



**BOLETÍN DE
JURISPRUDENCIA
MARCARIA**

Contenido

I.	Rechazos administrativos.....	1
	BRIGTLOOK.....	1
	OH MY LIGHT!.....	3
	RB ROYAL BEE.....	5
	ANDINOR.....	8
	COMERCIALIZADORA DE LEASING AUSTRAL.....	10
	ETIQUETA.....	12
II.	Demanda de oposición.....	14
	VALORY MEJORA TU VIDA.....	14
	MARBU DORADA.....	15
	ZUCAFFE.....	17
	ENACOP.....	19
	ABCKIDS.....	21
	CORRE CAMINOS.....	24
	SUPER PERRO.....	26
	PREMIER.....	28
	OLOICA.....	30
	COSTA GALLETA CHAMPAÑA.....	32
III.	Demandas de nulidad.....	34
	DLB.....	34
	JAGUAR.....	36
	ROBERTO CAVALLI.....	38
	MILOGISTIC.....	40
	SANTA CRUZ.....	42

I. Rechazos administrativos

BRIGTLOOK



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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.224.860 Solicitante: INVERSIONES LAR SPA Marca mixta:  Clase 9: Anteojos 3D; Anteojos antideslumbrantes; Anteojos antirreflejo; Anteojos con revestimiento anti reflectante; Anteojos de deporte; Anteojos de sol; Anteojos inteligentes; Antiparras; Audífonos; Auriculares; Catalejos; Cristal óptico; Cristales para gafas de sol; Discos ópticos; Gafas de sol y gafas; Gafas para leer; Instrumentos con lentes oculares; Lentes ópticas; Lentes para anteojos; Lentes para gafas; Lupas.	Registro N° 817.996 Titular: O'HIGGINS S.A.D.P. Marca denominativa: BE BRIGHT Clase 9: Lentes de contacto; estuches para lentes de contacto; marcos para anteojos; anteojos; cristales para anteojos; estuches para anteojos; estuches para quevedos; cadenas para anteojos; anteojos deportivos; gafas de sol.
<p>Inapi rechaza de oficio por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con “BE BRIGHT”. TDPI confirma, estableciendo que se aprecia que los signos en conflicto poseen semejanzas determinantes, al concentrar su denotación en la palabra “BRIGHT” y desde el punto de vista conceptual significan apariencia brillante y sé brillante, lo que acrecienta las semejanzas.</p>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con la marca “BE BRIGHT”, clase 9.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dieciocho de julio del año dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que los signos poseen semejanzas determinantes, al concentrar su denotación en la palabra “BRIGHT”. Así las

cosas “BRIGHTLOOK” versus “BEBRIGHT”, se centran en “BRIGHT” y desde el punto de vista conceptual significan apariencia brillante y sé brillante, respectivamente, lo que se sumará a las semejanzas gráficas y fonéticas, incrementando la posibilidad de confusión, error o engaño en el mercado con relación a la procedencia empresarial de los respectivos productos.

Se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, quién rechazando el recurso estableció por sentencia de fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, señalando que los signos difieren únicamente en los elementos que los acompañan “BE” y “LOOK” de manera que pueden ser fácilmente confundibles, lo que confirma la decisión de rechazar la solicitud, por lo que su coexistencia en el mercado puede inducir a error, engaño o confusión.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 702-2017
VHR– PER – JGLExcma. Corte Suprema
Rol.38127-2017

OH MY LIGHT!

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
<p data-bbox="237 768 755 881">Solicitud N° 1.226.417 Solicitante: OH MY LIGHT DISEÑO E ILUMINACIÓN LIMITADA</p> <p data-bbox="237 927 410 956">Marca mixta:</p> <div data-bbox="365 999 630 1266" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="237 1306 755 2352">Clase 41: Antorchas de iluminación; Aparatos de iluminación con diodos electroluminiscentes [LED]; Bombillas de iluminación; Bombillas eléctricas; Cristales de lámparas; Difusores de luz; Dispositivos de iluminación; Faroles de alumbrado; Filamentos de lámparas eléctricas; Focos [bombillas]; Hachas [antorchas] de iluminación; Iluminadores infrarrojos; Lámparas [aparatos de iluminación]; Lámparas de papel portátiles (chochin); Lámparas para uso en exteriores; Linternas +; Luces eléctricas nocturnas; Luminarias; Plafones [lámparas]; Reflectores de iluminación; Tubos de lámparas; Velas para iluminación; Ventiladores [climatización]"; clase 11 y "Alquiler de aparatos de radio y televisión; Capacitación en el campo del diseño, publicidad y tecnologías de la comunicación; Educación; Enseñanza; Espectáculos de variedades; Exposiciones de arte; Facilitación de instalaciones recreativas; Organización y dirección de simposios; Organización y preparación de exposiciones con fines</p>	<p data-bbox="784 768 1130 841">Registro N° 817.996 Titular: O'HIGGINS S.A.D.P.</p> <p data-bbox="784 887 954 916">Marca mixta:</p> <div data-bbox="885 962 1281 1158" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="784 1201 1393 2053">Clase 41: Clubes social y de todo tipo de deportes. actividades deportivas en general, explotación de instalaciones deportivas; organización de competiciones deportivas. gimnasio, planificación y ejecución de programas culturales y artísticos. Servicios de entretenimiento y esparcimiento. Producción y montaje de programas de radio y televisión. Grabaciones en audio, video y audiovisuales. Producción de espectáculos en general. Servicios de campos de vacaciones, casino y juegos. clubs, de entretenimiento y esparcimiento. Servicios de edición y publicación de libros, revistas, periódicos, diarios, reportes, manuales, textos, programas de computación. Servicios de reporteros. Servicios de fotografías. Servicios de capacitación y educación de todo tipo. Organización y gestión de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones conferencias, seminarios y simposium educacionales y de entretenimiento.</p>

de entretenimiento; Orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación]; Planificación de fiestas; Producción de espectáculos; Programas de entretenimiento por radio; Programas de entretenimiento por televisión; Provisión de información de entretenimiento vía sitios web; Puesta a disposición de instalaciones recreativas; Representación de espectáculos de variedades; Servicios de alquiler de equipo de audio y video; Servicios de exposiciones de arte; Servicios de reporteros.

Inapi rechaza de oficio por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con marca mixta

“O'H”. TDPI confirma, indicando que la letra “h”, juega un rol que las asemeja en lo figurativo.

La resolución del INAPI, dictada con fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete, rechazó de oficio la solicitud marcaría, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 19 y 20 letras f) y h) 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha doce de septiembre del año dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que en los signos en conflicto la letra “o” tiene una presencia preponderante, a lo que cabe agregar, que en ambos casos la letra “h”, juega un rol que las asemeja en lo figurativo, produciendo entonces una asociación no sólo en lo gráfico y fonético, sino que también en lo figurativo, todo lo cual, será motivo de confusión, error o engaño en el público usuario.

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

GCG

ROL TDPI N° 872-2017
VHR – MAQ – EBM

RB ROYAL BEE

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

Marca solicitada	Marcas fundante de la observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.216.439 Solicitante: Farmaceutica Medcell Limitada</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 3: Cosméticos; cremas, geles, aceites, lociones, preparaciones en sprays, lápices y bálsamos para uso cosmético, y para el cuidado de la cara y el cuerpo; dentífricos; preparaciones con filtro solar, fragancias; jabones; productos de perfumería; preparaciones para el cuidado y limpieza del cabello.</p>	<p>Registro N° 868.994 Titular: RECKITT BENCKISER S.AR.I</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">RB</p> <p>Clase 3: Preparaciones de limpieza, para pulir y de abrasión; preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; aditivos para la colada; limpiadores de alfombras; detergentes; jabones; ablandadores de telas; aditivos de colada; preparados quitamanchas; preparaciones de prelavado y para eliminar manchas; almidón; azul de lavar; preparaciones para pulir la cocina y cristalería; preparados descalcificadores y preparados para la eliminación de incrustaciones calcáreas de uso doméstico; removedores de óxido; removedores de grasa; preparaciones para destapar lavaplatos y desagües; preparaciones para la prevención de sarro, oxido o grasa; preparaciones de toilette no medicamentadas; lociones capilares; preparaciones para el cuidado de la piel no medicamentadas; preparaciones cosméticas y de belleza; cremas y lociones cosméticas; cremas, lociones y gels humectantes; exfoliantes; preparaciones de blanqueado todo para uso personal; preparaciones para afeitarse; preparaciones depilatorias; ceras depilatorias; preparaciones, incluidas cremas, gels y mousses, para uso antes, durante y después del afeitado; perfumes; aceites esenciales, preparaciones perfumadas para la atmosfera, incienso y conos de incienso.</p> <p>Registro N° 907.745 Titular: RECKITT BENCKISER S.AR.L Marca mixta: RB</p>



