDPI N° 1345-2014

RUSTY R

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

| Marca solicitada | Marca fundante de la demanda de oposición |
|---|---|
| Solicitud N° 796.080 Marca mixta: RUSTY R Clase 35 Solicitante: Brand Ventures Inc.  | Marca: RUSTY  Etiqueta: Oponente: R... And Everything Else Inc. |
| Atenta contra la competencia leal y ética mercantil. TDPI revoca. CS acoge casación. | |

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra k) de la Ley del ramo, por cuanto resultó evidente de la documentación que obra en autos que en la especie no se estaba frente a una simple coincidencia de la marca, sino derechamente frente a una imitación por el demandado de una marca ajena, especialmente al compararse la etiqueta solicitada y la registrada por el actor, que eran idénticas en sus elementos figurativos, lo cual constituía un atentado a la competencia leal y ética mercantil.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, considerándose que no podía sostenerse válidamente que hubiese existido una copia por parte del demandado de los elementos figurativos de la marca del demandante, ya que tanto la marca “RUSTY” (mixta), como también las etiquetas “R”, que eran iguales a la de propiedad de la demandante, ya se encontraban debidamente inscritas a nombre de la firma demandada, formando parte de su patrimonio, para distinguir diversos productos de las clases 9, 14 y 18, así como también para distinguir productos de la clase 25, que era precisamente la clase que la demandante tenía protegida en el extranjero. Estas circunstancias permitieron concluir que en el caso de autos no se estaba frente a un caso de copia de marca ajena, ni se configuraba un acto constitutivo de competencia desleal o falta a la ética mercantil. En el fallo, los sentenciadores dejaron claro que la demandante no tenía inscrita su marca en la clase 35 solicitada en autos, carencia que no sólo se limitaba a Chile.


La Excelentísima Corte Suprema acogió el recurso de casación interpuesto, anuló la sentencia recurrida y dictó la correspondiente de reemplazo, señalando que: “resulta ostensible a simple vista que el requerido RUSTY R, constituye una clara imitación del fundante de la oposición, RUSTY, al igual que aquellos que detenta la solicitante, RUSTY R, lo que revela la falta de identidad del mismo en perjuicio del prestigio y la fama de la marca de que es titular la recurrente, conducta que es manifiestamente contraria a la ética mercantil y a las buenas prácticas que deben observarse en el comercio, que permite la coexistencia de unos mismos productos pero con una clara identidad empresarial, que evita la confusión de los consumidores, bajo maniobras engañosas, que distorsionan las normas

que regulan el mercado al afectar el conocimiento del público respecto de aquellos productos que consume”.

ROL TDPI N° 264-2010

LUIS LAMBIS Y LA MALECON

Demanda de oposición: artículo 20, letras f) y h), inciso 1°, Ley N° 19.039.

| Marca solicitada | Marca fundante de la demanda de oposición |
|--|---|
| Solicitud N° 1.057.436 Marca denominativa: LUIS LAMBIS Y LA MALECON Clase 35 y 41 | Registro N° 1.015.027 Marca mixta: SONORA MALECON Clase 41 |
|  | |
| Semejantes. TDPI confirma. CS rechaza casación. | |

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por haberse advertido que el signo pedido presentaba semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente, toda vez que compartían el término “MALECÓN”, sin que la adición de segmento “LA” ni la sustitución del término “SONORA” por término “LUIS LAMBIS Y” resultase suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios, circunstancias que sumadas a la coincidencia y relación existente entre los ámbitos de protección de las marcas en pugna, permitieron presumir fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, no podrían coexistir pacíficamente en el mercado.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, puesto que se apreció que el elemento principal y determinante de la marca previamente registrada se encontraba íntegramente contenido en el signo solicitado, a lo que cabía agregar que al incorporar este último la conjunción copulativa “Y”, que denota la idea de una conexión entre “LUIS LAMBIS” y “LA MALECÓN”, produciría una asociación entre ellos, de lo cual se concluyó también que la coexistencia pacífica de los signos, cuyas coberturas se relacionaban, no era posible sin inducir en confusión, error o engaño en el público usuario.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó por manifiesta falta de fundamento, señalando que el asunto había sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, ya que en el análisis se consideró que lo pedido registrar era una marca denominativa compuesta por las palabras “LA MALECON” que se repiten en el elemento principal del signo mixto oponente, lo que, sumado a la identidad de coberturas, tornaba imposible la coexistencia pacífica por inducir en confusión, error o engaño al público consumidor.

