



**BOLETÍN DE
JURISPRUDENCIA
MARCARIA**

Contenido

I.	Rechazos administrativos.....	1
	ASHME.....	1
	CHILLAN.....	3
	DALE A TU CUERPO SANGRÍA ¡ALEGRÍA!	5
	ND.....	6
	ENDWARDS.....	8
	EXPO MERCADO PÚBLICO	9
	HUB LAB	11
	LATABOTELLA	12
	PORTAL INTELIGENTE.....	14
	RUSSIAN RYE	16
	STAFFJURIDICO.....	17
	TATAPALOOZA.....	18
	VÉNDENOS TU AUTO.COM.....	20
II.	Demanda de oposición.....	22
	AGENCIA NEGOCIADORA PB	22
	AUTOMOTORA CONTINENTAL.....	24
	CORONA SUNSETS.....	26
	INTERNET OF THINGS TU VIDA CONECTADA	29
	JETSMART FLY SMART. FLY YOUR WAY.....	31
	MARIA ANGELICA VANNI.....	34
	NATURED.....	36
III.	Demanda de nulidad	38
	REY ARTURO.....	38
	CASINO EXPRESS	41
	A! BODY TECH.....	45
	EGLE.....	48
IV.	Recurso de hecho.....	51
	DEFENSA HONORARIOS	51

I. Rechazos administrativos

ASHME



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

Marca solicitada	Marca fundante del rechazo de oficio
<p data-bbox="228 827 769 868">Solicitud N° 1.270.225</p> <p data-bbox="228 868 769 908">Solicitante: Leonardo Gallardón</p> <p data-bbox="228 908 769 948">Marca mixta:</p> <div data-bbox="300 981 695 1069" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="228 1110 769 1615">Clase 9: Programa informático (software) que proporciona una plataforma en la cual se permite el enlace e interacción entre anunciantes e influencers en redes sociales, pudiendo llevar a cabo, gestionar, medir y controlar campañas publicitarias y generando un esquema de ranking, distinciones y compensación para los influencers e incluyendo la posibilidad de interacción directa, seguimiento y visualización de la actividad de los usuarios.</p> <p data-bbox="228 1655 769 2311">Clase 35: Servicios de administración comercial y publicitarios prestados a través de una plataforma informática que permite el enlace e interacción entre anunciantes e influencers en redes sociales, pudiéndose llevar a cabo, gestionar, medir y controlar campañas publicitarias y generando un esquema de rankings, distinciones y compensación para los influencers e incluyendo la posibilidad de interacción directa, seguimiento y visualización de la actividad de los usuarios; servicios de marketing, publicitarios y de promoción de productos y servicios de terceros a través distintas vías de comunicación, a saber, internet y redes sociales.</p>	<p data-bbox="769 827 1393 868">Titular: THE AMERICAN SOCIETY OF</p> <p data-bbox="769 868 1393 908">MECHANICAL ENGINEERS</p> <p data-bbox="769 908 1393 948">Registro N° 1.193.194</p> <p data-bbox="769 948 1393 989">Marca mixta:</p> <div data-bbox="901 1069 1263 1190" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="769 1252 1393 1835">Clase 9: Publicaciones electrónicas descargables en forma de e-libros, revistas, diarios, códigos impresos, manuales, libros, trabajos académicos, periódicos, folletos y boletines de noticias electrónicos, en el ámbito de la ingeniería, tecnología y ciencia; software multimedia grabado en soportes digitales que contenga o consista en cursos de formación, talleres, seminarios, conferencias, simposios y capacitación en el ámbito de la ingeniería, tecnología y ciencia; software descargable que contenga o consista en cursos de formación, talleres, seminarios, conferencias, simposios y capacitación en el ámbito de la ingeniería, tecnología y ciencia.</p> <p data-bbox="769 1835 1393 2064">Clase 35: Servicios de promoción [publicidad] prestados por una asociación, a saber, promover los intereses de personas ligadas a la profesión de ingeniero mecánico y promover la utilización y los servicios de ingenieros.</p>

Marcas con diferencias gráficas y fonéticas pueden coexistir.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y sostuvo que la marca solicitada presenta semejanzas gráficas y fonéticas respecto a la marca previamente inscrita “ASME” en clase 9 y 35, e induce en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los productos impidiendo su adecuada concurrencia mercantil.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha diez de julio del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, atendido a que la especial configuración de la marca solicitada -compuesta por un diseño de asterisco y gato en degradé de colores morado al rosado- le otorga a ésta, como conjunto, suficiente distintividad y diferenciación respecto de la marca fundante del rechazo de oficio “ASME”. En este sentido, señaló el Tribunal de segunda instancia que, con su concesión no se producirá confusión, error o engaño respecto de aquellas, en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios requeridos en las clases 9 y 35.

FOB – MAF

ROL TDPI N°1020-2018
PFR-CIM-JRN

CHILLAN

Rechazo de oficio: artículo 19 y 20, letra e) y j) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.274.668

Solicitante: LICORES MITJANS S.A

Marca mixta:



Clase 33: Bebidas alcohólicas, excepto cervezas.

Las denominaciones de origen no son susceptible de protección marcaria.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veinte de abril del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y j) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, rechazando la solicitud toda vez que la marca solicitada está constituida como elemento relevante, por la palabra CHILLAN, que corresponde a una denominación de origen legalmente protegida en Chile según el DL 464 que establece Zonificación Vitícola y Fija Normas Para Su Utilización, en relación con el objeto que ellas amparan, en específico la zona comprendida en la sub región del Valle del Itata, en la región Vitícola del Sur, induciendo a error o confusión en el público consumidor respecto de la procedencia o atributos del producto que se pretende distinguir. Adicionalmente, INAPI señaló que la marca solicitada es una expresión o signo empleado para indicar el origen y procedencia de los productos pedidos, toda vez que se compone de la palabra Chillán, que corresponde a una ciudad y comuna de la zona central de Chile, capital de la provincia de Ñuble (hoy región), por tanto, indica el origen de los productos pedidos. Finalmente, indicó que los elementos denominativos no reivindicados y figurativos que se adicionan en nada logran desvirtuar lo anteriormente señalado.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó en todo lo resuelto por el INAPI, por cuanto “CHILLAN”, conforme al Decreto N° 464 de 1995 del Ministerio de Agricultura, que establece

Zonificación Vitícola y Fija Normas Para Su Utilización, considera a la Subregión de CHILLAN como una área vitícola, referencia que según la normativa puede ser utilizadas en las etiquetas de los envases de los productos, por lo que tal denominación, debe estar disponible para todos aquellos que cumplan con dicha regulación. En efecto, se señaló que atendido lo anterior, la expresión no puede ser otorgada como marca registrada, tal como fue presentada, esto es, sin complementos denominativos que le otorguen distintividad para la cobertura requerida.


FOB-MAF

ROL TDPI N° 1036-2018
JCG-PFR- AAP

DALE A TU CUERPO SANGRÍA ¡ALEGRÍA!



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

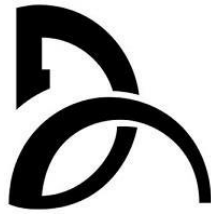
Marca solicitada	Marca fundante del rechazo de oficio
Solicitud N° 1.275.609 Solicitante: CAROLINA NATALIA TACUSSIS BRANGIER Marca mixta:  Clase 33: Bebidas alcohólicas (sangría); Vino de frutas; Vinos espumosos de frutas.	Titular: INVERSIONES FAMILIARES S.A. Registro N° 899.544 Marca denominativa: <p style="text-align: center;">ALEGRÍA</p> Clase 33: vinos y licores, con exclusión de cachaza.
<p>Marcas con semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales no pueden coexistir para la misma cobertura.</p>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha nueve de mayo del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, sostuvo que la marca se prestaba para inducir a error o engaño respecto de la procedencia de los productos solicitados. Además, se señaló que la expresión solicitada presentaba semejanza gráfica y fonética, respecto del registro No. 899.544, correspondiente a la marca denominativa **ALEGRÍA**, inscrita en clase 33.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el sentenciador de primer grado, toda vez que, la observación de la etiqueta presentada a registro, muestra como componente relevante, físicamente preponderante y más destacada, la palabra “ALEGRÍA”, idéntica a la marca fundante del rechazo de oficio, lo que será motivo de confusión, error o engaño en los consumidores, al distinguirse con estos rótulos productos relacionados.

A mayor abundamiento, el Tribunal estimó que, por más que el análisis marcario corresponda al conjunto presentado a registro, en el caso de autos, la composición del signo que aspira a ser registrado, es precisamente lo que viene a elevar y poner en una posición de preponderancia el elemento “¡ALEGRÍA!”, lo que viene a confirmar que los signos serán motivos de confusión, error o engaño en los consumidores.

ND



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

Marca solicitada	Marca fundante del rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.271.464 Solicitante: Novak Djokovic Marca mixta:</p>	<p>Titular: DENSO CORPORATION Registro N° 878.583 Marca mixta:</p>
	
<p>Clase 9: Artículos de óptica; gafas de sol y marcos para lentes ópticas; gafas, monturas de gafas, lentes, bisagras, y estuches para gafas y gafas de sol; cascos para deportes; mascararas de protección; gafas de deporte; viseras antideslumbrantes.</p> <p>Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; prendas de vestir para hombre, mujer, niño e infantes, incluyendo, camisas, tops [prendas de vestir], polos manga corta, polos manga larga, suéteres, pulóveres, sudaderas, rebecas, jerseys [prendas de vestir], prendas de punto, camisetas [de manga corta], camisetas de cuello alto, monos de vestir, camisas manga larga hechas a mano, camisetas manga corta hechas a mano, ropa deportiva para hombres y productos ligeros de ropa informal, ropa deportiva para hombres y productos gruesos de ropa informal; chaquetas deportivas, cortavientos, chaquetas, parkas, abrigos, shorts, pantalones, calzoncillos, pantalones vaqueros, mamelucos, pantalón bermudas; chaquetas, entre otros.</p>	<p>Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.</p>
<p align="center">Marcas con semejanzas gráficas y fonéticas no pueden coexistir para la misma cobertura.</p>	

La resolución de rechazo parcial de INAPI para los productos de clase 9, de fecha dieciséis de abril del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, sostuvo que la marca se prestaba para inducir a error o engaño respecto de la procedencia de los productos solicitados. Además, se señaló que la expresión solicitada presentaba semejanza gráfica y fonética, respecto del registro No. 878.583, correspondiente a la marca mixta **ND**, inscrita en clase 9.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha siete de agosto del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el sentenciador de primer grado, toda vez que, más allá de los esfuerzos del solicitante por sostener que su marca se distingue por un diseño en particular y que ello es lo que busca proteger, por lo que, si esa es su pretensión, debe intentar una marca figurativa, así, pura y simplemente, puesto que lo que actualmente pretende es un signo mixto, cuya expresión denominativa es anticipada por una anterioridad idéntica para una cobertura relacionada y conectada, lo que impide el registro que actualmente se intenta.