Clase 3: preparaciones de limpieza, para pulir y de abrasión; preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; aditivos para la colada; limpiadores de alfombras; detergentes; jabones; ablandadores de telas, aditivos de colada; preparados quitamanchas; preparaciones de prelavado y para eliminar manchas; almidón; azul de lavar; preparaciones para pulir la cocina y cristalería; preparados descalcificadores y preparaciones para la eliminación de incrustaciones calcáreas de uso doméstico; removedores de óxido; removedores de grasa; preparaciones para destapar lavaplatos y desagües; preparaciones para la prevención de sarro, óxido o grasa; preparaciones de toilette no medicamentadas; lociones capilares; preparaciones para el cuidado de la piel no medicamentadas; preparaciones cosméticas y de belleza; cremas y lociones cosméticas; cremas, lociones y gels humectantes; exfoliantes; preparaciones de blanqueado todo para uso personal; preparaciones para afeitarse; preparaciones depilatorias; preparaciones depilatorias; ceras depilatorias; preparaciones, incluidas cremas, gel y mousses, para uso antes, durante y después del afeitado; perfumes; aceites esenciales, preparaciones perfumadas para la atmosfera; incienso y conos de incienso.

Inapi rechaza de oficio por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con marca denominativa y mixta “RB”. TDPI confirma, señalando que centro distintivo de los signos en conflicto es “RB”, el cual es idéntico en todos ellos.

La resolución del INAPI, dictada con fecha tres de marzo del año dos mil diecisiete, rechazó de oficio la solicitud marcaría, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 19 y 20 letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha doce de septiembre del año dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que sostiene que el centro distintivo de los signos en conflicto es “RB”, que resulta idéntico en todos ellos, lo cual será motivo de confusión, error o engaño en el público consumidor. Además, advierte que los componentes del conjunto “Royal Bee”, son claramente la expresión a que corresponde la abreviación “RB”, motivo por el cual, como conjunto, estos elementos preponderantes siguen siendo semejantes a la utilización aislada de “RB”. Asimismo, la existencia de elementos figurativos no contribuirá a la diferenciación cuando se haga uso de la marca por medios verbales como telefonía u otros.

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

GCG

ROL TDPI N° 763-2017

VHR – MAQ – EBM

ANDINOR

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.220.918 Solicitante: Servicio de Maquinarias y Construcción Andinor Ltda. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">ANDINOR</p> <p>Clase 37: Servicios de construcción de obras mineras; Servicios de construcción industrial, comercial y habitacional, excluyendo obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado y sistema de tratamiento de agua; Servicios de reparación y mantenimiento de toda clase de edificios e instalaciones industriales o extractivas, incluyendo aquellas del sector minero; Arriendo de maquinaria pesada para la construcción en general y faenas mineras en especial; servicio de movimiento de tierras, construcción e instalación de faenas mineras. Prospección y perforación de pozos profundos.</p>	Registro N° 954.316 Titular: AGUAS ANDINAS S.A. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">ANDINO</p> <p>Clase 37: Servicios de construcción, reparación y mantenimiento de obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado, sistemas de tratamiento de agua, aguas servidas y otras obras civiles, inspección de proyectos.</p>
<p>Inapi rechaza de oficio por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con marca denominativa “ANDINO”. TDPI revoca por diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales.</p>	

La resolución del INAPI, dictada con fecha veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, rechazó de oficio la solicitud marcaría, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha quince de septiembre del año dos mil diecisiete, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que al confrontar los signos en conflicto, se pueden apreciar diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, por cuanto “ANDINOR” corresponde a una expresión de fantasía que no tiene significado alguno en nuestro idioma a diferencia del término “ANDINO”, que significa perteneciente o relativo a

la Cordillera de los Andes, también teniendo como acepción “perteneciente o relativo a una aldea de la antigüedad, cercana a la ciudad italiana de Mantua”, por lo que es posible la coexistencia de los signos señalados sin inducir en confusión, error o engaño.

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

GCG

ROL TDPI N° 872-2017

PFR – JCGL – MAQ

COMERCIALIZADORA DE LEASING AUSTRAL

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.226.728 Solicitante: EMPRESAS TATTERSALL S.A. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">COMPAÑÍA DE LEASING AUSTRAL</p> <p>Clase 37: Servicios de lubricación, mantención, pintura, desabolladora, lavado y limpieza de vehículos; mantención y reparación de automóviles y vehículos; de lavado de automóviles; de lavado y limpieza de vehículos y tráileres; de lavado de vehículos motorizados; de alquiler de máquinas de limpieza; de instalación y reparación de alarmas; de instalación y reparación de sistemas de ventilación y aire acondicionado; de engrase de vehículos; servicios de pintura y pulido de vehículos; reparación y mantención de bombas; estaciones de servicios (reabastecimiento de carburante y mantenimiento); servicios de tapicería; de reparación de tapices; de barnizado; vulcanización de neumáticos (reparación); reparación y mantención de barcos, aparatos marítimos y aviones</p>	Solicitud N° 1.225.778 Solicitante: INVERSIONES SERKOMER S.A. Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 37: Limpieza de alfombras y tapetes; Limpieza de cristales de ventana; Limpieza de edificios; Limpieza de edificios [fachadas]; Limpieza de edificios [interiores]; Limpieza de instalaciones industriales; Limpieza de las superficies exteriores de los edificios; Limpieza de tanques de almacenamiento; Limpieza de vehículos; Limpieza de ventanas; Limpieza en seco; Limpieza fachadas de edificios; Limpieza vial; Limpieza y lavado de vehículos.</p>
<p>Inapi rechaza de oficio por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con la marca mixta “AUSTRAL CLEANING”. Solicitud previa N°1.225.778. TDPI revoca</p>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con la marca “AUSTRAL CLEANING”, clase 37, y por resultar inductivo a error en relación a la verdadera naturaleza de los servicios a distinguir, toda vez que incluye el término LEASING, esto es una operación y contrato consistente en el arrendamiento de un bien determinado con la posibilidad de optar por la compra en el periodo pactado, servicio no incluido en la cobertura que pretende distinguir, circunstancias todas, que obstan al otorgamiento de un registro de marca.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, señalando que es posible advertir que en cuanto conjuntos, los signos, presentan diferencias gráficas y fonéticas suficientes como para destacarse uno del otro adecuadamente, sin riesgo de confusión para los usuarios respecto al origen empresarial de los servicios, y que, la circunstancia de incluir la solicitud presentada a registro, el término “LEASING” para servicios en que no se encuentran clasificados las operaciones de esta naturaleza, no será motivo para que los consumidores o usuarios se vean inducidos en error o engaño, respecto de la naturaleza de los servicios prestados.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 1201-2017

PFR – JGL-MAQ

ETIQUETA

Resolución impugnada: resolución de fecha 27 de abril del año dos mil diecisiete, que resolvió el rechazo del recurso de reclamación presentado por la peticionaria, que intentaba impugnar la resolución que declaró abandonada la solicitud, atendido a que no se aclaró en su oportunidad la cobertura pedida en autos.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.238.077

Titular: Subway IP Inc.

Marca etiqueta:



Clase 29: Ensaladas hechas con varios ingredientes, a saber, ensaladas de frutas, hortalizas y vegetales; leche; fruta; papass fritas; manzanas procesadas.

Clase 30: Emparedados y wraps para el consumo dentro o fuera del establecimiento; productos horneados para el consumo dentro o fuera del establecimiento; bocadillos, a saber, pretzels, chips de maíz, chips de tortilla, rizos de maíz hinchados, maíz tostado, tortas, pastelitos, galletas; aderezos para ensaladas, aderezos para ensaladas utilizados en ensaladas, comidas combinadas que consisten principalmente en un sándwich, un bocadillo y un refresco para consumo dentro o fuera del establecimiento, café, té, té helado.

Clase 32: Bebidas, jugos de frutas, jugos de verduras, refrescos, agua embotellada, bebidas aromatizadas con té, bebidas con sabor a café, para consumo dentro o fuera del establecimiento.