PATENTE DE INVENCION

Resolución de trámite administrativo: restablecimiento de derechos, excepción al plazo de 30 meses, para presentar una solicitud de patente en Fase Nacional de PCT.

| |
|--|
| Patente PCT |
| Solicitud N° 3594-2012 Título: Herramienta de desbloqueo. |
| Rechaza restablecimiento de derecho. TDPI confirma. CS declara inadmisibles las casaciones. |

La resolución del INAPI rechazó la petición de restablecimiento de derecho, de acuerdo lo señalado en la Circular N°005/2010 del 06 de Diciembre de 2010: No estimó atendibles las argumentaciones de la solicitante, basadas principalmente en un error de la base de datos de un sistema denominado CPA Inprotech, utilizado por su agente, consistente en que dicha base habría contemplado un plazo de presentación y tramitación de solicitudes de patentes en Fase Nacional PCT en Chile de 31 meses, impidiéndole presentar la solicitud dentro de plazo.

Al respecto el INAPI señaló que el restablecimiento de derechos constituye una excepción al plazo de 30 meses para presentar una solicitud de patente en Fase Nacional, siempre que se acredite por el solicitante que no pudo cumplir dicho plazo de manera no intencional o a pesar de haber empleado la diligencia debida, requisitos que en el caso de auto estimó no se daban en atención a que el error del agente respecto es un “error imputable al solicitante”, desde que el agente es un tercero que actúa en su nombre y por encargo de aquél, debiendo aceptar las acciones que realiza en su nombre o a expresa petición suya. Asimismo, el hecho de que el agente y el solicitante sostengan que la no presentación de la solicitud obedeció a que incurrieron en un error pensando que era a los 31 meses, no puede ser considerado un argumento válido, toda vez que Chile lleva más de 3 años como miembro del Tratado PCT y la información sobre los plazos para entrar en fase nacional es pública y se entiende conocida por todos, más aún por una Oficina especializada en Propiedad Industrial, con una vasta experiencia asesorando a firmas en todo el mundo.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, recalcando el hecho de que se concedió un plazo para que la parte acompañara los antecedentes previo a negar el restablecimiento del derecho, agregando a continuación que el artículo 8° del Código Civil es claro en cuanto a que la ley chilena se presume conocida por todos, sin excepcionar a los extranjeros, por lo que las explicaciones sobre el error en el plazo no era un asunto que este Tribunal pudiera considerar.

Respecto del fondo del asunto, señaló que tampoco eran atendibles las explicaciones, desde el momento que se trata de especialistas en el área de patentes, conocedores del hecho de que los plazos de presentación pueden variar de un país a otro,

lo que implicaba que su debida diligencia conllevaba al menos revisar los plazos de presentación, para lo cual contaba con 30 meses.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo declaró inadmisibile, atendido lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, según el cual el recurso de casación en el fondo sólo procede en contra de las sentencias definitivas inapelables y las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, y que la resolución objetada por medio del recurso no reviste la naturaleza jurídica de ninguna de las sentencias descritas, razón por la cual el arbitrio resulta improcedente.

RQB – MAF

ROL TDPI N° 1757-2015

PATENTE DE INVENCIÓN

Resolución de trámite administrativo: artículo 49 inciso 1° del Reglamento de la Ley N° 19.039, sobre petición de cambio de tipo de derecho de patente de invención a modelo de utilidad.

| |
|--|
| Patente solicitada |
| Solicitud N° 3917-2008 Título: Caja de conexiones eléctricas que contiene: medios de fijación que comprenden unas guías de cable primera (31) y segunda (32) para ser atravesadas por una abrazadera de sujeción de cable para retener el cable eléctrico vinculado a dicha pared cerca del receptáculo de acomodamiento; y modulo porta-aparatos asociado. |
| No ha lugar cambio de tipo de derecho de patente de invención a modelo de utilidad. |
| TDPI confirma. |

La resolución del INAPI denegó la solicitud de cambio de tipo de derecho de patente de invención a modelo de utilidad, fundada en el artículo 49 inciso 1° del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la disposición citada ordena expresamente que dicho cambio sólo podrá solicitarse hasta antes de emitido el informe pericial respectivo o bien, según lo dispone el artículo 45 de la Ley del ramo *“cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamando corresponde a otra categoría, será analizada y tratado como tal, conservando la prioridad adquirida”*. Sin embargo, en el caso de autos, el perito analizó la solicitud como patente de invención, constatándose que nada dijo al respecto sobre sugerir una modificación del tipo de derecho, ni tampoco lo hizo el solicitante antes de la emisión del informe respectivo, no siendo oportuno el requerimiento de cambio de tipo de derecho con posterioridad.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, puesto que los artículos 45 inciso final de la Ley N° 19.039 y 49 inciso 1° del Reglamento, son normas ordenatorias del procedimiento y debe estarse a ellas, de modo que antes del informe pericial el solicitante es soberano para pedir la modificación de la naturaleza de su pretensión, pero después de ello sólo es posible cuando de las periciales ello es sugerido, lo cual no ocurrió en autos.