Así las cosas y conforme a lo anterior, el Tribunal de segunda instancia señaló que la pretensión de que el signo solicitado se distinguirá únicamente por su diseño y por el nombre del tenista NOVAK DJOKOVIC, no pasa de ser una especulación que no se condice con la pretensión registral que en autos se busca.

FOB-MAF

ROL TDPI N°1068-2018
JCG-VHR-MAQ

ENDWARTS

Rechazo de oficio: artículo 19 y 20, letras e) y f) Ley N° 19.039.

<p>Marca solicitada</p> <p>Solicitud N° 1.261.700</p> <p>Solicitante: ABBEX AB</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">ENDWARTS</p> <p>Clase 10: Dispositivos médicos para el tratamiento y / o eliminación de verrugas.</p>
<p>Marcas evocativas son susceptibles de protección marcaria.</p>

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, negando la solicitud toda vez que la marca solicitada correspondería, según su opinión, a una expresión o signo empleado para indicar la destinación y cualidad de los productos pedidos, y, se prestaba para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos.

En efecto, señaló el resolutor de primer grado que, el signo denominativo se estructura en base a los vocablos “end” y “warts” que se traducen al español como “fin de verrugas”, es decir, el rotulo informa de manera directa cual es la finalidad de los productos pedidos, esto es “poner fin a las verrugas”. A mayor abundamiento, señaló INAPI que, el signo solicitado no incorpora elementos adicionales que permitan distinguir adecuadamente el origen empresarial de los productos pedidos.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto, toda vez que en su opinión la marca solicitada “ENDWARTS”, corresponde a un signo evocativo, que, sin llegar a describir los productos solicitados, da una idea acerca de ellos, no siendo susceptible de ser inductivo a error o engaño, por lo cual es capaz de merecer protección marcaria para distinguir productos de la clase 10.

Adicionalmente, el Tribunal señaló que el concepto solicitado, si bien corresponde a un conjunto de palabras de idioma inglés, no son denominaciones de uso habitual en los consumidores, no siendo generalmente conocido su significado para los productos pedidos.

EXPO MERCADO PÚBLICO

Rechazo de oficio: artículo 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039.

<p>Marca solicitada</p> <p>Solicitud N° 1.273.303</p> <p>Solicitante: INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPAÑÍA LIMITADA</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">EXPO MERCADO PUBLICO</p> <p>Clase 41: Organización de eventos con fines culturales; Organización de eventos culturales y artísticos; Organización de eventos de baile; Organización de eventos de carreras automovilísticas; Organización de eventos deportivos en el campo del fútbol; organización de fiestas y recepciones; Organización de seminarios; Organización y conducción de competencias deportivas universitarias y eventos atléticos; organización y dirección de conciertos; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de simposios; Provisión de instalaciones para diversos eventos deportivos, competiciones atléticas y programas de premiaciones; Reserva de asientos para espectáculos y eventos deportivos; Servicios de agencia de boletos para eventos de entretenimiento; Servicios de reserva de entradas y contratación de eventos de ocio, deportivos y culturales.</p> <p style="text-align: center;">Marcas descriptivas deben permanecer a disposición de todos los agentes del mercado.</p>
--

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que el rótulo solicitado correspondía a un conjunto descriptivo, indicativo de los servicios y carente de distintividad para la cobertura solicitada. En efecto, señaló INAPI que, el conjunto pedido está integrado por el término “EXPO”, abreviatura de exposición, esto es la “presentación pública de artículos de la industria o de las artes y las ciencias con fines comerciales o culturales”, seguido del término “MERCADO PUBLICO”, que designa la plataforma electrónica donde los organismos públicos de Chile realizan sus procesos de compras, y los proveedores ofrecen sus productos o servicios. Por tanto, el conjunto incurre en las causales de irregistrabilidad señaladas, no contando con elementos gráficos o denominativos susceptibles de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que en opinión de los sentenciadores, resultaba de público conocimiento que el concepto: “mercado público”, es la plataforma nacional de compras del aparato del Estado, con lo cual, si bien, la marca centralmente buscaba distinguir ferias y eventos y no servicios de compraventa, no puede pasarse por alto que es de uso común la expresión “expo” para distinguir ferias y eventos y otros relacionados, con lo cual, la expresión “expo mercado público”, es un conjunto que habla de una actividad expositiva realizada por el sistema de Mercado Público, para comunicar sus servicios, adelantos o prestaciones al público que son

todos los potenciales oferentes al sistema de compras del Estado, con lo cual, se concluyó que se trata de un conjunto que debe estar disponible en el mercado, sin que sea posible entregar su uso en exclusiva a un único actor mercantil.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1049-2018
JCG-MAQ-CIM

HUB LAB

Rechazo de oficio: artículo 19 y 20, letras e) y f) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.267.494

Solicitante: Universidad Austral de Chile

Marca denominativa:

HUB LAB

Clase 41: Servicios de entrenamiento, formación, capacitación, organización y dirección de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposios y talleres de formación; educación, servicios educativos, enseñanza y organización de exposiciones con fines culturales o educativos. Servicios de edición y publicación de libros, revistas, periódicos, diarios, reportes, manuales, textos.

Marcas descriptivas deben permanecer disponibles para todos los actores del mercado.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha diecisiete de enero del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que el signo pedido resulta irregistrable por tratarse de un conjunto descriptivo, indicativo de cualidad y destinación e inductivo a error en relación con su cobertura. En efecto, INAPI señaló que al tratarse la marca solicitada del conjunto "HUB LAB", que traducida del idioma inglés al español es: "Laboratorio HUB", se está describiendo y designando en forma directa, pero no necesariamente univoca a la cobertura pedida, toda vez que ésta versará o se llevará efecto en un centro de enseñanza, para llevar a cabo una comunidad colaborativa, en que cada miembro aporta con diferentes ideas sobre un determinado asunto, generando opiniones y conexiones al respecto. Además de lo anterior, el órgano administrativo, agregó que el signo pedido no cuenta con algún elemento adicional capaz de otorgarle un grado adecuado de distintividad, no siendo capaz de acceder a registro de marca comercial.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez que en su opinión, la expresión solicitada se ha vuelto de uso común para distinguir oficinas o procesos de transferencias de tecnología, actividad propia de una universidad, que es precisamente el giro del peticionario de autos, de manera que su otorgamiento como registro de propiedad industrial, excluiría a otras potenciales universidades, centros de investigación u actores mercantiles que se dediquen al rubro. En el mismo sentido señaló el Tribunal que, de identificar otro tipo de servicios el signo sería inductivo a error.

LATABOTELLA

Rechazo de oficio: artículo 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.263.412

Solicitante: COMERCIALIZADORA ELORO S.A

Marca denominativa:

LATABOTELLA

Clase 32: Aguas (bebidas), agua pura, aguas minerales (bebidas), agua tónica (bebidas no medicinales), jugos de frutas, néctares de frutas, bebidas de fruta, bebidas carbonatadas, bebidas con sabor a frutas, bebidas no alcohólicas, bebidas energéticas, bebidas isotónicas, zumos de frutas, polvos para preparar bebidas, concentrados para hacer bebidas de frutas y preparaciones para elaborar bebidas.

Marcas descriptivas no son susceptibles de protección marcaria.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil diecisiete, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que la marca solicitada corresponde a una expresión o signo empleado para indicar la cualidad de los productos pedidos. En efecto, señaló INAPI que, el signo pedido se compone de las palabras: “lata”, que como señala la Rae es un "envase hecho de hojalata" y “botella”, que como también expresa la Rae es aquel "recipiente de cristal, vidrio, plástico u otro material, con el cuello estrecho, que sirve para contener líquidos", es decir el signo denominativo que se solicita indica de forma directa las dos formas en que se dispondrán los productos tanto en lata como en botella, indicando una característica de los mismos. A mayor abundamiento, se señaló que en este caso el hecho que las dos palabras, lata y botella, se encuentren unidas como si se tratase de una sola palabra, no desvirtúa el carácter descriptivo que tiene la denominación, pues cada palabra en lo individual tiene un significado y para el consumidor al momento de pronunciar o escuchar ambas palabras, una seguida de la otra, le es imperceptible si se encuentran unidas o no, por lo que no varía el sentido de la denominación. Por último, se indicó que el signo no contiene elementos adicionales que le permitan identificar adecuadamente el origen empresarial de los productos pedidos.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha treinta de mayo del año dos mil dieciocho, el TDPI compartió el razonamiento seguido por el resolutor de primer grado, al estimar que el signo “LATABOTELLA”, resulta incurso en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la ley 19.039, al tener un carácter descriptivo en relación a la cobertura requerida que corresponde, fundamentalmente, a agua mineral y bebidas de la clase 32, productos que habitualmente se expenden en lata o botella, por lo que la

expresión solicitada al limitarse a unir estos dos términos, que deben estar a disposición de los distintos actores del mercado de las bebidas, no logra dar origen a un signo con la distintividad necesaria para recibir amparo marcario.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 735-2018
PFR-CIM-AAP

PORTAL INTELIGENTE

Rechazo de oficio: artículo 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.267.103

Solicitante: Sociedad Portal Inteligente SpA

Marca mixta:



Clase 35: Gestión de negocios comerciales; gestión de negocios y consultoría en organización de empresas; planificación de negocios; servicios de asistencia, asesoramiento y consultoría en relación a planificación de negocios, análisis de negocios, gestión de negocios y organización de negocios; servicios de desarrollo de negocios; supervisión en gestión de negocios. Asesoramiento de eficiencia empresarial; Asesoramiento en el campo de la gestión de negocios y marketing; Asistencia en gestión de actividades de negocios. Servicios de consultas relativos a estrategias de negocios. Desarrollo y planificación de estrategias y conceptos de mercadotecnia. Servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales. Servicios de representación de negocios comerciales. Administración comercial. Peritajes comerciales. Servicios de asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias comerciales. Desarrollo y elaboración de sistemas de fidelización de clientes. Servicios publicitarios; servicios de promoción; administración de publicidad. Operaciones comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. Servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas.