Clase 35: Servicios de fidelización de los consumidores con fines comerciales, promocionales y publicitarios, a saber, ofrecer programas de incentivos de recompensas a los clientes mediante la emisión y tramitación de puntos y créditos de fidelidad de los clientes, y tarjetas de fidelización para la compra de bienes y servicios y concursos, sorteos, Premios; Administración de un programa de recompensas de incentivos que permite a los participantes obtener descuentos y bienes y servicios complementarios a través de la membresía; Servicios de pedidos en línea en el campo de la comida para llevar y la entrega; Servicios al por menor relacionados con alimentos y bebidas.

Clase 43: Servicios de restaurante, a saber, suministro de alimentos y bebidas para el consumo dentro y fuera del establecimiento; Servicios de restaurante que ofrece sándwiches; servicios de banquetería; Servicios de comida y comida para llevar; Restaurantes con entrega a domicilio.

Con fecha 31 de enero del año dos mil diecisiete, INAPI formula observación de forma solicitando se corrija cobertura, sin embargo, con fecha 21 de marzo de dos mil diecisiete, la Sra. Conservadora de Marcas declaró abandonada la solicitud tomando como base el incumplimiento de la observación formulada de aclarar los productos y servicios pedidos. La peticionaria, con fecha 27 de marzo de dos mil diecisiete, presenta recurso de reclamación, aclarando la cobertura en el primer otrosí. El Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, por resolución de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, declaró que la solicitud de autos fue objeto de una observación formal en orden a aclarar la cobertura solicitada y que, estas observaciones no fueron contestadas dentro del plazo legal conferido por el artículo 22 de la ley. Señala que, el plazo conferido es un plazo legal y por lo tanto de carácter fatal, el cual venció el día trece de marzo de dos mil diecisiete, y que sólo como consecuencia del abandono decretado por la Sra. Conservadora de Marcas Comerciales, por la vía de la reclamación pretende dar cumplimiento a las observaciones fuera del plazo legal previsto al efecto, por lo que se resuelve no ha lugar al recurso interpuesto.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha doce de septiembre del año dos mil diecisiete, revocó lo resuelto por el INAPI, señalando que debe atenderse a la finalidad de la norma fundante del rechazo, la que no puede ser otra que evitar la corrección de errores formales en la presentación, sin que exista interés de terceros comprometidos en este momento procesal, por lo que, a todo evento, debe primar la corrección de los errores por sobre el rechazo de la solicitud. Además, indica que de la lectura de la parte final del inciso primero del artículo 22 de la Ley del ramo, se aprecia la frase inicial “de no mediar la corrección”, lo que permite al solicitante corregir los errores formales y cumplir lo requerido a través del recurso de reclamación. De esta forma, habiéndose subsanado por la solicitante en el primer otrosí de su presentación de fojas 5 la observación formulada, corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto.

GCG

ROL TDPI N° 1830-2016

VHR- MAQ-EBM

II. Demanda de oposición

VALORY MEJORA TU VIDA

Frase propaganda

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.218.508 Solicitante: ACETOGEN GAS CHILE S.A.	Registro N°1.103.180 Titular: Sindelen S.A.
Frase propaganda: VALORY MEJORA TU VIDA	Frase propaganda: SINDELEN MEJORA TU VIDA
Clase 11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua e instalaciones sanitarias.	Frase de propaganda para ser usada en aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua, de la clase 11.
<p>INAPI rechaza la oposición, teniendo en cuenta la especial configuración de los signos.</p> <p>TDPI revoca el fallo en alzada, señalando que entre las frases propaganda el análisis comparativo debe hacerse entre ellas, sin considerar la house mark a la que se adscriben</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha once de abril del año dos mil diecisiete, rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 19 y 20 letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, señalando que si bien las marcas en conflicto comparten ciertos elementos en común, no es menos cierto que cada signo, respectivamente, logra configurar una identidad y fisonomía propia, lo que permite presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado. A mayor abundamiento, la adición del house mark "VALORY" del solicitante, logran dotar a la marca pedida de la suficiente distintividad y diferenciación

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete, revocó lo resuelto por el INAPI, rechazando acogiendo la oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley, señalando al efecto que el conflicto en autos es entre frases de propaganda, por lo que, si bien es relevante la house mark y el rol que cumple dentro del conjunto marcario, el centro de la comparación es entre las frases de propaganda, de manera que la comparación entre "Mejora tu vida" versus "Mejora la vida", da cuenta de diferencias mínimas que son incapaces de permitir la coexistencia pacífica entre los signos. Así las cosas, la coexistencia de dos signos que comparten de manera idéntica o cuasi idéntica el mismo elemento publicitario para productos relacionados o conectados será motivo de confusión, error o engaño en el público consumidor.

MARBÚ DORADA



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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.138.842 Solicitante: GALLETAS ARTIACH, S.A.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería; helados; azúcar, miel; jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo; creps [filloas]; pasteles; tartas saladas; galletas; preparaciones a base de cereales; masa para productos de pastelería y repostería; refrigerios a base de harinas, refrigerios a base de arroz, refrigerios a base de cacao; refrigerios a base de cereales.</p>	<p>Registro N°782.399 Titular: Mabu S.A.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">MABU</p> <p>Clase 30: Productos de confitería.</p>
<p>INAPI rechaza oposición atendida la especial configuración de los signos. TDPI revoca el fallo en alzada, toda vez que los signos presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes que no permite su coexistencia pacífica en el mercado, atendido a que el término más destacada dentro de la marca mixta de la oponente “MABÚ”, es altamente similar al término “MARBÚ” dentro del signo requerido. Además, poseen la misma caligrafía y color, lo que generará confusión, error o engaño respecto al origen comercial de los productos pedidos de la clase 30, artículos que por lo demás son de la misma naturaleza.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha treinta de noviembre de año dos mil quince, rechaza la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor, lo que permite presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis revocó lo resuelto en primera instancia, señalando que entre “MARBÚ DORADA” y “MABÚ” existen semejanzas gráficas y fonéticas determinantes que no permite su coexistencia pacífica en el mercado, atendido a que el término más destacada dentro de la marca mixta de la oponente “MABÚ”, es altamente similar al término “MARBÚ” dentro del signo requerido, y además poseen la misma caligrafía y color, lo que generará confusión, error o engaño respecto al origen comercial de los productos pedidos de la clase 30, artículos que por lo demás son de la misma naturaleza. La incorporación de “DORADA” resulta insuficiente para imprimir al signo pedido de la distintividad necesaria para poder destacarse adecuadamente respecto de las marcas de la oponente que es titular de una familia de signos que incluyen el segmento “MABÚ”.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 84-2016
RPB-VHR-PFR

ZUCAFFE

Demanda de oposición: artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1° y 26, de la Ley N° 19.039

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p data-bbox="235 755 646 827">Solicitud N° 1.141.389 Solicitante: ZUCAFFE LIMITADA</p> <p data-bbox="235 870 412 903">Marca mixta:</p> <div data-bbox="272 924 570 1225" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="235 1292 760 2220">Clase 43: Alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería; autoservicio (restaurantes de -); Banquetería (servicios de) (Procuración de alimentos); banquetes (servicios de -); bar (servicios de -); bares de comidas rápidas [snack-bars]; cafés-restaurantes; cafeterías; cafeterías de autoservicio; Fuente de soda; restauración [comidas]; restaurantes (servicios de -); restaurantes de autoservicio; salones de té; Sandwichería; servicio de comidas y bebidas [servicios de camareros]; servicio de comidas y bebidas en tabernas; servicios de bares y de catering; servicios de bares y restaurantes; servicios de bares y tabernas; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafeterías y de comedores; servicios de catering a domicilio; servicios de catering en puestos móviles; servicios de comidas rápidas para llevar.</p>	<p data-bbox="781 755 1068 827">Registro N° 1.197.592 Titular: Sergio Potrich</p> <p data-bbox="781 870 956 903">Marca mixta:</p> <div data-bbox="959 903 1206 1300" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="781 1346 1385 1615">Clase 43: Bar, restaurant, fuente de soda, salón de te, cafetería, pizzería, autoservicio, procuración de alimentos y bebidas preparadas para el consumo. Hotel, motel. Alquiler de salas de reunión. Cantinas. Restaurante de Servicio rápido y permanente (snack bar). Casa de vacaciones.</p>

INAPI rechaza la oposición atendida la especial configuración de las marcas en litigio, que logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor.

TDPI confirma el fallo en alzada, las letras en que difieren, “Z” y “L”, tienen una fonía y grafía especial, que les otorga su propia fisonomía capaz de identificarlas adecuadamente en el mercado.

La Excma. Cte. Suprema, acoge casación, y establece que una sílaba que se adiciona al elemento “CAFFE” no dota al conjunto de una fisonomía peculiar y propia que los haga distinguibles.