PATENTE DE INVENCION

Artículo 42 letra a) Ley 19.039, artículo 37 y 58 inciso 2° Reglamento de la Ley N° 19.039.

| |
|--|
| Patente solicitada |
| Solicitud N° 1907-2009: Título: Método no invasivo de detección precoz de cáncer gástrico, mediante la identificación de un biomarcador. |
| No ha lugar a declaración de divulgación inocua. TDPI confirma. CS acoge casación. |

La resolución del INAPI no dio lugar a declarar la divulgación inocua de la solicitud de autos del documentos D8, BERNAL C. ET AL *“Reprimo as a potential biomarker for early detection in gastric cancer”* CLIN CANCER RES; vol 14; n 19; pag. 6264-6269, 01/10/2008, fundada en el artículo 42 letra a) Ley 19.039, y los artículos 37 y 58 inciso 2° Reglamento de la Ley N° 19.039.

En efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 letra a) de la Ley N° 19.039 dispuso que: “No serán considerados para efectos de determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública: ... a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente.” De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de la Ley N° 19.039: “El solicitante que reclame haber efectuado divulgaciones de aquellas a que alude el artículo 42 de la Ley, deberá acompañar a su solicitud de patente los documentos que acrediten la existencia, naturaleza y fecha de las divulgaciones señaladas en dicho artículo.” Asimismo, el inciso 2° del artículo 58 del Reglamento de la Ley N° 19.039 dispone que: “Cuando el solicitante alegue la existencia de divulgaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley, deberá hacerlo junto a la presentación de la solicitud, acompañando un escrito en el cual señalará cuáles son y en qué consisten las publicaciones, adjuntando al escrito la documentación correspondiente, que esté disponible al momento de la presentación”.

En consecuencia, y de acuerdo con el mérito de autos, el solicitante no alegó, ni acompañó junto con la presentación de la solicitud de autos, documentos que acreditasen la existencia de divulgaciones inocuas, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 37 y 58 inciso 2° del Reglamento de la Ley del ramo, ya que el documento D8 sólo fue señalado al contestar el informe pericial indicando que no afectaba la novedad y nivel inventivo de la solicitud por tratarse de una publicación realizada por los mismos inventores y, por ende, que constituía una divulgación inocua para efectos de la tramitación de la solicitud de autos.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que las normas de la Ley N° 19.039 y su Reglamento son obligatorias tanto para las partes, el INAPI y el TDPI, de modo que no puede desconocerse la obligatoriedad del artículo 42, letra a), de la Ley y del artículo 37 de su Reglamento, salvo el caso de vulnerar normas de mayor jerarquía, lo que no se daba en el caso de autos. Asimismo, desestimó las alegaciones del apelante en cuanto sostuvo que la ley no establece una sanción a la no reclamación de la divulgación inocua al momento de la presentación de la solicitud de patente, por cuanto la

divulgación de un documento hace caer la solicitud de patente por ausencia de novedad, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, disposición que no distingue el origen del documento, ni su autor, estableciendo el principio universal en materia de patentes, según el cual, incluso la divulgación efectuada por el propio autor o creador, si es anterior a su propia solicitud de patente, destruye la novedad. Finalizó concluyendo que no había sanción alguna en la aplicación de la ley que había hecho el juzgador de primer grado, sino que se trataba del efecto normal de una patente afectada por una anterioridad, tal es, destruir su novedad.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió, fundamentado su fallo en tres aristas importantes.

En primer lugar, determinó que se trataba de una sentencia interlocutoria que contenía un pronunciamiento de fondo que incidía directamente en la pretensión y que resultaba indispensable para el otorgamiento de la patente, por cuanto negar la divulgación inocua afectaba la novedad de la invención e impedía continuar con la tramitación de la solicitud de patente, de modo que era admisible entrar al fondo del recurso de casación.