Marcas evocativas merecen protección marcaria como conjunto.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que la marca solicitada hace referencia a un sitio web que ofrece al usuario de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema y que incluye: enlaces webs, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc. En este sentido, el resolutor de primer grado señaló que, un portal en Internet está dirigido a resolver necesidades de información específica de un tema en particular, además, el hecho de que se use en concepto “inteligente” significa que incluye elementos que le permiten recibir información de su entorno, por lo que se trata de un signo descriptivo de los servicios solicitados en clase 35. Por último, el signo resulta carente de distintividad para la cobertura solicitada, al no contar con elementos o segmentos susceptibles de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el resolutor de primer grado, teniendo en especial consideración la existencia de registros previos en la clase 35, como “PORTALREMATE”, “PORTALCLÍNICO” “PORTALES DE NEGOCIOS”, registros N° 1.088.048, 1.190.442, 1.224.328, entre otros. De manera que el análisis de las marcas registradas en la clase, muestra que estos registros, al igual que lo hará el signo revisado, se están distinguiendo por el efecto que producen como conjunto, perspectiva desde la que se concluye que resulta ser un signo meramente evocativos de una parte de la cobertura que intenta amparar, lo que permite otorgarle protección marcaria.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 970-2018

JCG-MAQ-JRN

RUSSIAN RYE

RUSSIAN RYE RUSSIAN RYE RUSSIAN RYE RUSSIAN RYE RUSSIAN RYE

Rechazo de oficio: artículo 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.266.488

Solicitante: "BELUGA MARKET", LLC

Marca mixta:



RUSSIAN RYE RUSSIAN RYE RUSSIAN RYE RUSSIAN RYE RUSSIAN RYE

Clase 33: Vodka.

Marcas que contienen elementos descriptivos pueden ser protegidas como conjunto.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha nueve de abril del año dos mil diecisiete, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que la marca solicitada estaba integrada por términos en idioma inglés cuya traducción al castellano es "CENTENO" y "RUSO," respectivamente. En efecto, señaló el INAPI que, "Centeno" es un cereal de amplio cultivo, utilizado en la elaboración de destilados, mientras que la palabra "RUSO" resulta ser indicativo de la procedencia. Atendido lo anterior, para el resolutor, se trata de un conjunto descriptivo de origen de los productos a distinguir y carente de distintividad. Adicionalmente, estimó que la circunstancia de contar con una etiqueta no logra otorgarle el grado de distintividad suficiente para ser objeto de protección marcaria.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dos de agosto del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto en primera instancia, toda vez que la expresión "RYE", no es una palabra cuyo significado sea conocido por el público medio consumidor, siendo complejo asociarlo con los productos que se intentan distinguir, consideración por la cual, a diferencia de lo resuelto por el órgano administrativo, como conjunto, el signo presentado a registro puede ser marca registrada.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1052-2018
JCG-MAQ-CIM

STAFFJURIDICO

Rechazo de oficio: artículo 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039.

<p>Marca solicitada</p> <p>Solicitud N° 1.262.269</p> <p>Solicitante: Staff Jurídico Ltda.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Staffjurídico</p> <p>Clase 45: Facilitación de información en materia de asuntos jurídicos; mediación; Servicios de abogado; Servicios de asesorías jurídica profesional en trámites de índole legal; Servicios jurídicos; servicios jurídicos relacionados con la negociación de contratos para terceros;</p>
<p>Marcas descriptivas no son susceptibles de protección marcaria</p>

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que el rotulo solicitado está integrada por el segmento “STAFF”, anglicismo referido al personal que forma una organización y por la palabra “JURÍDICO”, que viene a ser un indicativo que describe que el personal al que hace referencia son letrados dedicados a asuntos jurídicos. Por tanto, a juicio del resolutor, la marca solicitada resulta ser es descriptiva, indicativa de contenido y carente de distintividad, a lo que se añade la circunstancia que no cuenta con elemento gráfico o denominativo susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, el TDPI compartió el razonamiento seguido por el resolutor de primer grado, al estimar que la expresión “staff” es una expresión de uso común para referirse a una oficina de orden administrativo y la adición de la expresión que lo acompaña “jurídico”, hace mención a la idea de servicios legales o relacionados con el derecho, todo lo cual, provoca que la frase presentada a registro resulte ser definitivamente un conjunto descriptivo de los servicios a distinguir, lo que impidió pronunciarse favorablemente en beneficio del apelante.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 689-2018
JCG-MAQ-JRN

TATAPALOOZA

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

Marca solicitada	Marca fundante del rechazo de oficio
Solicitud N° 1.271.505 Solicitante: Ilustre Municipalidad de Huechuraba Marca denominativa: <div style="text-align: center;">TATAPALOOZA</div> Clase 41: Espectáculos de variedades, información sobre actividades recreativas, organización en de concursos [actividades educativas o recreativas]. Organización de espectáculos culturales, organización de eventos culturales y artísticos, organización de fiestas y recepciones, organización y dirección de seminarios, producción de espectáculos, representación de espectáculos de variedades, representación de espectáculos en vivo.	Titular: Lollapalooza, LLC Registro N° 1.013.281 y 1.013.279 Marca denominativa: <div style="text-align: center;">LOLLAPALOOZA KIDZAPALOOZA</div> Clase 41: Servicios de entretenimiento; servicios de entretenimiento del tipo de espectáculos musicales; organización y realización de festivales que presentan a grupos musicales, música rock, y servicios de información a través de stands de literatura sobre temas de interés público, servicios de información a través de stands sobre artículos de arte y artesanía relacionados con la música rock; producción de conciertos y giras de conciertos; servicios de entretenimiento de video en línea; conducción de series de conciertos de música; entre otros.
Marcas con similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales no pueden coexistir para servicios similares.	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y sostuvo que la marca solicitada se prestaba para inducir a error o engaño respecto de la procedencia de los o servicios y, además, presentaba semejanza gráfica y fonética respecto de los registros No. 1.013.279, de la marca “LOLLAPALOOZA” y registro No. 1.013.281, de la marca “KIDZAPALOOZA”, ambas inscritas en clase 41.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, atendido que, el signo “TATAPALOOZA”, al incluir íntegramente el segmento “PALOOZA”, limitándose a agregar el término “TATA”, da origen a una expresión que presenta semejanzas gráficas y fonéticas ineludibles con las marcas registradas “LOLLAPALOOZA” y “KIDZAPALOOZA”.

El fallo de apelación hizo presente además que las marcas registradas, constituyen rótulos que han alcanzado un amplio reconocimiento en nuestro medio, vinculado a la cobertura requerida, por lo que existe un riesgo cierto que en caso de otorgarse, los usuarios hagan una asociación entre los signos, que los lleve a concebir que se trata de una misma procedencia empresarial o una nueva versión de los espectáculos que se realizan bajo las

marcas citadas pero esta vez, orientadas a la tercera edad. Por lo anterior y en caso que llegara a ocurrir, correspondería a un supuesto falso, considerando que se trataría de un nuevo titular, todo lo cual lleva a concluir en definitiva que efectivamente se configuran las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

FOB-MAF

ROL TDPI N°1079-2018
JCG-PFR-AAP

VÉNDENOS TU AUTO.COM

Rechazo de oficio: artículo 19 y 20, letras e) y f) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.261.700

Solicitante: Latam Car Group SpA

Marca mixta:



Clase 35: Venta al por mayor y detalle de toda clase de productos y artículos; importación, exportación, abastecimiento, representación y servicios de comercialización (venta al por mayor y detalle) de toda clase de productos de la clase 1 a la 34; venta por catálogo, internet y telefónica de toda clase de productos, artículos y servicios; servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas, servicios de comercio en línea en los cuales el vendedor publica productos para su subasta y donde las pujas se realizan de manera electrónica a través de Internet; servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos y servicios por Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world wide web y redes de bases de datos; reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; promoción de ventas; gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina; administración comercial; asistencia en la dirección de negocios; organización de ferias; eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; asesorías comerciales; publicidad, marketing y relaciones públicas.

Marcas descriptivas deben permanecer disponibles para todos los actores del mercado.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha diecinueve de febrero del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que el conjunto pedido resulta ser descriptivo, de uso común e inductivo a error en relación a la naturaleza de la cobertura a distinguir. Efectivamente, para el resolutor la frase, "VÉNDENOS TU AUTO" se compone del verbo "vender" que es "traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo que se posee", en este caso es un auto y, ".COM", dominio de nivel superior de internet. De este modo, se señaló que se trata de términos genéricos, descriptivos, de uso común y necesarios para la competencia, cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a nadie en particular. Además de lo anterior, se indicó que, en este caso, los elementos

gráficos que se acompañan no logran otorgarle la distintividad requerida para constituirse en marca comercial.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticuatro de julio del año dos mil dieciocho, el Tribunal de segunda instancia confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez que en opinión de los jueces de la instancia, la expresión solicitada resulta ser de uso común y descriptivo en relación a los servicios requeridos, al expresar un mensaje dirigido a los consumidores para que “vendan sus vehículos al titular del establecimiento”, frase que no puede ser otorgada en exclusividad a ninguna entidad, al ser ampliamente usada en el mercado.

Por último y relación a la prueba acompañada, el TDPI estimó que no es posible concluir que el signo solicitado haya adquirido distintividad por medio del uso, por cuanto las imágenes que se acompañaron en la instancia, no contienen fecha cierta de data, y las fotocopias de mails electrónicos corresponden recién del año dos mil diecisiete, que es el año de presentación de la solicitud ante INAPI.

FOB-MAF



ROL TDPI N° 967-2018
CIM-AAP-JRN

II. Demanda de oposición

AGENCIA NEGOCIADORA PB



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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.241.434 Marca mixta:</p>  <p>Clase 36: Servicios bancarios y financieros; excluyendo todas la demás coberturas de la clase.</p>	<p>Registro N° 1.051.125 Titular: ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS PHARMA BENEFITS CHILE LIMITADA Marca mixta:</p>  <p>Clase 36: Servicio de captacion y administracion de fondos de salud previsual y financiamiento de prestaciones de salud. servicios de seguros de salud.</p>
<p align="center">Marcas que presentan semejanzas gráficas y fonéticas en su elemento principal no pueden coexistir para los mismos servicios.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha diecisiete de abril del año dos mil dieciocho, acogió la oposición deducida y ratificó la observación de fondo formulada, basadas en una misma marca, toda vez que, en opinión del órgano administrativo, los signos en controversia presentaban semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado.