La sentencia del INAPI, de fecha veinticuatro de diciembre del año dos mil quince, rechazo la demanda de oposición señalando que, dado la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, se logra dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor, lo que permite presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, confirma lo resuelto por el INAPI, signos poseen diferencias suficientes para su coexistencia en el mercado, sin inducir al público en confusión, error o engaño acerca de la procedencia empresarial o características de las coberturas a distinguir. En efecto, las letras en que difieren, “Z” y “L”, tienen una fonía y grafía especial, que les otorga su propia fisonomía capaz de identificarlas adecuadamente en el mercado.

La Exma. Cte. Suprema, acogiendo recurso de casación, estableció que, a partir de la confrontación de las etiquetas en discordia, que existe identidad visual entre ellas, dado que el complemento –una sílaba– que se adiciona a la palabra “CAFFE”, no dota al conjunto marcario pedido de una fisonomía peculiar y propia que lo haga fácilmente distinguible, pues su disposición al inicio de la marca, en el primer segmento, y en los signos opuestos es de dicción débil.

ENACOP

Demanda de oposición: artículos 19 y 20, letras f), g) inciso 3° y h), Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.095.545 Solicitante: Instituto Nacional de Conductores Profesionales Limitada</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 41: Enseñanza, capacitación y formación teórica, técnica y practica de conductores profesionales y no profesionales de vehículos motorizados.</p>	<p>Registro N°1.011.197 Titular: Empresa Nacional de Construccion Enaco S.A.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">ENACO</p> <p>Clase 37: Empresa constructora de viviendas economicas.</p> <p>Registro N° 1.137.775 Titular: Empresa Nacional de Construccion Enaco S.A.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">ENACO</p> <p>Clase 37: Servicios profesionales y de asesoría profesional prestados por profesionales universitarios, egresados de la educación superior y técnicos especializados en las áreas de la construcción, servicios de asesores de construcción, levantamiento de terrenos. Clase 42: Servicios profesionales y de asesoría profesional prestados por profesionales universitarios, egresados de la educación superior y técnicos especializados en las áreas de la ingeniería, arquitectura, topografía, agrimensura y geología; elaboración de planos para la construcción; ensayo de materiales; ingeniería.</p>
<p>INAPI rechaza la oposición, por considerar que los ámbitos de protección son distintos y no relacionados, aplicando principio especialidad marcaria. Respecto a la letra g) inciso 3 ° del artículo 20 de la Ley 19.039, los antecedentes aportados por el demandante resultan insuficientes para establecer una conexión entre los servicios que pretende amparar la marca solicitada y los servicios de las clases 35, 36, 37, 38 y 42, protegidos por la marca ENACO.</p>	

TDPI revoca el fallo en alzada, señalando que entre las frases propaganda el análisis comparativo debe hacerse entre ellas, sin considerar la housemark a la que se adscriben.

Excelentísima Corte Suprema rechaza casación estableciendo que cuando se invocan causales alegadas el análisis del sentenciador debe ser haciendo una evaluación comparativa de las marcas abarcando dos ámbitos diferentes, su estructura y su cobertura.

La sentencia del INAPI, de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil quince, rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 19 y 20 letras f), g) inciso 3° y h) de la Ley de Propiedad Industrial, señalando que los ámbitos de protección son distintos y no relacionados, aplicando principio especialidad marcaria. Respecto a la letra g) inciso 3° del artículo 20 de la Ley 19.039, los antecedentes aportados por el demandante resultan insuficientes para establecer una conexión entre los servicios que pretende amparar la marca solicitada y los servicios de las clases 35, 36, 37, 38 y 42, protegidos por la marca ENACO.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintiocho de junio del año dos mil dieciséis, confirmó lo resuelto por el INAPI.

La Excma. Cte. Suprema por fallo de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, rechazó el recurso de casación deducido por el oponente, estableciendo que en caso que la Litis verse sobre las causales de irregistrabilidad de registro por falta de disponibilidad como las letras f), g) inciso 3° y h) art. 20, imponen al juzgador el deber de efectuar la evaluación comparativa de las marcas abarcando dos ámbitos distintos: su estructura y su cobertura.

En relación a la estructura, señala que importan factores tales como la apreciación global, que consiste en que ésta debe ser considerada al momento del análisis como conjunto; la primera impresión que corresponde a aquella apreciación superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, en el señalado conjunto del símbolo y el elemento relevante o principal.

En lo que respecta al ámbito de cobertura, es necesario contemplar en el estudio, la clase para que se requiere la marca y la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas, ya que establecerse una conexión, nos encontramos en presencia de una excepción a la regla de la especialidad marcaria que debe justificarse suficientemente, acudiendo a factores como la finalidad y naturaleza de los bienes y servicios, los canales de comercialización, y los consumidores de los productos y servicios y si se trata de empresas de rubros de áreas competitivas.

ABCKIDS

Demanda de oposición: artículos 19 y 20 letras f), g) inciso 3° y h), Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p data-bbox="235 677 682 747">Solicitud N° 1.210.354 Solicitante: Inversiones Karhu S.A.</p> <p data-bbox="235 795 412 827">Marca mixta:</p> <div data-bbox="331 854 667 1059" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="235 1085 760 1467">Clase 35: Servicios de compra y venta, en forma directa al público o a través de Internet u otros medios análogos o digitales, de productos de la clase 12, 25 y 28; Promoción de ventas para terceros; Servicios de importación, exportación y representación de productos de la clase 12, 25 y 28; Administración comercial; Trabajos de oficina.</p>	<p data-bbox="782 677 1385 784">Registro N°931 .943 Titular: Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.</p> <p data-bbox="782 833 1062 865">Marca denominativa:</p> <p data-bbox="1052 913 1114 946" style="text-align: center;">ABC</p> <p data-bbox="782 989 1385 1139">Clase 35: Servicios de importación, exportación y representación de toda clase de artículos, excepto los productos de las clases 03, 09, 10 y 16</p> <p data-bbox="782 1188 1385 1295">Registro N° 953.142 Titular: Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.</p> <p data-bbox="782 1344 1062 1376">Marca denominativa:</p> <p data-bbox="1026 1424 1133 1456" style="text-align: center;">ABCDIN</p> <p data-bbox="782 1499 1385 2346">Clase 35: servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos y artículos. servicios de distribución y muestras directamente o por correo. servicios de mercadeo (marketing) y promoción de ventas incluyendo servicios de estrategias de promoción distribución y precio de toda clase de productos y servicios; servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios y descuento; servicios de exhibición y oferta con fines de venta de toda clase de artículos y productos; servicios de venta y comercialización al por mayor y detalle de toda clase de artículos y productos; servicios de distribución de muestras o prospectos directamente o por correo. organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; servicios de organización, explotación o dirección de empresas y negocios comerciales e industriales. servicios</p>

de análisis de costo; de estimación y evaluaciones en negocios. estudios e investigaciones de mercados y de negocios. evaluación de empresas y negocios comerciales e industriales. servicios de apoyo y ayuda en la administración y explotación comercial de empresas. servicios de registro transcripción, composición, compilación transmisión o sistematización de datos. servicios de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios.

Registro N° 1.121.350

Titular: Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.

Marca mixta:



Clase 35: Servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos y artículos. Venta al por mayor y detalle de toda clase de productos y artículos. Servicios de distribución de muestras directamente o por correo. Servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda clase de productos y servicios. Servicios de exhibición y oferta con fines de venta de toda clase de productos. Servicios de organización, explotación o dirección de empresas y negocios comerciales e industriales. Servicios de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios.

INAPI acoge oposición en base a la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley No.

19.039, dado que la marca pedida presenta semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con el signo inscrito al compartir el elemento inicial ABC, sin que el segmento KIDS, ni su elemento figurativo le otorguen distintividad.

TDPI confirma el fallo en alzada.