En segundo lugar, señaló que las divulgaciones inocuas se hallan reguladas en el artículo 42 de la Ley de Propiedad Industrial, el que se complementa con los artículos 37 y 58, inciso 2°, del Reglamento de la Ley del ramo, los que ordenan al solicitante, para reclamar las divulgaciones inocuas, adjuntar a la solicitud de patente los comprobantes que demuestren la existencia, naturaleza y fecha de aquéllas y un escrito que especifique en qué consistieron las publicaciones, de lo cual se colige que las divulgaciones inocuas no susceptibles de considerarse para el análisis de la novedad y el nivel inventivo de la obra, se deben hacer valer al momento de presentarse la solicitud, con la documentación de rigor, y un escrito explicativo. Continuó señalando que, al efecto, **tal estudio científico fue reseñado en la pretensión, como propagación previa de los inventores, por lo que invocaron, en la oportunidad pertinente, dicho instituto, resultando también inconcuso que no presentaron un escrito adicional promoviendo la incidencia, incumpliendo con la formalidad que el reglamento estableció para tal petición.** Sin embargo, la Corte estimó que: “... la inobservancia de este presupuesto simplemente reglamentario no puede producir un efecto tal que impida examinar el negocio de fondo anunciado en la solicitud. Desde luego, porque esa abstención carece de una sanción concreta asignada en el cuerpo reglamentario, y en seguida, porque con independencia de la fórmula utilizada, el peticionario esgrimió el talón D8 como una divulgación inocua y antecedente de su pretensión, de suerte que aparece inconducente la omisión de resolver el punto por una mera cuestión formal y, de contrario, se hace procedente un pronunciamiento sobre el fondo.”

En tercer lugar, se pronunció sobre las alegaciones respecto a la transgresión del artículo 16 de la Ley del ramo, en orden a que habría habido una falsa apreciación de los antecedentes del pleito, estableciendo que la sentencia sub lite fijó como hechos: 1) la solicitud de patente se presentó el 28 de septiembre de 2008; 2) el solicitante no alegó ni acompañó junto con su presentación, comprobantes acerca de la existencia de divulgaciones inocuas; y 3) dicha petición se hizo al contestar el informe pericial. Asimismo, la discusión se centraba en la divulgación inocua del documento D8, respecto de la cual se indicó que fue anunciada en la solicitud de patente como una publicación realizada por los inventores con resultados iniciales. De lo anterior, la Corte concluyó que la decisión de los

jueces del grado había adolecido de una “seria deficiencia al decidir que el solicitante no alegó ni adjuntó a su presentación de la solicitud comprobantes de la existencia de divulgaciones inocuas, en circunstancias que sí la invocó al sustentar su invención, entre otros, en los estudios primitivos de que da cuenta el recibo D8 y, por consiguiente, incurrieron en una falsa apreciación de los antecedentes del proceso que se les reprocha y los condujo a establecer equivocadamente los hechos de la causa, error que se trasladó a la decisión del asunto.”

En consecuencia, la Corte anuló la sentencia recurrida, dictando la correspondiente de reemplazo, en la cual indicó que la partida D8 correspondía a una investigación sobre la misma materia de la invención, realizada por sus autores en carácter preliminar, que tenía como fecha de publicación el uno de octubre de del año dos mil ocho, por lo que se encontraba dentro del lapso de doce meses previo a la presentación de la solicitud, de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil ocho, diseñado por la disposición detallada para declarar la divulgación inocua.

RQB – MAF

ROL TDPI N° 460-2015

VARIEDAD VEGETAL “CONSTANZA”

Demandas de nulidad: artículos 8, 9, 10 Ley N° 19.342.

| |
|---|
| Variedad vegetal |
| Resolución Exenta N° 6332 Variedad vegetal: “Constanza” |
| SAG rechaza las acciones de nulidad. TDPI revoca y anula registro. CS acoge casación; declara prescritas las acciones de nulidad. |