En efecto, INAPI señaló que, al confrontar los signos, se advierte que ellos coinciden en el elemento “PB” el cual es presentado como principal y determinante en ambos signos, sin que la adición al pedido de los conceptos “AGENCIA NEGOCIADORA”, ni las diferencias existentes entre los elementos figurativos en pugna, en cuanto a diseño, color y fondo de presentación, resulten suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio. Adicionalmente, cabe agregar la relación de coberturas existente, toda vez que los rubros en conflicto son de la misma naturaleza y clase, lo cual se advierte al revisar los servicios pedidos en la clase 36. En efecto, a juicio del resolutor, se trata de servicios con un mismo destino y que comparten los mismos canales de distribución y puntos de venta, lo que, sumado a la similitud gráfica y fonética, obsta a una coexistencia pacífica en el mercado.

Con fecha veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó la sentencia en alzada, resolviendo de forma similar a INAPI, al considerar que, al cotejar los signos, se


advierte de manera clara, que la marca solicitada coincide con la registrada “PB”, elemento que resulta ser el principal y determinante en ambos signos, sin que la adición del segmento “AGENCIA NEGOCIADORA”, ni los componentes figurativos de diseño, color y la tipicidad de letras, logren otorgarle suficiente diferenciación, a lo que se adiciona la relación de cobertura de los servicios pedidos en la misma clase 36, que son servicios de captación financieros, de forma que se niega el registro para que no se produzca confusión, error o engaño en cuanto al origen empresarial de los servicios a distinguir.

FOB-MAF

ROL TDPI N°1054-2018
PFR-CIM-AAP

AUTOMOTORA CONTINENTAL

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y rechazo de oficio
Solicitud N° 1.251.455 Marca denominativa: AUTOMOTORA CONTINENTAL Clase 12: Establecimiento comercial para la compra y venta de vehículos, en la región metropolitana.	Registro N° 1.140.169 Titular: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div> Clase 12: Cubiertas (neumáticos), ruedas completas, cubiertas macizas para neumáticos; cámaras para cubiertas de neumáticos.
Prueba de uso y ámbito de protección de la marca solicitada fue determinante para concederla y permitir su coexistencia.	

La sentencia de INAPI, de fecha diecisiete de abril del año dos mil dieciocho, acogió la oposición deducida y ratificó las observaciones de fondo formuladas, basadas en una misma marca, toda vez que, en su opinión, los signos en controversia presentan una configuración fácilmente confundible, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, sin que la adición del término de uso común "AUTOMOTORA" al inicio del signo solicitado, permita distinguirla de la marca oponente con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia.

A mayor abundamiento, para el sentenciador se debe considerar, además, la estrecha relación existente entre los ámbitos de protección, lo que permite presumir fundadamente que, de otorgarse la marca solicitada, no podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Con fecha veintinueve de mayo del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó la sentencia en alzada, al considerar que de la comparación entre el signo solicitado "AUTOMOTORA CONTINENTAL", para distinguir un establecimiento de compra y venta de vehículos usados en la clase 12, en la Región Metropolitana; con la marca fundante de la oposición y del rechazo de oficio "CONTINENTAL", que distingue fundamentalmente neumáticos en clase 12, es posible advertir que al incluir el signo requerido el concepto "AUTOMOTORA" hace referencia a un específico acto de comercio, que según la prueba documental que fue acompañada, viene ejerciendo desde hace más de treinta años, lo que se acreditó también con el hecho que el mismo solicitante de autos fue titular de la marca "CONTINENTAL", registro N° 394.034, que distinguía la misma cobertura requerida, la cual coexistió en su momento con la marca de la oponente.

A mayor abundamiento, el Tribunal estimó que, considerando especialmente que el ámbito de protección requerida al no estar referida a la compra y venta de neumáticos o de accesorios de vehículos, sino para autos usados, como una unidad, no se aprecia como de concederse el signo requerido se inducirá en confusión, error o engaño a los consumidores, respecto a la procedencia empresarial de los productos o establecimiento comercial.

FOB-MAF

ROL TDPI N°287-2018
PFR-CIM-AAP

CORONA SUNSETS

Demanda de oposición: artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1° de la Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y rechazo de oficio
Solicitud N° 1.186.907 Solicitante: MODELO MKT DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Marca denominativa: <div style="text-align: center;">CORONA SUNSETS</div> Clase 32: Cerveza. Clase 41: Organización de exposiciones con fines educativos, culturales o de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, organización y facilitación de torneos, conciertos, programas de radio, competencias y exhibiciones deportivos; servicios de entretenimiento y educación en el ámbito del entretenimiento deportivo y no deportivo, en el ámbito de la educación, la cultura, y de competencias deportivas, culturales y de educación; organización y dirección de conciertos; producción y grabación de programas de radio, películas, cortometrajes y documentales.	Oponente: Comercial Raidas S.A Registro No. 1.166.310 Marca denominativa: <div style="text-align: center;">SUNSET</div> Clase 41: Organización de exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos con fines educacionales, culturales, deportivos. Se formulan observaciones de fondo en base a la misma marca citada por el oponente y en base al registro No. 1.175.015 de la marca CERVEZA SUNSET que distingue cervezas de la clase 32.
Marcas fonética y gráficamente similares no pueden coexistir para distinguir los mismos servicios.	

La sentencia de INAPI, de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, acogió la oposición, ratificó las observaciones de fondo en base al registro previo de la marca "SUNSET" y rechazó la marca pedida para los productos de clase 32, y para "Organización de exposiciones con fines educativos, culturales o de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, organización y facilitación de torneos, conciertos, programas de radio, competencias y exhibiciones deportivos; servicios de entretenimiento y educación en el ámbito del entretenimiento deportivo y no deportivo, en el ámbito de la educación, la cultura, y de competencias deportivas, culturales y de educación; organización y dirección de conciertos; producción y grabación de programas de radio, películas, cortometrajes y documentales", de la clase 41, atendido a que los signos en controversia presentan una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, ya que no se advierten en la marca solicitada elementos que al confrontarla con el signo invocado por el actor, permitan distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia.

Con fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, el TDPI revocó la sentencia de primera instancia en lo que se refiere a la clase 41, dado que el signo requerido, considerado como conjunto, presentan suficientes diferencias gráficas y fonéticas con la marca “SUNSET”, fundante de la oposición y del rechazo de oficio, por lo que no se producirá confusión, error o engaño en el mercado con relación al origen empresarial de los respectivos servicios.

A mayor abundamiento, el Tribunal consideró que en clase 41, existen otras marcas a nombre de distintos titulares que se integran con la expresión “SUNSET”, como son, a vía ejemplar: el registro N° 1.190.300, del signo “SUNSET LO BARNECHEA”; el registro N° 846.994, del signo “SUNSET DISCOTHEQUE”; y el registro N° 930.549, del signo “NEW SUNSET ENTERTAINMENT”.

Respecto de la clase 32, el apelante renunció a sus pretensiones, por lo que el Tribunal consideró innecesario emitir pronunciamiento sobre dicho particular.

El oponente presentó recurso de casación ante la Excelentísima Corte Suprema, el que fue acogido con fecha seis de junio del año dos mil dieciocho y que se fundó en la falsa aplicación de los artículos 16 y 20 letras f) y h) de la Ley del ramo. En efecto, señaló la Corte que las marcas en conflicto pertenecen a la misma clase, coincidiendo plenamente en la cobertura de los servicios amparados y, desde el punto de vista gráfico, la seña solicitada contiene íntegramente a la fundante del rechazo de oficio y de la oposición, siendo ambas de carácter denominativo.

Conforme a ello, para el Tribunal de casación, la comparación de los signos en disputa debe comprender necesariamente el examen de todos los componentes figurativos y gráficos de las marcas en litigio, especialmente de la requirente, que se conforma con el elemento denominativo “CORONA SUNSET”. Asimismo, señaló: “la apreciación debe practicarse de acuerdo a la *ratio legis* de la causal de prohibición de registro consagrada en la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que discurre sobre la posibilidad de confusión de las señas en conflicto y la consecuente pérdida de distintividad extrínseca. Ello obligó a evaluar dicho evento en relación al grado de conocimiento del público consumidor, la utilización de las señas en el tráfico económico, e incluso la publicidad de la marca comercial. Así considerado, resultó evidente que existen semejanzas determinantes entre las marcas en litigio, atendida su grafía y composición, produciéndose el riesgo de confusión entre ellas”.

Por último, en cuanto a la causal de la letra f) del artículo 20 de la Ley referida, la Corte señaló que es importante tener en consideración que ella se relaciona con el origen empresarial de la marca y la cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, lográndose colegir, del tenor de la discusión en estos antecedentes, que el conflicto gira en torno a la procedencia corporativa de determinados servicios de la clase 41.

Sobre esta hipótesis normativa, la Corte estimó necesario hacer presente que se trata de una causal residual de prohibición de registro que discurre respecto de la posibilidad de que entre las señas en conflicto se produzca una identidad o semejanza conceptual, hipótesis que aparece del análisis del signo pedido, generando el riesgo de error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretende cubrir, por

lo que le resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial.