La sentencia del INAPI, de fecha siete de abril del año dos mil quince, acoge la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, al confrontar las marcas de que se trata, se advierte que el signo pedido presenta semejanzas gráficas y fonéticas

determinantes con el registro inscrito por el oponente, al compartir el elemento principal ABC, sin que la adición del segmento KIDS ni su elemento figurativo resulten suficientes para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios, circunstancias que sumadas a la estrecha relación existente entre los ámbitos de protección de las marcas en pugna.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete confirmó lo resuelto en primera instancia, agregando que en cuanto, a las alegaciones en orden a que solicitud correspondería a una ampliación de los derechos marcarios que ya posee respecto de la marca “ABC KIDS”, cabe señalar que dichos derechos se encuentran radicados en coberturas distintas a la pedida, existiendo respecto de los servicios pedidos una ampliación que acrecienta las posibilidades de confusión, error o engaño para los usuarios, sobre todo en lo que se refiere a los servicios “al público a través de internet u otros medios análogos”.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 1057-2017
PFR-JGL-EBM

CORRE CAMINOS

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.149.906 Solicitante: José Eugenio Martínez</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">CORRE CAMINOS</p> <p>Clase 32: Aguas gaseosas; bebidas isotónicas; Bebidas para deportistas.</p>	<p>Registro N°1.156.513 Titular: Warner Bros. Entertainment Inc.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  <p>ROAD RUNNER</p> </div> <p>Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.</p> <p>Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>
<p>INAPI rechaza la oposición basada en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley No. 19.039, dado que la prueba acompañada no lo es para clase 32, ni tampoco es suficiente para acreditar la fama y notoriedad foránea. Respecto de la letra h) del mismo artículo, aplica principio de especialidad marcaria, y consecuentemente rechaza la letra f) citada.</p> <p>TDPI revoca el fallo en alzada en lo que dice relación a la letra f) del artículo 20 de la Ley No. 19.039, estableciendo que es un hecho público y notorio que “CORRE CAMINOS” corresponde al nombre de un conocidísimo dibujo animado. Que, además, dicha marca se encuentra registrada en Chile y en el extranjero en varias categorías,</p>	

de tal modo que, de concederse el registro, los consumidores la asociaran con el actor.

La Excm. Cte. Suprema, rechaza casación, y establece que el peticionario pretende una nueva revisión de la instancia, lo que no es procedente.

La sentencia del INAPI, de fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, rechaza la demanda de oposición fundada en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley 19.039, señalando que si bien el oponente acompañó pruebas tendientes a acreditar que su marca se encuentra registrada en el extranjero aquellos registros foráneos del signo CORRECAMINOS amparan productos que no son iguales o similares a los de la clase 32 pedidos ni tampoco la prueba acompañada en juico es suficiente para acreditar la fama y notoriedad foránea de la marca fundante de la demanda de oposición para la cobertura de autos, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal de irregistrabilidad invocada.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con uno de marzo de dos mil dieciséis, se revoca el fallo en alzada en lo que refiere a la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo, estableciendo que es un hecho público y notorio que “CORRE CAMINOS” corresponde al nombre de un conocidísimo dibujo animado. Que, la marca “CORRECAMINOS” y “ROAD RUNNER” se encuentra registrada en Chile, en clases 25, 38, 29 y 30, 9, 16, 25 y 28 a nombre del actor, encontrándose registrada también en diversos países. De este modo, el público consumidor asociará la marca pedida al actor y por ende serán inducidos a error o engaño respecto al origen comercial de los productos pedidos.

La Exma. Cte. Suprema, rechaza recurso de casación, estableciendo que el recurrido pretende una nueva revisión de la instancia incompatible con la naturaleza del arbitrio ejercido.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 1720-2016
RPB-JCG-GOLExcma. Cte. Suprema Rol N°
12.217-2017

SUPER PERRO

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

Observación de fondo: artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Demanda de oposición y observación de fondo
Solicitud N° 1.103.520 Solicitante: Champion S.A. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">SUPER PERRO</p> Clase 31: Alimentos para animales	Oponente N° 3: IANSAGRO S.A Deduce oposición en base al artículo 19 y 20 letras e) y f) de la Ley 19.039, por estimar que la marca pedida es un ejemplo patente y evidente de una marca indicativa y descriptiva, carente de distintividad.
<p>Conjunto descriptivo de la destinación y calidad de los productos a distinguir. TDPI revoca, atendido a que no indica de forma directa ningún producto ni calidad de los productos. Corresponde a un signo evocativo. CS acoge recurso casación, al estimar ser descriptivo de la destinación de los productos solicitados.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince, acogió la tercera demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que la marca pedida resulta ser carente de distintividad, ya que analizado el concepto pedido, puede advertirse que éste se compone, de la palabra SUPER, la cual, según el diccionario de la Real Academia Española, significa "preeminencia" o "excelencia" "en grado sumo" ; y por otro del término PERRO, el cual según el mismo diccionario corresponde a "Animal mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos, según las razas, que tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal al hombre", lo cual pone de manifiesto que el conjunto solicitado resulta abiertamente descriptivo de la destinación y calidad de los productos a distinguir en la clase 31, sin contar con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario. Asimismo, el signo pedido resulta indicativo de aquello perteneciente o relativo a los perros, en circunstancias que la marca pedida se solicita para distinguir productos alimenticios para animales en general, cuestión que podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto al verdadero género de los productos que se pretenden distinguir.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis, el TDPI revocó en lo apelado lo resuelto por el INAPI, al estimar que la marca pedida como conjunto no resulta ser descriptiva y carente de distintividad en relación a la cobertura requerida, atendido a que la misma no indica de forma directa ningún producto ni calidad de los mismos, correspondiendo a un signo evocativo que simplemente sugiere éstos, exigiendo del consumidor un acto de inteligencia. Asimismo, no

advierte como la marca requerida puede encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo. A mayor abundamiento, en clase 31 para “alimentos para mascotas o animales”, existen otros registros inscritos a nombre de distintos propietarios que contienen la palabra “DOG” unido a un calificativo que se traduce al español como “PERRO”.

La Excelentísima Corte Suprema, acogiendo recurso de casación, con fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, estableció que lo solicitado registrar como marca en la clase 31, es la expresión SUPER PERRO, el cual contiene dos componentes, el primero referido a una cualidad y el segundo a un animal. SUPER corresponde a una cualidad que se le atribuye a un producto o servicio, expresión que se encuentra excluida de protección marcaria en atención que se relaciona directamente a una condición que se le atribuye, que no permite diferenciar a otros productos de la misma especie. Ésta se encuentra acompañada de la palabra PERRO, término que se refiere a un animal mamífero, que es descriptivo de la destinación de ese producto. En consecuencia, no contando el signo con otro elemento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario se configura la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039

GCG

ROL TDPI N° 351-2016
RPB-JCGL-EBMROL EXCMA. CTE. SUPREMA
N°73810-16

PREMIER



Demanda de oposición: artículo 20, letras t), g) inciso 1° y k) Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.087.809 Solicitante: Importadora y Exportadora Premier Chile Ltda. Marca mixta:  Clase 11: Aparatos de aire acondicionado, cocción, calefacción, refrigeración, iluminación y ventilación; cocinas (aparatos); hervidores eléctricos; instalaciones sanitarias y de baño; parrillas eléctricas; bombillas; cafeteras eléctricas; calentadores de agua; encendedores; hornos de cocina para uso doméstico; linternas; secadoras de ropa eléctricas; tostadores; cocederos.	Titular: INTERLINE BRANDS, INC. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">PREMIER</p> Registros extranjeros para distinguir productos de las clases 1, 3, 6, 11, 17 y 21.
<p>INAPI indica que la marca oponente es famosa y notoria, además presentan plena identidad con la marca pedida. TDPI revoca, al estimar que la marca oponente no ha acreditado ser famosa y notoria en su país de origen ni en otros.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, acoge oposición, ya que conforme a los documentos acompañados por el actor se pudo acreditar que el oponente es titular de la marca PREMIER para distinguir productos de la clase 11 en Estados Unidos y China. Además, el actor acompañó material publicitario relativo a la marca PREMIER para distinguir entre otros, productos de la clase 11, de manera que corresponde se tenga por acreditada la fama y notoriedad de que goza su marca en el rubro de dichos productos. Asimismo, se aprecia que la marca pedida presenta identidad gráfica y fonética con la marca PREMIER inscrita en el extranjero desde a lo menos el año 1999, 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. Así, de concederse la marca pedida, ello daría motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor.

La sentencia del TDPI de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete revoca fallo en alzada, estableciendo al efecto, de la prueba acompañada se desprende que no se ha logrado acreditar que la marca PREMIER del actor para productos de la clase 11 haya sido

usada en forma real y efectiva en Estados Unidos, en una época previa a la inscripción del registro impugnado. Asimismo, no se ha logrado acreditar la fama y notoriedad de dicha marca tanto en su país de origen o en otros, toda vez que consta que ésta habría estado inscrita a nombre de distintos titulares en clase 11 en su país de origen. Igualmente, tampoco puede permitirse que se acredite fama y notoriedad con fotocopias simples, tanto de registros marcarios, como los demás documentos acompañados. De esta forma, tampoco se advierte cómo la marca solicitada sea inductiva a error o engaños en los consumidores.