El Comité Calificador, en su calidad de tribunal de primera instancia, rechaza las acciones de nulidad interpuestas por la Sociedad Agrícola Santa Beatriz Limitada (SASBL) y la Sociedad Agrícola Santa Alicia Limitada (SASAL) en contra del Registro de la Variedad “Constanza”, fundadas en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley N° 19.342, por cuanto a la fecha del otorgamiento del derecho éste cumplía con los requisitos de novedad y distintividad establecidos por la Ley sobre Variedades Vegetales, ello en atención a que, a la luz del Acta UPOV 1978, respecto a la novedad, primero, la comercialización de la fruta no implica la comercialización de la variedad en sí misma al no ser ésta material de reproducción o multiplicación, por lo que dicho requisito no se vio afectado; segundo, tampoco las publicaciones efectuadas respecto de la variedad “Constanza” afectaron su novedad, por cuanto la Ley N° 19.342 no señala expresamente que ellas afecten este requisito; en cuanto a la distintividad, lo que se debe comparar es si la variedad sobre la que se solicita inscripción es distinta de otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida, es decir, la notoriedad no corresponde a la variedad que se pretende inscribir, sino que de la otra variedad con la que se compara, por lo tanto, la variedad “Constanza” cumplía con el requisito de distintividad a la fecha del reconocimiento del derecho.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el Comité, acogiendo las demandas de nulidad y declarando nulo el Registro de la variedad vegetal “Constanza”, al respecto, sostiene que la Ley sobre Variedades Vegetales se trata de la protección de intereses con fines de estímulo comercial, encontrándose estos derechos supeditados a la existencia de un registro que viene a retribuir un esfuerzo creativo que es la idea que caracteriza a la propiedad industrial, así, el hecho que la comparación de la variedad sea con otras variedades conduce a resultados inconciliables con el espíritu de la ley, puesto que la distintividad de la variedad debe provenir de la comparación no sólo con otras sino que también con ella misma. Asimismo, señaló que la variedad “Constanza” debería encontrarse en el dominio público desde el año 1997, cuando el demandado se desistió de su primer intento de registro, antecedente que por sí solo es capaz de destruir los requisitos de ser una variedad nueva y distinta. En la sentencia complementaria, que se pronuncia sobre la excepción de prescripción de la acción de nulidad, se indicó que la Ley N° 19.342 debe integrarse con las normas del Código Civil, por lo que el plazo debe contarse desde el otorgamiento definitivo del título impugnado y no desde su reconocimiento provisorio, ya que éste es meramente transitorio. Como primera alternativa, indica que la prescripción

debe ser considerada como modo de extinguir las obligaciones, correspondiendo a una prescripción de acción ordinaria que prescribe en 5 años, de manera que, desde el otorgamiento del registro Definitivo -08 noviembre 2006- hasta la notificación de las demandas de nulidad -25 agosto 2011 y 13 septiembre 2011-, el lapso de tiempo no se habría consumido. En caso de considerar que se trata de una acción de nulidad de derecho público –señaló- sería una nulidad absoluta en términos civiles, prescribiendo conforme a las normas de la prescripción extraordinaria de 10 años, en cuyo caso el plazo se encontraba pendiente a la época de la notificación de las demandas.

La Excelentísima Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandado, manteniendo la vigencia del registro de la variedad vegetal “Constanza”, por encontrarse prescrita la acción de nulidad deducida por los demandantes. Argumenta que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley sobre Variedades Vegetales las acciones de nulidad del derecho del obtentor deben ser conocidas según las normas generales del Código Civil (artículos 2514 y siguientes), de modo que en dicho caso se aplicaría el plazo de prescripción ordinaria de 5 años. Sostiene, que del texto del artículo 33 de dicha norma, se consagra la inscripción provisional como una actuación facultativa del Comité Calificador –por ende no es un trámite obligatorio-, por lo cual dicha inscripción implica el otorgamiento del título correspondiente, a partir del cual el obtentor cuenta con los derechos que la ley le otorga en tal calidad, de los que goza en plenitud, al punto que el período de otorgamiento definitivo se cuenta desde la concesión provisional. De esta forma, el hito a partir del cual se contabiliza el plazo de prescripción es el otorgamiento provisional del reconocimiento del obtentor, puesto que es a partir de esa fecha que éste comenzó a ejercer los derechos que la ley le reconoce, período que se imputó además, al plazo de concesión del registro una vez que se obtuvo en forma definitiva. Por lo anterior, la excelentísima Corte estimó innecesario el análisis de las cuestiones de fondo planteadas por el recurrente, omitiendo su pronunciamiento. Así, en la sentencia de reemplazo, la excelentísima Corte estableció que atendidas las normas aplicables, debe estarse a la prescripción ordinaria, contando dicho plazo desde la época de la inscripción provisional, por lo que operó la prescripción extintiva, excepción que se acogió, manteniéndose la vigencia del registro de la variedad vegetal “Constanza”.