La sentencia fue acordada con los votos en contra de los Ministros Señores Künsemüller y Dahm, quienes fueron del parecer de rechazar el recurso deducido, atendido que en la especie no se han producido los yerros acusados, conclusión a la que arriban teniendo en particular consideración que la composición del signo solicitante es de carácter plural y que su segmento principal es uno diverso del que constituye el signo oponente, por lo que no se advierte el riesgo de error y confusión que las causales de irregistrabilidad aplicadas pretenden enervar.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 108-2017
VHR-MAQ-EBMEXCMA. CORTE SUPREMA
ROL N° 31.904-2017

INTERNET OF THINGS TU VIDA CONECTADA



Demanda de oposición: artículos 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.255.327 Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 38: Telecomunicaciones; difusión de programas radiofónicos o de televisión; servicios de difusión inalámbrica; difusión de programas de televisión; difusión de programas de radio; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; servicios de radio búsqueda [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; radiodifusión; entre otros.</p>	<p>Registro N° 1.051.125 Oponentr: Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.</p> <p>Indica el oponente que el signo solicitado es carente de novedad y distintividad, genérico, de uso común y descriptiva de los servicios a distinguir, por cuanto “Internet of things”, corresponde a la traducción del idioma inglés al español a las expresiones “el Internet de las cosas”, por lo que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet.</p> <p>Agrega que INTERNET OF THINGS, lo destacado dentro del conjunto marcario pedido, hace una relación directa a las funciones de los servicios solicitados, cumpliendo los otros elementos del mismo TU VIDA CONECTADA, “una función de bajada o frase de propaganda” y que todo lo anterior, no se altera por el hecho que INTERNET OF THINGS sea en idioma inglés, por cuanto dicho idioma, es ampliamente dominado por la población</p>
<p>Marcas descriptivas no son susceptibles de protección marcaria.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha treinta de abril del año dos mil dieciocho, acogió la oposición deducida toda vez que, el signo en estudio del tipo mixto, está integrado de las INTERNET DE LAS COSAS TU VIDA CONECTADA, donde INTERNET OF THINGS dice relación con otorgar conexión de internet a todo tipo de dispositivos.

Así, analizada la marca solicitada, en su conjunto, en armonía con los servicios específicos de la clase 38 pedidos, es posible concluir que se trata de una marca carente de distintividad, genérica y de uso común, como lo sostiene el actor su demanda, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.


Con fecha treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó la sentencia en alzada, toda vez que consideró que el centro distintivo del rótulo presentado a registro es la frase “INTERNET OF THINGS”, de manera que si bien, el conjunto que aspira a ser marca registrada es “INTERNET OF THINGS TU VIDA CONECTADA”, este último segmento “tu vida conectada” es incapaz de diluir la fuerte presencia que posee “INTERNET OF THINGS”, frase que es notoriamente conocida para distinguir el uso de internet para el control de cosas o artefactos.

FOB-MAF

ROL TDPI N°1197-2018
MAQ-CIM-JRN

JETSMART FLY SMART. FLY YOUR WAY.

Demanda de oposición: artículos 19 y 20, letras f) y g), Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.239.284 Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Administración de programas de fidelización de consumidores; administración y gestión de negocios; agencias de exportación e importación; análisis de datos de negocios; asesoramiento e información sobre servicios de clientes y gestión de productos y precios en sitios de Internet en relación con compras realizadas a través de Internet; gestión de una empresa aérea; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; publicidad y promoción de ventas en relación con productos y servicios, ofrecidos y pedidos a través de telecomunicaciones o medios electrónicos; relaciones públicas; selección de personal; servicios de publicidad y promoción de ventas.</p> <p>Clase 39: Embalaje y depósito de mercancías; servicios de agencia de viajes, en concreto reservas y contratación de transporte; servicios de carga aérea; servicios de facturación y recepción de equipaje para aerolíneas no incluida la inspección de seguridad; servicios de logística que comprenden el transporte, almacenaje y distribución de productos; servicios de planificación de vuelos; servicios de transporte aéreo; transportación de pasajeros y equipaje de pasajeros; transporte fluvial; transporte marítimo; transporte terrestre.</p>	<p>Titular: JETSMARTER INC. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">JETSMARTER</p> <p>Argumenta der titular de la marca JETSMARTES en los Estados Unidos de Norteamérica específicamente en las clases 35 y 39, donde goza de fama y notoriedad.</p> <p>Señala que los signos confrontados poseen similitudes gráficas y fonéticas evidentes.</p> <p>Agrega el actor que existe relación de coberturas entre los signos en conflicto.</p>

Protección de marcas famosas y notorias. Prueba respecto al uso.

La sentencia de INAPI, de fecha diecinueve de marzo del año dos mil dieciocho, acogió la oposición deducida toda vez que en su opinión, el actor mediante copias de certificados de registros, especialmente, copia simple de registro N°1.310.393, correspondiente a la marca JETSMARTER (para las clases 35 y 39), otorgado a su nombre por la OAMI (Oficina para la Armonización del Mercado Interior), el veinte de junio de dos mil dieciséis, logró acreditar fehacientemente la creación e inscripción previa de la marca JETSMARTER.

Adicionalmente, INAPI señaló que el actor logró acreditar que dicha marca gozaba de fama y notoriedad a la fecha de solicitud de la marca de autos en Chile, a lo que agregó que los signos en controversia presentan una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético. En efecto, señaló que: “al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ellos coinciden en la expresión “JETS MART”, sin que la supresión al signo pedido del segmento ER, la adición de complementos, ni la utilización de una etiqueta consistente en la expresión pedida en color negro con fondo blanco, resulten suficientes para distinguir un signo del otro, a lo que debe agregarse la relación de coberturas existentes entre los signos en pugna”.

Con fecha siete de junio del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó la sentencia en alzada, estableciendo que el centro de la discrepancia radica en determinar si concurren los requisitos copulativos contemplados en el artículo 20 letra g) de la Ley 19.039. Vale decir, corresponde establecer si se está en presencia de un signo igual o semejante en forma de poder confundirse con otro registrado fuera de Chile para los mismos servicios, siempre que dicha marca sea famosa y notoria en su país de origen en el sector pertinente del público que habitualmente consume dichos servicios, así como establecer si el eventual otorgamiento de la solicitud se prestaría para inducir a error o engaño a los usuarios respecto del origen empresarial de los servicios.

Dicho lo anterior, el Tribunal señaló que: “si bien pueden establecerse similitudes entre los signos, se tuvo presente que la prueba aportada por la oponente consistente fundamentalmente en fotocopias simples, no lograron formar convicción respecto a la fama y notoriedad de la marca en el país de origen con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud”.

Agregó el Tribunal que las marcas famosas y notorias constituyen una excepción al principio de especialidad marcaria, puesto que la fama y notoriedad corresponde a una categoría especial de marcas que adquieren conocimiento extensivo en el sector pertinente del público al que van dirigidos los productos o servicios, mediante su posicionamiento a través del tiempo, la inversión desplegada y, en general, el prestigio adquirido. En este sentido, se indicó, las marcas no nacen famosas y notorias, sino que adquieren este carácter al pasar el tiempo, cuando su conocimiento en el mercado se consolida, existiendo muchísimas marcas que jamás alcanzan fama y notoriedad pese al uso real y efectivo.

A mayor abundamiento, si bien no es posible determinar el tiempo exacto que requiere una marca para poder ser catalogada de famosa y notoria, puesto que depende del tipo de producto o servicio, publicidad realizada, inversiones asociadas, entre muchos

otros factores, lo cierto es que resulta indudable que no se trata de un proceso rápido y menos automático.

El fallo de segunda instancia prosigue indicando que la impresión que produce la prueba aportada dice relación con una reciente data, además considera la ausencia de documentos originales emanados de terceros, al consistir la prueba en publicidad y artículos de prensa, impresiones de material bajadas de internet, de manera que, si bien podría dar indicio del uso de la marca “JETSMARTER” en el extranjero, resulta insuficiente para dar por acreditada la fama y notoriedad de la misma.

Por último y en este mismo sentido, se señaló que tratándose de “JETSMARTER” de una marca que no ha tenido uso en Chile, sólo un uso reciente en el extranjero no se vislumbra como podría resultar inductiva a error o engaño entre los usuarios respecto del origen empresarial de los servicios.



FOB-MAF

ROL TDPI N° 842-2018
PFR- AAP-JRN

MARIA ANGELICA VANNI



Demanda de oposición: artículos 19 y 20, letras f) y g), Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.219.819 Marca mixta:</p>  <p>Clase 39: Acondicionamiento de productos de las clases 3, 6, 9, 10, 17, 20 y 25; almacenamiento y reparto de productos de las clases 3, 6, 9, 10, 17, 20 y 25; alquiler de camiones, alquiler de contenedores de almacenamiento; alquiler de contenedores para transportes; transporte en camiones de productos clases 3,6, 9, 10, 17, 20 y 25.</p>	<p>Titular: Industrias Vanni S.A. Marca mixta:</p>  <p>Clase 16: Papel, cartón, artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de papelería; material didáctico; materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta. Clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; material de limpieza. platos de cartón y plásticos. Vasos de polipapel y plásticos. vajilla.</p>
<p>Marcas similares, pero con diferentes campos operativos pueden coexistir. Aplicación del principio de especialidad.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete, rechazó la oposición deducida y ordenó que se concediera a registro la marca pedida, toda vez que, en su opinión, el ámbito de protección de la marca solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con los campos operativos del signo del oponente. A mayor abundamiento, señaló el resolutor que, las coberturas en pugna tienen distintos destinos, no tienen usos complementarios y sus canales de distribución y puntos de ventas son diferentes, por lo que teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, se puede presumir que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

Con fecha uno de agosto del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó la sentencia en alzada, para lo cual se tuvo en especial consideración que la solicitante era titular de la marca denominativa “MARIA ANGELICA VANNI”, según consta en los registros Nos. 1.210.860, 1.210.859, 1.210.858, 1.210.857, 1.210.856, 1.210.855 y 1.210.854, que distinguen productos de las clases 3, 6, 9, 10, 17, 20 y 25 respectivamente, por lo que la solicitud que se intenta, es a vista de la evidencia registral, una mera extensión de la marca

inscrita, por lo que al amparo del artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039, le asiste el derecho exclusivo y excluyente de usarla en el tráfico económico.

A mayor abundamiento, el Tribunal agregó que el signo solicitado “MARIA ANGELICA VANNI” correspondía al nombre de la madre de doña Paz Zamorano Vanni (creadora de la marca), constando en autos una declaración jurada de la misma para uso de ese nombre para fines de registrarlo como marca comercial a nombre de la solicitante.