GCG

ROL TDPI N° 850-2017
PFR – VHR – MAQ

OLOICA

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.216.538 Solicitante: Rosa María Bulnes Petrowitsch y Manuel Alejandro Jacques Parraguez</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 39: Reserva de pasajes; organización de excursiones turísticas. Clase 43: Servicios de reservas de hotel, reserva de alojamientos temporales y reserva de pensiones.</p>	<p>Registro: 870.022 Titular: AGRICOLA, FORESTAL E INVERSORA STA. BEATRIZ LTDA.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">LOICA</p> <p>Clase 29: Jaleas, mermeladas, frutas en jugo, pulpa de frutas, preparaciones dulces en conserva, frutas azucaradas, compotas, huevos, leche y productos lácteos incluyendo queso, mantequilla, margarina, crema, yogurt, almendras preparadas, pasas, maní preparado, nueces preparadas, coco preparado, dátiles preparados; castañas de cajú preparadas; confituras, aceites y grasas comestibles; papas fritas, papas chips, copos de papas, aceites y/o grasas usadas como aderezos.</p>
<p>INAPI rechaza oposición por diferencias gráficas y fonéticas. TDPI revoca al estimar que la letra “O” inicial contribuye a la diferenciación de los signos.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintiuno de abril del año dos mil diecisiete, rechaza la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras h) inciso 1° y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que de la confrontación de las marcas en litigio, es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlas entre sí, ya que si bien las marcas en conflicto comparten el elemento "LOICA", también es cierto que la adición de la letra O inicial y su elemento figurativo logran dotar al signo pedido de una fisonomía e identidad propia. Así, no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha doce de septiembre del año dos mil diecisiete, revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que si bien los

signos se diferencian por la adición de una única letra al principio del solicitado, tal es la “o”, la particularidad en este caso, es que esta adición, además de conformar una palabra diferente con su propia identidad gráfica y fonética, es capaz de desprender al signo “oloica” completamente del significado conceptual que posee la palabra “loica”, lo que contribuye a la diferenciación y permitirá la pacífica coexistencia entre los mismos. Asimismo, también se ha tomado en consideración que el signo presentado a registro posee elementos figurativos que contribuirán a su adecuada diferenciación.

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

GCG

ROL TDPI N° 1037-2017
VHR- MAQ-EBM

COSTA GALLETA CHAMPAÑA



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

Marca solicitada	Argumentos fundantes de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.182.415 Solicitante: EMPRESAS CAROZZI S.A.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 30: Galletas.</p>	<p>Oponente: COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE</p> <p>Artículos 19 y 20 letras e), f) y j), de la Ley N°19.039.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Argumenta que la marca pedida es genérica, de uso común, descriptiva e indicativa de la cobertura solicitada, razón por la cual no es susceptible de amparo marcario. - Además, los usuarios incurrirán en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de los productos que se busca distinguir. - Finaliza señalando que la expresión "CHAMPANA", corresponde al nombre de una región de Francia y además es una famosa Denominación de Origen protegida debidamente en Francia, que distingue un tipo muy especial de vino que se produce en dicha zona francesa, por lo que la D.O. o cualquiera de sus traducciones no puede ser utilizada como marca de ningún tipo de productos. Hace presente el Acuerdo de Asociación entre Chile y La Comunidad Económica Europea, que contiene en su anexo V el marco regulatorio sobre el comercio de los vinos entre ésta, señalando dicho acuerdo normas de protección para las D.O. de ambas partes entre las que se destaca CHAMPAGNE.
<p>INAPI acoge sólo letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, ya que es inductiva a error al incluir la expresión "CHAMPAÑA", que corresponde a una Denominación de Origen protegida en Chile.</p> <p>TDPI revoca otorgando el registro solicitado, como conjunto, sin protección a las palabras "Galletas" y "Champaña" aisladamente consideradas.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis, rechazó parcialmente la demanda de oposición fundada en las causales de irregistrabilidad

contenidas en las letras e) y j) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la marca pedida no resulta ser de genérica, indicativa o descriptiva para la cobertura que pretende distinguir, ya que posee suficiente distintividad. Asimismo, sostiene que considerada la marca en su conjunto es posible concluir que el signo pedido no consiste por sí sola en la denominación de origen invocada por el actor, ya que éste presenta elementos adicionales que la diferencian de cualquier Denominación de Origen registrada o protegida en nuestro país.

No obstante lo anterior, el fallo de primera instancia acoge la oposición fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo, puesto que analizada la marca en su conjunto estima que ésta sería inductiva a error al incorporar la expresión "CHAMPAÑA", la que corresponde a una Denominación de Origen protegida en Chile, por lo que el público consumidor será inducido a error o confusión en cuanto a la procedencia geográfica de los productos de clase 30 solicitados. Además, cabe tener presente que la función esencial de las Denominaciones de Origen es precisamente señalar la procedencia geográfica de los productos amparados y las cualidades especiales de éstos, debiendo velarse por su protección ante cualquier uso que pueda confundir al consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, revocó en lo apelado lo resuelto por el INAPI, rechazando la oposición fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 y señalando al efecto que aunque la marca pedida incorpore destacadamente las expresiones "GALLETAS DE CHAMPAÑA", el que corresponde a un tipo de galletas conocido por el público medio consumidor, conforma un conjunto que al ser leído resalta las expresiones "COSTA" como "GALLETAS DE CHAMPAÑA", por lo cual la distintividad marcaría se origina por la incorporación del segmento "COSTA", que de acuerdo al artículo 19 bis C) de la ley del ramo, se pueden incorporar otros elementos genéricos con tal que se otorgue el registro sin protección a ellos aisladamente considerados. Asimismo, agrega que el hecho que el término "CHAMPAÑA" sea una indicación geográfica o denominación de origen protegida, no varía lo razonado, ya que dicha protección dice relación con un tipo de vino de la clase 33- no con productos de la clase 30, como el caso de autos -así como que es conocido que en Chile la existencia de las galletas de champaña es preliminar al reconocimiento de "champaña" para productos de la clase 33.

Se interpuesto recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema. El fallo de fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, rechazó dicha acción, señalando que el asunto ha sido resuelto observado acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar. Indica, que, si bien la peticionaria busca inscribir las palabras "GALLETA" y "CHAMPAÑA", dichos productos son ampliamente conocidos por el público consumidor, por lo que resulta inverosímil que vayan a confundirse con la denominación de origen francés "CHAMPAGNE", sumado a que ambos pretenden proteger productos de distintas clases. Así, se rechaza el recurso por manifiesta falta de fundamento.

GCG – MAF

ROL TDPI N° 381-2017
PFR-VHR-MAQROL EXCMA. CTE. SUPREMA
N° 36810-17

III. Demandas de nulidad

DLB

Demanda de nulidad: artículos 19, 20 letras f) y h) inciso 1° y 26, de la Ley N° 19.039

Marca impugnada	Marca fundante de la demanda de nulidad
<p>Registro N° 984.789 Titular: Alex Rodolfo de la Barra Santibáñez</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">DLB</p> <p>Clase 37: Servicios de construcción, reparación, mantenimiento e instalación de toda clase de bienes muebles e inmuebles.</p>	<p>Registro n° 886.898 Titular: EMPRESA CONSTRUCTORA D.L.P. LTDA.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">DLP</p> <p>Clase 37: Empresa constructora. montaje, armado y ensamble de estructuras metálicas y no metálicas para construcción. servicios de alquiler de herramientas o de materiales para la construcción. servicios de alquiler de bulldozer y de máquinas para la construcción. dirección y supervisión de obras de construcción. servicios pintura, empapelado, albañilería. loteo y urbanización de terrenos para la construcción de inmuebles. reparación, instalación y mantenimiento de toda clase de productos. servicios de conservación manteniendo el objeto su condición original, sin cambiar ninguna de sus propiedades. asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de reparación y conservación de productos. servicios de construcción, reparación y mantenimiento de obras de infraestructuras de agua potable y alcantarillado, sistemas de tratamiento de aguas servidas y otras obras civiles, inspección de proyectos.</p> <p>Registro N° 905.453 EMPRESA CONSTRUCTORA D.L.P. LTDA.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 37: Empresa constructora. montaje, armado y ensamble de estructuras metálicas y no metálicas para construcción. servicios de alquiler de herramientas o de materiales para</p>

	<p>la construcción. servicios de alquiler de bulldozer y de máquinas para la construcción. dirección y supervisión de obras de construcción. servicios pintura, empapelado, albañilería. loteo y urbanización de terrenos para la construcción de inmuebles. reparación, instalación y mantenimiento de toda clase de productos. servicios de conservación manteniendo el objeto su condición original, sin cambiar ninguna de sus propiedades. asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de reparación y conservación de productos. servicios de construcción, reparación y mantenimiento de obras de infraestructuras de agua potable, alcantarillado y otras obras civiles. Entre otros registros.</p>
<p>INAPI rechaza demanda de nulidad, aplica criterio siglas señalando que basta la sustitución al signo objetado de la última letra P por la letra B, para conformar signos diferentes.</p> <p>TDPI revoca, la letra que se sustituye “P” por “B”, presenta desde el punto de vista fonético, una semejanza importante, en grado de poder generar confusión, error o engaño entre los usuarios respecto del origen empresarial de los servicios</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciséis, rechazó la demanda de nulidad señalando al efecto que el signo del demandante de nulidad está integrado de una sigla DLP por lo que procede aplicar el criterio de las "siglas" que indica que basta la variación de una sola letra, en el caso de autos: Basta la sustitución al signo objetado de la última letra P por la letra B, para conformar signos diferentes.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, revocó lo resuelto por el INAPI, acogiendo la demanda de nulidad, toda vez que la marca impugnada “DLB” se limita a sustituir la letra final presente en las marcas “DLP”, de la demandante, lo que resulta insuficiente para diferenciarlas desde el punto de vista fonético, puesto que se trata de consonantes oclusivas que en este caso particular tienen un sonido muy similar, lo que sumado a la estrecha relación de cobertura, que es posible advertir entre los servicios de clase 37, que amparan los registros de esta clase incluidos en la demanda de nulidad, y los protegidos por el registro cuya nulidad se pide, lleva necesariamente a concluir que de mantenerse la vigencia del registro demandado, se podrán generar confusiones, errores o engaños entre los usuarios respecto del origen empresarial de los servicios.

JAGUAR

Demanda de nulidad: artículos 19 y 20 letras f), g) inciso 1°, h) inciso 2° y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Marca fundante de la demanda de nulidad
Registro N° 801.100 Titular: Laboratorio Arensburg S.A.I.C. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">JAGUAR</p> Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.	Titular: Jaguar Cars Limited. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">JAGUAR</p> Marca registrada en varias jurisdicciones para la cobertura impugnada. Clase 5: todos los productos. Goza de fama y notoriedad, en el ámbito internacional a partir del rubro automotriz.
<p>Inapi acoge la letra g) inciso 3° del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que el demandante acompañó documentación que acredita la creación de la marca. Asimismo, se acompañó copia de registros vigentes en varias jurisdicciones. Se rechaza letra h) inciso 2° del artículo 20 de la misma Ley, dado que, si bien se acompañaron registros, no se acreditó el uso de la marca en el territorio nacional en relación a los productos de la clase 3. TDPI revoca fallo en lo referente a las letras g) inciso 1° y f), establece que en relación al uso real y prolongado de “JAGUAR” en clase 3, en su país de origen, no se ha logrado acreditar efectivamente que la marca haya sido usada en una época previa al registro impugnado. La Excma. Cte. Suprema, confirmó el fallo recurrido.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha doce de agosto de dos mil trece, acoge la letra g) inciso 1°, señalando que el demandante ha sido creador y titular de una profusa cantidad de documentos vigentes en el extranjero, para la clase 3, desde 1990, lo que se acredita con copia de registros vigentes. Atendida la extensión de la protección acreditada en el extranjero y en conformidad a las normas contenidas en la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI, en septiembre de 1999, es posible tener por acreditada la fama y notoriedad de la marca del actor. Rechazo la letra h) inciso 2° toda vez que no logró acreditar el uso de la marca en el territorio nacional en relación a los productos de la clase 3. TDPI por sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciséis revoca el fallo en alzada, señalando que analizada la prueba acompañada

por la actora en relación al uso real y prolongado de “JAGUAR” en clase 3, en su país de origen USA, corresponde a un catálogo de merchandising de diversos productos y catálogos de publicidad referida a esta marca de revistas, la primera sin fecha cierta, y las segundas fechadas el año 2011 y 2012, cabe concluir que no se ha logrado acreditar efectivamente que esta marca para proteger productos de la clase 3, haya sido usada de forma real y prolongada en el Reino Unido, en una época previa al registro impugnado.

Se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, quien por sentencia de cuatro de septiembre de 2017, rechaza el recurso, estableciendo “Que en lo concerniente a la letra g) del artículo 20, el arbitrio expresa que “acreditó el uso de la marca para la clase tres en diversos países, entre ellos el Reino Unido, que es el país de origen”, sin embargo, el fallo de segundo grado estableció que la causal de irregistrabilidad mencionada requiere la concurrencia de ciertas condiciones copulativas, las que no ha sido acreditadas en su totalidad, particularmente no probó que la marca “JAGUAR” “ha sido usada profusamente con antelación a la inscripción del registro impugnado en Chile, en su país de origen Gran Bretaña o en otros”, hechos cuyo establecimiento no se ha denunciado se haya realizado con infracción a las normas reguladoras de la prueba, los que por ende no pueden ser modificados en esta sede de casación y que dejan sin sustento la causal de irregistrabilidad que esgrime el recurso”.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 2062-2015

ROL EXCMA. CTE. SUPREMA
68813-16

RPB- VHR –PFR

ROBERTO CAVALLI

Demanda de nulidad: artículos 19 y 20 letras c), f), g) inciso 1, h) inciso 2° y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Marca fundante de la demanda de nulidad
Registro N° 742.483 Titular: Fabrica de Confecciones Schupper S.A.C. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">ROBERTO CAVALLI</p> Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Alega prescripción de la acción DL N° 958.	Titular: ROBERTO CAVALLI S.P.A Marca denominativa: <p style="text-align: center;">CAVALLI</p> <p style="text-align: center;">ROBERTO CAVALLI</p> Señala ser el creador y primer adoptante de las marcas.
<p>Inapi rechaza la excepción de prescripción fundada en el artículo 31 inciso 4° del DL 958, del año 1931. Señala al efecto que, al no haberse cumplido con los requisitos establecido en dicha normativa, es dable concluir que, a la entrada en vigencia del Convenio de París, no estaba prescrita la acción para reclamar la nulidad impugnada.</p> <p>TDPI revoca fallo de primera instancia, acogiendo la excepción de prescripción, señalando que el DL N° 588 (1925), antecedente del DL N° 958 (1931), no tenía una norma especial, de manera que aplicaban los plazos de prescripción del Código Civil, previendo el artículo 2.515 un tope de 10 años, el que fue modificado por la Ley N° 16.952 de 1968, para limitarlo a 5 años, de manera que, a la fecha del registro de la marca sublite en 1985, de no aplicarse el DL N° 958, la acción prescribía supletoriamente en 5 años.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis rechazó la excepción de prescripción establecida en el artículo 31 inciso 4° del D.L. N° 958 de 1931, estableciendo que entre la fecha de concesión de la marca y la interposición de la demanda de nulidad han transcurrido con largueza el plazo de 2 años. Que, la norma exige para poder ser aplicada en la especie la concurrencia de dos requisitos copulativos: 1-. Que hayan transcurrido a lo menos dos años desde la fecha del registro y 2) que la marca se haya estado usando en el país. El primer requisito se encuentra acreditado, respecto del segundo se señala que no se ha logrado acreditar que la demandada haya usado la marca “ROBERTO CAVALLI” en forma relevante y permanente a partir de la fecha del primer registro, esto es desde el 24 de octubre de 1985. Por otro, lado la jurisprudencia ha establecido que el uso debe ser de buena fe, por parte del usuario de la marca. A este respecto baste con enunciar lo resuelto por la Ilustrísima Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2011, causa Rol 2.179, sobre demanda de nulidad registro N° 568.105 renovación de registro N° 354.445, de la

marca denominativa “O’NEILL”. En dicha oportunidad el máximo tribunal conoció del recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de 2009 que confirmó la de primer grado, que, de oficio, declaró prescrita la acción de nulidad y rechazó la demanda de nulidad. En lo que resulta pertinente para dejar establecido que bajo el imperio del Decreto Ley 958, si bien se disponía como uno de los requisitos de la prescriptibilidad de la acción de nulidad, el uso en el país de la marca registrada, este uso para ser válido debía estar revestido de buena fe.