En contra de la sentencia confirmatoria, se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, el que fue rechazado con fecha once de octubre de dos mil dieciocho por manifiesta falta de fundamentos.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1619-2017
JCGL-CIM-AAPEXCMA CORTE SUPREMA
ROL N° 24.645-2018

NATURED

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.252.233 Marca denominativa: <div style="text-align: center;">NATURED</div> Clase 30: Alimentos a base de avena; arroz; Azúcar; cacao; Café; Café y sucedáneos del café; Café y té; Chocolate; condimentos; edulcorantes naturales; Especies comestibles; Harina alimenticia; helados; Hielo; infusiones que no sean para uso médico; jarabe de melaza; Levadura; Linaza para la alimentación humana; Maíz procesado; miel; Mostaza; Pan; Polvos de hornear; preparaciones a base de cereales; productos de confitería; productos de pastelería; sagú; Sal; Salsas; sémola; Sucédáneos del café y té; tapioca; Vinagres.	Registro N° 930.399 Titular: EMPRESAS CAROZZI S.A. Marca denominativa: <div style="text-align: center;">NATUR</div> Clase 30: Cafe, te, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del cafe; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pasteleria y de confiteria, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Marcas que presentan diferencias gráficas y fonéticas pueden coexistir.	

La sentencia de INAPI, de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, rechazó la oposición deducida, toda vez que, en su opinión, la sola adición al signo de autos del segmento final “ED”, resulta determinante para conferirle una estructura gráfica y fonética diferente al signo del oponente, lo que será fácilmente apreciado por el consumidor, dando lugar a presumir de forma racionalmente fundada que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

Con fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó la sentencia en alzada, estableciendo que entre las marcas en conflicto “NATURED” y “NATUR”, existen diferencias gráficas y fonéticas en atención a que la adición del elemento “ED” en la requerida, logra dotarla de distintividad y diferenciación, respecto de la oponente, lo que

constituye una circunstancia fácilmente advertida por el consumidor, por lo cual es posible su coexistencia en el mercado sin que se produzca confusión, error o engaño respecto a la procedencia empresarial de los productos a distinguir en clase 30.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 696-2018
PFR-CIM-AAP

III. Demanda de nulidad

REY ARTURO

Demanda de nulidad: artículos 19 y 20, letras c), f) y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 1.159.642 Titular: José Eugenio Martínez Silva Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">REY ARTURO</p> <p>Clase 32: Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas isotónicas; bebidas para deportistas; cerveza.</p>	<p>Demandante: Arturo Erasmo Vidal Pardo</p> <p>Señala el demandante que es un futbolista profesional, actualmente uno de los jugadores de fútbol profesional más importante a nivel mundial.</p> <p>Añade que el registro de autos, al ser idéntico al apodo del actor, vulnera la letra c) del artículo 20 de la Ley especial, que impide registrar como signos el seudónimo de una persona natural cualquiera, sin su consentimiento o el de sus herederos en caso de fallecimiento, lo que no ocurrió en esta controversia.</p> <p>Por su parte, se señaló que la existencia de la marca en comentó inducirá a los consumidores a todo tipo de errores y engaños respecto a la procedencia empresarial de los productos a distinguir.</p> <p>Finalmente, el demandante indicó que la inscripción de su seudónimo corresponde a un acto de competencia desleal y contrario a los principios de ética mercantil.</p>
<p style="text-align: center;">Marcas que corresponden a seudónimos deben contar con autorización del verdadero titular. El registro del nombre o seudónimo de una persona conocida, constituye un acto de competencia desleal.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha diecinueve de mayo dos mil diecisiete, acogió la demanda de nulidad deducida en base a lo dispuesto en el artículo 20 letra c) de la Ley 19.039, toda vez que en opinión del sentenciador de la instancia, el concepto de seudónimo no se restringe exclusivamente a artistas e intérpretes de obras artísticas, científicas o literarias, sino que se extiende a otros ámbitos de la cultura y el entretenimiento, incluido el deporte, por lo que en mérito de lo expuesto, al ser el signo impugnado igual al seudónimo del demandante, un destacado jugador de fútbol, no mediando autorización

del mismo para el registro, correspondía acoger la demanda de nulidad fundada en dicha causal.

Respecto a la infracción establecida en la causal de la letra f) artículo 20 del mismo cuerpo legal, INAPI decidió asimismo acoger la demanda en lo que a esta causal se refiere, toda vez que la marca impugnada “REY ARTURO”, inscrita a nombre de don José Eugenio Martínez Silva, corresponde al seudónimo del futbolista nacional y demandante, don ARTURO VIDAL PARDO, quien es conocido tanto por su nombre como por su seudónimo, a saber “REY ARTURO” o “KING ARTURO”, por lo que es posible presumir de manera racionalmente fundada que de mantener la vigencia del registro impugnado a nombre de un tercero, el público consumidor podría verse expuesto a error o engaño, en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los productos que distingue el registro.

Asimismo, INAPI resolvió acoger la demanda de nulidad fundada en la infracción de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 10 bis del Convenio de París, referido a la protección eficaz contra los actos de competencia desleal, toda vez que estimó que de acuerdo a la documentación acompañada, había quedado acreditado fehacientemente que el demandante Sr. Arturo Vidal es y era a la fecha del registro, una figura del fútbol, conocido por su seudónimo, por la generalidad de los consumidores locales, desde mucho antes de la fecha de la presentación de la solicitud que dio origen al registro impugnado, esto es, a lo menos desde el año 2013. Por lo que la conclusión es que el demandado, imitó el nombre, seudónimo y tatuaje característico del demandante para denominar su bebida energética. Tal hecho, señaló el resolutor: “constituye una actitud contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil”.

En contra de lo resuelto, el demandado de nulidad, presentó un recurso de apelación, el que fue fallado por sentencia pronunciada con fecha veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, oportunidad en que se confirmó lo resuelto por INAPI, toda vez que, a juicio de este Tribunal, había quedado demostrado que el Sr. Arturo Vidal Pardo, no otorgó ninguna autorización ni consentimiento para registrar el seudónimo que ha hecho famoso, por un tercero. Además, el fallo consideró que la cobertura de la marca registrada, que lo era para distinguir “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas isotónicas, bebidas para deportistas, cerveza”, de la clase 32, suele ser relacionadas con el deporte y quienes lo cultivan, en especial tomando en consideración que el demandante, ha sido rostro publicitario de campañas publicitarias para bebidas energizantes como Gatorade, por lo que el público consumidor asociará inevitablemente la procedencia de los productos amparados por el registro impugnado, con una iniciativa comercial del demandante o de las empresas que lo contratan en su carácter de figura publicitaria.

Finalmente, el TDPI señaló que nuestra legislación busca evitar y cuando cabe, sancionar, la competencia desleal, la cual existe obviamente cuando quien no es el legítimo titular de un signo distintivo se lo “apropia” para su lucro personal, lo cual quedó acreditado toda vez que el demandado, según la documentación acompañada, imitó el nombre, seudónimo y tatuaje característico del demandante para, de esta manera, denominar su bebida energética, según reconoce el propio demandado a la fecha de presentación de la solicitud, por lo que tenía pleno conocimiento de la nombradía del Sr. Arturo Vidal, su apodo e incluso su tatuaje, aprovechándose así de la fama y prestigio ajeno.

Así las cosas, para el Tribunal el registro de la marca REY ARTURO y de otras como KInG ARTURO, constituyó un actuar torcido con las buenas costumbres, lo que no sólo se traduce en perjuicios no solo para el verdadero creador del signo, sino que también, causa un grave daño al público usuario y consumidor, configurándose un acto de competencia desleal, contrario a la ética mercantil, circunstancia que castiga el legislador con la declaración de nulidad del registro impugnado, en todas sus partes.


En contra de lo resuelto, no se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema.

FOB-MAF

ROL TDPI N°1255-2017
PFR-CIM-AAP

CASINO EXPRESS

Demanda de nulidad: artículos 19 y 20, letras f), g), h) y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 1.063.163 Titular: LOGAM S.A. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">CASINO EXPRESS</p> <p>Clase 37: Servicios de actualización de hardware; computadoras (instalación, mantenimiento y reparación de -); hardware (instalación, mantenimiento y reparación de -); instalación de equipos eléctricos y electrónicos en automóviles; instalación de hardware para sistemas informáticos; instalación de maquinaria; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de seguridad y autenticación; instalación, mantenimiento y reparación de equipos, máquinas y aparatos; instalación, mantenimiento y reparación de hardware y sus periféricos; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de juegos de azar; mantenimiento y reparación de hardware de procesamiento de datos; maquinas (instalación, mantenimiento y reparación de -); entre otros.</p>	<p>Demandante: Sociedad de Alimentos Casino Express Limitada.</p> <p>Indica ser el legítimo usuario y dueño de la misma marca CASINO EXPRESS, que distingue servicios directamente relacionadas con los servicios de la clase 43, la cual además goza de fama y notoriedad en Chile.</p> <p>Concretamente, el actor es titular de los registros N° 807.995, N° 835.241 y N° 959.697, correspondiente a la marca denominativa y mixta CASINO EXPRESS en clase 43 (servicio de restaurant, casinos de alimentación, entre otros):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>De igual forma argumenta que la marca impugnada fue inscrita de mala fe, de manera contraria a las buenas costumbres y a los principios de competencia leal y ética mercantil, al tratarse de una marca notoria y famosa.</p> <p>Finaliza señalando que el mantener el registro bajo estas condiciones, generará en los consumidores error o engaño respecto de la procedencia, género y calidad de los servicios que distingue.</p>
<p>Protección de marca famosa y notoria prima sobre el principio de especialidad marcaria.</p> <p>Si bien la marcas famosas y notorias pueden estar registradas solo en rubros específicos, se asocian a productos o servicios de calidad o dotados de características</p>	

especiales, de modo, que la aparición en el mercado de marcas similares, independientemente del rubro, induce al consumidor a pensar en la marca famosa.

La sentencia de INAPI, de fecha veintitrés de diciembre dos mil dieciséis, rechazó la demanda de nulidad fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, que prohíbe el registro de marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas para servicios idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionada, toda vez que se dio aplicación al principio de especialidad marcaria atendida las coberturas de las marcas en conflicto, por lo que el resolutor de primer grado estimó que, los signos podrían coexistir sin inducir en confusión a los consumidores.

Sin perjuicio de lo anterior, el fallo acoge la demanda de nulidad basada en las letras f) y g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, esto es, por inducir a error o engaño respecto de la procedencia de ciertos servicios, por haberse acreditado la fama y notoriedad en Chile de la marca “CASINO EXPRESS”, a lo que se agregó que las marcas en pugna presentan identidad gráfica y fonética determinantes y una clara conexión entre sus coberturas entre determinados servicios de la clase 37 ⁽¹⁾ y los servicios de clase 43, ambas destinadas de cierta forma al rubro alimenticio. Así las cosas, lo anterior permitió al resolutor presumir de manera racionalmente fundada que el otorgamiento de la marca solicitada, para esos servicios, lesionaría los intereses del titular de la marca notoria registrada.