Se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto con fecha 25 de agosto de 2017, acogiéndose en definitiva la excepción de prescripción de la acción, y estableciendo al efecto; que habiéndose alegado la prescripción de la acción de nulidad del demandado y estando claro que el estatuto aplicable es el DL N° 958, tantas veces citado, cuyo artículo 31 inciso final disponía: “ En ningún caso se podrá solicitar la nulidad del registro de una marca después de haber transcurrido un plazo de dos años desde la fecha de su registro, pero siempre que la marca se haya estado usando en el país”. Al respecto, valga tener presente que el DL N° 588 (1925), antecedente del DL N° 958 (1931), no tenía una norma sobre la prescripción de la acción, de manera que aplicaban los plazos de prescripción del Código Civil, para las acciones judiciales, previendo el artículo 2.515 un tope de 10 años, el que fue modificado por la Ley N° 16.952 de 1968, para limitarlo a 5 años, de manera que, a la fecha del registro de la marca sublite en 1985, de no aplicarse el DL N° 958, la acción prescribía supletoriamente en 5 años. Las partes están contestes sobre el hecho que la marca no se ha usado en Chile, por lo que, habiendo transcurrido 29 años desde el registro en 1985 y la notificación de la demanda de nulidad de 2015, el plazo de dos años previsto en la norma citada, ha sido superado y lo propio sucede con el plazo de 5 años que contemplaba el Código Civil, de manera que sólo cabe declarar prescrita la acción.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 2373-2016
VHR –JGL-MAQ

MILOGISTIC

Demanda de nulidad: artículos 19 y 20 letras f), h), g) inciso 1° y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Marca fundante de la demanda de nulidad
Registro N° 1.112.270 Titular: Mimet S.A. Marca denominativa: <div style="text-align: center;">MILOGISTIC</div> Clase 39: Servicio de almacenamiento, transporte y logística, a saber, seguimiento computarizado de envío, distribución y devolución de paquetes, documentos, materias primas y cargas para terceros. Empaquetado y embalaje de productos.	Registro N° 940.989 vigente hasta 1990 Titular: MIQ LOGISTICS LLC Marca denominativa: <div style="text-align: center;">MIQ LOGISTICS</div> Clase 39: Seguimiento de documentos, paquetes y fletes a través de redes computacionales, intranet e internet. Fama y notoriedad.
<p>Inapi sostiene que la marca fundante de la demanda de nulidad es famosa y notoria pero que existen diferencias gráfica y fonéticamente respecto a la marca impugnada.</p> <p>Asimismo, se rechaza causal letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, ya que la solicitud nacional ha sido rechazada en primera instancia. TDPI revoca parcial, al haber sido concedida la solicitud nacional de la oponente, encontrando ambas marcas similares gráfica y fonéticamente.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, sostiene que corresponde rechazar la demanda de nulidad, fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la solicitud N°940.989, invocada como fundamento de la demanda de oposición, se encuentra actualmente denegada por sentencia definitiva ejecutoriada de fecha 25 de febrero de 2016. No obstante, si bien el demandante logro acreditar que las marcas MIQ y MIQ LOGISTICS gozan de registros previos y vigentes en relación con los servicios de la clase 39, así como también que esta marca goza de gran fama y notoriedad, de la comparación de los signos en conflicto no se advierten semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, habida cuenta que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha doce de septiembre del años dos mil diecisiete, el TDPI revocó parcialmente el fallo recurrido, señalando que aunque los signos en conflicto “MILOGISTIC” y “MIQ LOGISTICS” presentan semejanzas gráficas y especialmente fonéticas relevantes, el demandante ha logrado acreditar solo parcialmente algunos de los requisitos que exige el artículo 20 letra g) inciso primero de la Ley 19.039, como es el hecho que su marca se encuentra registrada en diversos países para

la clase 39, siendo no menos cierto que éste no ha sido capaz de probar que efectivamente la misma ha sido usada profusamente con antelación a la solicitud de inscripción que se impugna en Chile, y que la misma es famosa y notoria para la misma cobertura requerida en autos en su país de origen Estados Unidos o en otros, lo que permite concluir que la demanda de oposición por la referida causal debe ser rechazada. Sin embargo lo anterior, cabe considerar que la solicitud N°940.989, de fecha 14 de febrero de 2011, hoy registro N°1.242.749, de la marca “MIQ LOGISTICS” invocada como fundamento de la demanda de nulidad, que resulta ser anterior a la solicitud del registro de la marca que se impugna de nulidad, corresponde sea acogida en el presente caso conforme lo que dispone la causal de la letra h) del artículo 20 de la Ley del ramo, toda vez que al presentar los signos en conflicto semejanzas determinantes gráficas y particularmente fonéticas, lo que se acrecienta por la composición de los mismos con palabras en idioma inglés, cuya pronunciación resulta dificultosa en español, unido a la colisión de coberturas en clase 39, producirá necesariamente toda suerte de confusiones en el mercado con relación al origen empresarial de los respectivos servicios.

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

GCG

ROL TDPI N° 2424-2016

VHR – MAQ – EBM

SANTA CRUZ

Demanda de nulidad: artículo 20, letras f), g) inciso 1° y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Marca fundante de la demanda de nulidad
Registro N° 882.895 Titular: Marco Antonio Saez Salinas Marca denominativa: SANTA CRUZ Clase 25: vestimentas, zapatos y zapatillas Clase 28: artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; juegos, juguetes. El demandado interpuso excepción de prescripción en virtud del artículo 27 de la Ley N° 19.039, que exige el transcurso de 5 años desde la fecha del registro, para la prescripción de la acción de nulidad.	Titular: NHS INC Marca: SANTA CRUZ Marca extranjera, para distinguir los productos de la clase 25 y 28
<p>Inapi acoge excepción de prescripción ya que no se logró acreditar mala fe por parte del demandado. TDPI revoca, rechazando la excepción de prescripción al tratarse de una marca famosa y notoria en el extranjero y el haber sido adquirida de mala fe por el demandado, y acoge la demanda de nulidad ordenando la cancelación del registro impugnado</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, sostiene que es un hecho indiscutido que el registro impugnado se concedió por primera vez el 25 de mayo de 1998 y por tanto, determina que el cuerpo normativo aplicable en lo que respecta a la prescripción es la norma del artículo 27 de la Ley N° 19.039. Así, el Convenio de París exige en el artículo 6 bis expresamente la concurrencia de dos requisitos copulativos para que no opere la prescripción de la acción de nulidad, esto es, i) que se trate de una marca que tenga el carácter de famosa y notoria, y ii) que el registro impugnado haya sido obtenido de mala fe. Indica que, mediante la prueba acompañada por el demandante en autos, éste último logró acreditar, por una parte, que la marca SANTA CRUZ, se encuentra registrada en el extranjero para distinguir productos de la clase 25 y 28 desde a lo menos el año 1988, esto es antes que la presentación de la solicitud que dio origen al registro impugnado. También agrega, que el demandante no acompañó documentos suficientes tendientes a acreditar que el registro de la marca impugnada, ha sido solicitado y registrado, ni mucho menos utilizado de mala fe por parte del demandado, siendo el giro de la sociedad demandada, por sí solo, insuficiente para desvirtuar dicha circunstancia. Por estos motivos acoge la excepción de prescripción opuesta por el demandado.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha doce de septiembre del años dos mil diecisiete, el TDPI revocó el fallo recurrido, señalando que analizada la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, es posible advertir que a los pocos meses de adquirir la marca cuya nulidad se solicita, el demandado requirió el registro de la etiqueta, que es plenamente coincidente con la que tiene registrada la actora y usa en el extranjero de hace décadas, no puede sino concluirse que a la época de adquisición del registro el demandado tenía conocimiento que las marcas SANTA CRUZ, así como su etiqueta, correspondían a marcas ajenas, por lo que se llega a la convicción que existió mala fe por parte del demandado, por lo que encontrándose acreditada la fama y notoriedad de la marca SANTA CRUZ deben darse por verificados los requisitos exigidos por el artículo 6 bis del Convenio de París que permiten reconocer la imprescriptibilidad de la acción de nulidad. Asimismo, encontrándose acreditada la fama y notoriedad de la marca SANTA CRUZ para las clases 25 y 28, y tratándose el signo impugnado a un término idéntico al registrado en el extranjero, de mantenerse la vigencia del registro se inducirá en los consumidores a toda clase de errores o engaños. Así también, se estima que la causal de irregistrabilidad de la letra j) (actual k) se verifica en el caso de autos, por lo cual se rechaza la excepción de prescripción y acoge la demanda de nulidad ordenando la cancelación del registro impugnado.

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

GCG

ROL TDPI N° 2400-2016
PFR – VHR – MAQ