Finalmente, se rechazó la demanda de nulidad invocada por el demandante fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley No 19.039, toda vez que INAPI estimó que, si bien el actor acompañó abundante material editorial y publicitario de la marca invocada como fundamento para la demanda, éstos resultaron ser insuficientes para que INAPI tuviese por acreditado fehacientemente que el demandado hubiera solicitado y registrado la marca impugnada de mala fe, atentando contra los principios de competencia leal, contemplados en dicha causal de irregistrabilidad. Siendo la fama del actor en el rubro de los servicios de la clase 43 y la conexión entre los servicios solicitados en clase 37, por si solos insuficientes para desvirtuar dichas circunstancias.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de apelación interpuesta por el demandante -que solicitó la nulidad de la totalidad del registro impugnado-, por sentencia pronunciada con fecha veinte de octubre dos mil diecisiete, se confirmó lo resuelto por el órgano administrativo, atendido el principio de especialidad marcaria ⁽²⁾. En efecto, el TDPI resolvió que, analizada la cobertura de los signos, se aprecia que es diferente, no relacionada ni conectada, ya que los registros del actor se limitan a servicios de restaurant y otros, de clase 43. En este sentido, señaló el resolutor de segunda instancia, que la especialidad marcaria, en principio -salvada la existencia de relaciones-, define que podrían existir otros tantos registros a nombres de titulares diversos, para la marca Casino Express, como clases tuviese el clasificador. Así pues, en autos, está

¹ Inapi anula el registro en lo que se refiere a servicios de instalación, mantenimiento y reparación de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras de productos de las clases 29, 30, 31 y 32, de clase 37.

² Toda vez que en definitiva se anuló el registro para los servicios de instalación, mantenimiento y reparación de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras de productos de las clases 29, 30, 31 y 32, de clase 37, que tienen relación con los servicios de restaurante y alimentación de clase 43 y, para lo demás, se mantuvo el registro vigente.

acreditada la existencia de la marca Casino Express, según registros N° 835.241 y N° 959.697, clases 43, del demandante, con los registros N°1.072.611, clase 7, y N° 1.072.613, clase 37 del demandando.

A mayor abundamiento, el Tribunal estimó que: “no hay relación, ni conexión entre los servicios que protegían los registros en conflicto, así, tal cual fueron concedidos; ahora y si bien ese es un asunto que escapa al control de la apelación, es el antecedente, que, junto a lo indicado con anterioridad (principio de especialidad), llevaron al Tribunal a observar que técnicamente la existencia de los registros es perfectamente posible sin inducir en confusión, error o engaño en el público”.

En contra de la sentencia confirmatoria, se interpuso un recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, denunciando como infringidos los artículos 19 y 20 letra g) inciso tercero de la Ley No. 19.039, recurso que fue acogido con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho toda vez que.

En efecto, a juicio del Tribunal de casación, el fallo impugnado cometió un evidente error de derecho, al resultar comprobado y no discutido por las partes, el hecho que, entre los signos denominativos en conflicto, existe una coincidencia tanto gráfica como fonética. Además el sentenciador reprocha el que si bien se reconoce que el demandante es titular de una marca famosa y notoria para distinguir servicios de restaurante y procuración de alimentos, rechaza la demanda de nulidad fundada en el artículo 20 letra g) inciso tercero, para los servicios de clase 37, acudiendo al principio de especialidad para resolver la litis, no obstante que, precisamente el renombre y notoriedad de una marca hace que su protección no sólo se extienda respecto de los productos o servicios para cuya protección se otorga, sino que también abarque a los bienes o prestaciones clasificados en otras categorías, cuando existe algún tipo de conexión, haciendo una excepción al principio de la especialidad que rige esta materia.

El sentenciador señala que lo que busca el legislador es proteger las marcas famosas y notorias para que terceras personas no se apropien o usufructúen de signos marcarios que se encuentran posicionados en el mercado, pues aun cuando estas marcas están registradas en un rubro específico, se asocian a productos de calidad o artículos o servicios que presentan características especiales, de modo, que la aparición en el mercado de marcas similares, independientemente del rubro, induce al consumidor a pensar en la marca famosa.

Así las cosas, para la Corte resultó indudable que los jueces del fondo se pronunciaron con infracción de Ley, lo que influyó en lo dispositivo del fallo, pues al rechazar la nulidad del registro N°1.072.613 del signo “CASINO EXPRESS”, en su totalidad, no dieron aplicación a lo dispuesto en el inciso tercero de la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, no obstante que se configuraba suficientemente sus presupuestos, razones que justificaron acoger el medio de impugnación.

La sentencia fue acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Dahm, quien estuvo por rechazar el recurso de casación interpuesto, al estimar que no se incurrió en los errores de derecho denunciados, pues el arbitrio no hace más que plantear su particular opinión contraria a la alcanzada fundadamente por los falladores, discrepancia que el compareciente sustenta únicamente en su personal apreciación de la conexión de coberturas, así como en lo que supone será la respuesta de los consumidores, y no en virtud

de la equivocada interpretación o aplicación de alguna regla legal que, de no haberse cometido, necesariamente hubiese debido llevar a los magistrados a compartir sus afirmaciones. En definitiva, el recurrente en verdad no persigue la corrección de una vulneración de ley, sino una nueva revisión de la instancia incompatible con la naturaleza del arbitrio ejercido.

Finalmente, la sentencia de reemplazó estableció que las marcas famosas tiene una protección especial que se traduce, entre otros aspectos, en que constituyen una excepción al principio de especialidad, ya que se puede entender que existe error o confusión en marcas de productos o servicios entre los cuales no existe relación de cobertura, pero que guardan algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial que distingue, todo lo cual, busca evitar en los consumidores la probable confusión sobre la procedencia empresarial de los productos.


Así las cosas y, en consecuencia, resultó atendible acoger la causal de nulidad fundada en la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, que se refiere a las marcas notoriamente conocidas, toda vez que conforme a la documentación acompañada por el actor, se acreditó fehacientemente que el demandante es titular del registro “CASINO EXPRESS” para los servicios de clase 43, signo que, a su vez, ha alcanzado fama y notoriedad, a lo cual debe sumarse el hecho que las marcas en conflicto son idénticas, circunstancias todas que impidieron mantener la vigencia del registro N°1.072.613 impugnado a nombre de la sociedad Logan S.A.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 325-2017
PFR-JCGL-MAQEXCMA CORTE SUPREMA
ROL N° 44560-2017

A! BODY TECH

Demanda de nulidad: artículos 19 y 20, letras f), g) y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 802.912 Titular: A! BODY TECH PARTICIPACOES S/A Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 41: Facilitación de gimnasios; facilitación de gimnasios deportivos; entrenamiento de práctica; educación física; facilitación de gimnasios e instalaciones para los gimnasios.</p>	<p>Demandante: Inversiones en Recreación Deporte y Salud S.A. BODYTECH.</p> <p>Argumenta ser titular de solicitudes y registros previos de la marca BODYTECH en más de 20 países en la clase 41.</p> <p>Añade que es líder en el mundo de los servicios dedicados al mercado del fitness, acondicionamiento físico y gimnasios por toda América y que comercializa sus servicios bajo la marca BODYTECH.</p> <p>Añade que es evidente que el registro de autos vulnera los derechos prioritarios del demandante sobre la expresión BODYTECH y manifiesta el absurdo que se produce en este caso, ya que la demandada tiene en estos momentos un privilegio en Chile que le permitiría usar en forma exclusiva y excluyente, prescindiendo del legítimo dueño y creador, una marca en cuya creación, uso y promoción no han tenido ninguna participación, ya que simplemente se limitó a copiarla a un tercero.</p> <p>Prosigue indicando que la marca registrada por el demandado en el año 2008, es idéntica al signo previamente inscrito por el demandante. Finaliza señalando que la marca cuya nulidad se solicita es idéntica a la marca registrada y ampliamente utilizada por el demandante internacionalmente a contar del año 1997 hasta esta fecha.</p>
<p>No es suficiente para acreditar la mala fe de un registro marcario, el hecho que la marca goce de fama y notoriedad en el extranjero.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha diez de mayo dos mil diecisiete, rechazó la demanda de nulidad, toda vez que la demandada opuso en su defensa la excepción de prescripción de la acción de nulidad, basado en el artículo 27 de la Ley N°19.039 ⁽³⁾. Al respecto, INAPI señaló que resulta un hecho indiscutido la circunstancia que entre –la fecha de concesión de la marca A! BODY TECH- y la fecha en que se notificó la demanda, transcurrió con

³ Que señala que la acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

largueza el plazo de cinco años establecido en la citada disposición para interponer demanda de nulidad respecto de una marca comercial. En este sentido, por ser la excepción de prescripción alegada una cuestión de previo y especial pronunciamiento, procedió a pronunciarse en primer lugar sobre ella.

El fallo de primera instancia prosigue analizando si la demandada registró la marca de autos de mala fe, en conformidad a lo exigido el artículo 27 inciso 2° de la Ley N°19.039 (4). Sobre este punto, se señaló que si bien el actor acompañó material registral, publicitario y periodístico de su marca BODY TECH, que acredita que se encuentra profusamente registrada en el extranjero en las clases 5, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 y 44 y que goza de fama y notoriedad, estos antecedentes resultaron ser insuficientes para que se tuviera por acreditado que el demandado solicitó y registró la marca impugnada de mala fe. A mayor abundamiento, si bien las marcas en pugna coinciden en la expresión BODYTECH, existen evidentes diferencias en cuanto a sus etiquetas, lo que no permite concluir que el demandado haya actuado de mala fe.

Así las cosas, INAPI concluyó que no concurriendo en la especie los requisitos exigidos por la referida norma, se acogió la excepción de prescripción opuesta por el demandado y se rechazó la acción de nulidad interpuesta.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, por sentencia pronunciada con fecha siete de junio del año dos mil dieciocho, se confirmó lo resuelto por INAPI, toda vez que, en lo sustantivo, la identidad de los signos sobre la cual el registro apelante pretendió fundar sus alegaciones, no era tal, puesto que el registro demandado contiene también otros elementos, que impiden tratar el caso como un análisis de identidades. Asimismo, señaló el Tribunal, el solicitante posee registros en Chile para una variedad de clases, al punto de sostener que posee una “familia” de marcas, resultando entonces, que, a nivel registral su giro no está únicamente centrado en gimnasios, con lo cual, desde un punto de vista marcario, en el evento de entrar al análisis de fondo, éste también sería un punto a analizar, y que, para efectos de su buena o mala fe, también requerirá un análisis respecto de para que clases podría o no producirse esta mala fe.

El TDPI agregó que: “considerando que el demandante de nulidad pretende acreditar la mala fe del demandado, únicamente en el hecho de su fama y notoriedad en un país extranjero a la fecha del registro y ante la ausencia de otros hechos o indicios-tales como relaciones comerciales, viajes a la fecha de la solicitud al país de la fama y notoriedad a esa fecha desde Chile, compra o uso de productos de la marca impugnada, efectuados por él o por el primer titular del registro impugnado de solicitud, a la fecha del registro, etc. – no se aprecian en autos, capaces de vencer la presunción de buena fe, para resolver en favor del apelante”. En efecto, en el caso sub-lite, se concluyó con los antecedentes que se posee, o pretender que un registro válidamente registrado, muta, para transformarse en un registro de mala fe, por el hecho de sus transferencias posteriores, implica resolver basado en una suposición, lo que contraviene la labor del Tribunal.

En atención a lo anterior, el TDPI compartió lo resuelto por el sentenciador de primer grado, que consideró que no se logró probar la mala fe con que se habría obtenido el

⁴ La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe.

registro impugnado de nulidad, acciéndose la excepción de prescripción de la acción de nulidad de autos.

No se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema.

FOB-MAF

ROL TDPI N°1249-2017
JCGL-VHR-MAQ

EGLE

Demanda de nulidad: artículos 19 y 20, letras f), g) y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 939.583 Titular: GABRIEL LEIVA EGNEM Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;">EGLE</p> <p>Clase 3: preparaciones para limpiar, desinfectar, desodorizar, blanquear, desengrasar y pulir, jabones, perfumes, cera para pisos, detergentes líquidos y en polvo, removedores de manchas y lava lozas.</p>	<p>Demandante: LABORATORIO EGLE SPA.</p> <p>Argumenta ser una empresa con sede en Santiago y que se dedica al desarrollo de preparaciones y detergentes para uso doméstico.</p> <p>Añade que la sigla "EGLE", presente en la razón social de la sociedad de la demandante y la marca EGLE COOPER, registro N° 1.193.658 (de su propiedad), nacen de la abreviación del nombre de su socio fundador Ernesto Gonzalo Leiva Egnem.</p> <p>Señala que el año dos mil siete el socio fundador de Laboratorios EGLE SpA, invitó formalmente a su hermano Gabriel Leiva Egnem (demandado) a formar parte de una sociedad comercial, que se llamaba COMERCIALIZADORA Y ELABORADORA EGLE LIMITADA, que posteriormente sufrió una transformación a una Sociedad Anónima. Durante el año dos mil trece dicha sociedad contrató una empresa para registrar la marca "EGLE" a nombre de la sociedad, pero fue recién el año dos mil diecisiete donde el demandante tomó conocimiento que no se había inscrito a nombre de la sociedad COMERCIALIZADORA Y ELABORADORA EGLE S.A., sino a nombre de Gabriel Leiva Egnem.</p> <p>Finaliza señalando que dada la similitud de los signos en conflicto y considerando la relación contractual existente entre el solicitante y Ernesto Gonzalo Leiva Egnem, socio fundador de la sociedad Laboratorios Egle Spa (de la que el fue parte), la presente solicitud implica un atentado a la competencia leal y a la ética mercantil.</p>
Legitimación activa y doctrina de los actos propios en un proceso de nulidad.	

La sentencia de INAPI, de fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete, primeramente rechazó la excepción de prescripción basada en el artículo 27 de la Ley

N°19.039 ⁽⁵⁾ que fue interpuesta por el demandado y acogió la acción de nulidad, toda vez que se tuvo por acreditada la mala fe, dada la relación comercial previa a la presentación a tramitación del registro impugnado, entre don Gabriel Feisal Leiva Egnem -demandado de autos- y don Ernesto Gonzalo Leiva Egnem - representante de la sociedad demandante Laboratorio Egle Spa. A mayor abundamiento, INAPI señaló que: “el demandado no pudo desconocer el hecho categóricamente establecido que la expresión “EGLE” fue creada y utilizada en el mercado con anterioridad a la presente solicitud por sociedades integradas, entre otros, por él y el demandante de autos, resultando evidente que el demandado tenía conocimiento de la existencia previa de la expresión EGLE, motivo por el cual en la especie no se está frente a una simple coincidencia de la marca, sino derechamente frente al registro por parte del demandado de una marca ajena, constituyendo tales hechos un atentado a la competencia leal y ética mercantil”.

El fallo de primera instancia prosiguió señalando que la demandada opuso en su defensa la excepción de falta de legitimación activa para ejercer la acción de nulidad, la que fundamentó en que, la demandante, por un lado, no poseía derecho alguno del cual naciera la acción que impetra, y, por otra parte, no poseía interés para demandar la nulidad que invoca, de conformidad con lo prescrito en el artículo 5 ⁽⁶⁾ en relación al 26 ⁽⁷⁾, ambos de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. En efecto, el demandado señaló que su alegación encontraba su fundamento en que aparece claro que LABORATORIOS EGLE SPA, carece de interés para demandar la nulidad del registro de la marca EGLE que intenta, desde el momento del propio reconocimiento del actor en orden a que LABORATORIOS EGLE S.A. fue fundada en el año dos mil catorce. En resumen, señaló que, por razones de simple lógica, malamente puede tener interés LABORATORIOS EGLE SPA respecto al registro válido o nulo de la marca EGLE, si la actora había nacido a la vida jurídica con posterioridad a la solicitud marcaria.

INAPI rechazó esta excepción, considerando que, si bien la sociedad demandante se había constituido con posterioridad al registro impugnado, esto se debió, por una parte, a sucesivas transformaciones de la sociedad original Comercializadora y Elaboradora EAGLE Limitada, que derivó en la actual sociedad demandante. Argumenta, además, que la propia Ley de Propiedad Industrial, permite oponerse al registro de una marca o solicitar su nulidad a quien alega haberla usado en el mercado nacional con anterioridad a la solicitud o registro, respectivamente, hecho que fue invocado por el demandante de nulidad en su libelo.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, por sentencia pronunciada con fecha seis de julio del año dos mil dieciocho, acogió la excepción de falta de legitimidad activa, revocando lo resuelto por el sentenciador de primera instancia, toda vez que estimó que el registro cuya nulidad se demanda fue concedido con fecha treinta de noviembre del año dos mil once, esto es, en una fecha en que el demandante de autos

⁵ Que señala que “La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro. La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe.”

⁶ Que señala que “cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo”.

⁷ Que señala que “Procede la declaración de nulidad del registro de marcas comerciales cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 de esta ley.”

LABORATORIO EGLE SpA, no tenía existencia legal, como tampoco su antecesora la sociedad LABORATORIOS EGLE LIMITADA. Así las cosas, el TDPI estimó que la demanda era defectuosa al aparecer como actor una empresa que no tenía existencia legal al momento de obtenerse el registro que cuya nulidad se solicita, más aún cuando alega un mejor derecho por ser creadora de la marca “EGLE” y su uso previo al registro que se impugna, por lo que evidentemente carece de titularidad y de interés legítimo respecto del derecho que se reclama.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema.

FOB-MAF

ROL TDPI N°2321-2017
PFR-CIM-AAP

IV. Recurso de hecho.

DEFENSA HONORARIOS

DEFENSA
HONORARIOS

Recurso de hecho

<p>Marca solicitada</p> <p>Solicitud N° 1256734 Solicitante: Mauricio Esteban Ortega Berríos</p> <p style="text-align: center;">DEFENSA HONORARIOS</p> <p>Marca: DEFENSA HONORARIOS clase 45: “investigaciones judiciales; Investigaciones jurídicas; Servicios de abogado; Servicios de consultoría legal; Servicios jurídicos”</p>
<p>TDPI</p> <p>Los feriados sean regionales o comunales deben respetarse de igual forma que los feriados nacionales.</p>

La peticionaria de autos interpuso recurso de hecho en contra de la resolución del Director Nacional de INAPI que declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de primer grado.

La resolución de INAPI, consideró que la Ley N° 21.065, de 10 de enero de 2018, que declaró el 16 de enero del mismo año, feriado para la Región Metropolitana, por la visita de su Santidad el Papa Francisco, sólo se aplicaba en dicha región y no respecto del resto del territorio nacional. Así, las cosas, el plazo para interponer el recurso de apelación vencía el día 1°, y no el 2 de febrero, como lo pretendía la recurrente, toda vez, que, si bien es cierto el Instituto, se encontraba cerrado por feriado, existían otros medios para hacer llegar el recurso, como el depósito en el buzón establecido al efecto o a través de internet, con lo que I aparte pudo recurrir dentro del plazo legal.

El Tribunal por sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, acogió el recurso, estimó que la norma que decretó el feriado regional del 16 de enero, a saber, la Ley N° 21.065, afectó a todos los solicitantes del territorio nacional y no sólo aquellos de la Región Metropolitana, más aún porque INAPI, se encontraba cerrado por feriado.

Para el sentenciador, la circunstancia de que la parte, pudiese presentar el recurso de apelación depositándolo en el Buzón de INAPI o a través de internet, no es relevante en la especie, toda vez que ellos son medios implementados para facilitar el trabajo de la parte y del Tribunal, pero no significa en ningún caso que la norma legal sobre feriado regional,

no resulte aplicable en la especie. El fallo se refiere, además, a lo ocurrido en las demás oficinas y los Tribunales civiles en general, el referido día 16 de enero, los que no trabajaron; y hace mención a la situación que ocurriría con la parte o la persona que no cuenta con los medios tecnológicos adecuados, y que está obligada a presentar su recurso a través del mesón de atención de usuarios. La particularidad, indica: “Es que el feriado del 16 de enero del 2018, fijado por la Ley N° 21.065, afectó específicamente a toda la Región Metropolitana, donde se encuentra INAPI.

PFP

ROL TDPI N°383-2018
JCGL-VHR-MAQ