



**BOLETÍN DE  
JURISPRUDENCIA  
MARCARIA**

---

## Contenido

I.	Rechazos administrativos.....	1
	CHILEAN ETHNIC CHOCOLATE.....	1
	CONDominio PARQUE DURAND.....	3
	LP.....	5
	VILLA FRANCESCA.....	8
	CVC CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL.....	9
	HUMMEL.....	11
	FAST.....	12
	CAPRICHIO.....	13
	LIBRERÍA LOLITA NO PODEMOS VIVIR SIN LIBROS.....	14
	OFERTAS PLAN PREVENCIÓN.....	16
	OSTERÍA VINOTECA.....	18
	ALELI.....	20
	LA FIRMA.CL.....	21
II.	Demanda de oposición.....	24
	BANANA JACK.....	24
	GALERIA LASTARRIA.....	27
	W WANGER.....	29
	DAISEKAI.....	31
	ATK.....	33
	LAS LEÑAS FUENTE SUREÑA.....	35
III.	Demanda de nulidad.....	37
	MALL PLAZA EGAÑA.....	37
	BIOFORTE.....	40

## I. Rechazos administrativos

### CHILEAN ETHNIC CHOCOLATE

**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° 1.281.290 Solicitante: Soc. ADC, Altazor y Lobos Ltda. Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 30:</b> Chocolate con leche, bombones de chocolate, golosinas de chocolate, productos de cacao, harinas y cereales, productos de pastelería y confitería.</p>	Titular: Samuel Alberto Taborga Navarro Registro N° 1.260.412 Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 30:</b> Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>
<p><b>Marcas que comparten una expresión pueden coexistir si presentan elementos complementarios disímiles.</b></p>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha doce de septiembre 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 requerida a registro presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto a la previamente inscrita “ETHNIQ” en clase 30, por lo que su registro inducía 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 veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que estimó, que en su opinión, cotejado el signo solicitado con la fundante del rechazo de oficio, ambas marcas mixtas, era posible advertir que conformaban rótulos disímiles, con un diseño, tipologías de letras y elementos complementarios, como la presencia de las palabras “CHILEAN” y “CHOCOLATE”, los que no se encuentran presentes en la citada para el rechazo de oficio.

Co estos antecedentes, al comparar las marcas, no obstante que los signos compartían un elemento común, en este caso la palabra “ETHNIQ”, se estimó que debían privilegiarse las diferencias por sobre las semejanzas, llegando a la convicción que, en este

caso, se configuraban signos con una fisonomía propia lo que permitía su coexistencia en el mercado, sin inducir en confusión, error o engaño, en el público consumidor respecto de la procedencia de los productos en clase 30.

FOB – MAF

ROL TDPI N°1777-2018  
JCG- AAP-JRN

## CONDOMINIO PARQUE DURAND

**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° 1.280.125 Solicitante: Inmobiliaria y Constructora Nueva Providencia Limitada Marca mixta:	Titular: Inmobiliaria Providencia Limitada Registro N° 1.274.522 Marca mixta:
	
<p><b>Clase 38:</b> Servicios de comunicación vía Internet. Facilitación de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional, alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática y/o páginas Web. Servicios de transmisión, emisión y difusión de programas hablados, radiados y televisados. Servicios de agencia de noticias para transmisión electrónica. Servicios de telecomunicaciones, incluyendo transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, de texto, de fax, video, imagen, datos y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino.</p>	<p><b>Clase 38:</b> Servicios de comunicación vía Internet. Facilitación de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional, alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática y/o páginas Web. Servicios de transmisión, emisión y difusión de programas hablados, radiados y televisados. Agencias de información y prensa. Servicios de telecomunicaciones, incluyendo transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, de texto, de fax, video, imagen, datos y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino.</p>
<p><b>Etiquetas similares no pueden coexistir en el mercado para los mismos servicios, en la medida que la impresión de conjunto sea inductiva a error.</b></p>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veinticuatro de agosto 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 presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto a la previamente inscrita “CONDOMINIO PARQUE KRAHMER” en clase 38, por lo que su coexistencia inducía en confusión, error o engaño

respecto de la procedencia o cualidad de los servicios impidiendo su adecuada concurrencia mercantil.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintiséis de noviembre del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el resolutor de primer grado, atendido que las etiquetas en conflicto, presentaban un diseño muy similar y la misma disposición de líneas.

La resolución se refirió especialmente a la figura geométrica que contiene el diseño, en cada uno de los casos, indicando que el cuadrado en el que se inserta el concepto denominativo, presentar igual diseño de etiqueta y mismo tipo de tipografía, disposición y lugar de las letras, lo que será inductivo en confusión, error o engaño, en el público consumidor respecto de la procedencia de los servicios solicitados.

En este sentido, no resultó relevante que la denominación incorporada en cada rótulo, fuera diferente, toda vez que se prefirió privilegiar la presencia de conjunto, que para el resolutor era marcadamente similar.

FOB – MAF

ROL TDPI N°1687-2018  
MAQ-CIM-AAP

## LP

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

Marca solicitada	Observación de fondo
<p data-bbox="228 467 781 502">Solicitud N° 1.251.802</p> <p data-bbox="228 502 781 537">Marca mixta:</p> <div data-bbox="431 639 542 763" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="228 814 781 1943"><b>Clase 9:(C)</b> Grabaciones sonoras musicales; discos ópticos de almacenamiento de datos en formato digital (CDs) y disco óptico de almacenamiento de datos (DVDs) con música y musicales, archivos pregrabados de música, musicales descargables; carcasas para teléfonos inteligente; grabaciones de audio y vídeo, software [programas grabados]; altavoces, productos electrónicos como, reproductores de DVD, reproductores de MP3, reproductores multimedia, accesorios para ordenadores (bolsas, bolsos y fundas hardware , palancas de mando [joysticks] de computadora, que no sean para videojuegos, reposamuñecas, ventiladores), software de juegos de ordenador y realidad virtual; discos fonográficos (vinilo); software [programas grabados o descargables] para los teléfonos móviles; películas cinematográficas expuestas; amplificadores; auriculares; publicaciones electrónicas descargables; tonos de llamada descargables para teléfonos móviles; fundas especialmente adaptadas para teléfonos portátiles; gafas de sol.</p> <p data-bbox="228 1943 781 2352"><b>Clase 25:(C)</b> Prendas de Vestir, camisas, pantalones, tops [prendas de vestir], bragas, artículos de sombrerería, calzado, bandanas, pañuelos, bufandas, ropa interior, chaquetas, sudaderas, pantalones cortos, pijamas, cinturones, corbatas, chalecos, bañadores [pantalones cortos], faldas, vestidos, vestuario para bailar, gorras, camisetas [manga corta], puños [prendas de vestir],</p>	<p data-bbox="781 467 1385 502">Art. 19 y 20 letras f) y h)</p> <p data-bbox="781 545 1385 580">Registro N° 838.458</p> <p data-bbox="1062 666 1105 701" style="text-align: center;"><b>LP</b></p> <p data-bbox="781 795 1385 2352"><b>Clase 41:(C)</b> Servicios de edición y publicación de libros, revistas, periódicos, diarios, reportes, manuales y textos. Servicios de traducción y redacción; servicios de reporteros. Servicios de fotografía. Educación prebásica, básica, secundaria, universitaria, técnico-profesional y de post-grado. Servicios de educación religiosa, catequesis, cultural, sociológicas y/o humanistas, por cualquier medio. Servicios de capacitación de todo tipo. Servicios de intercambio de estudiantes dentro y fuera de Chile. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de educación. Planificación y ejecución de programas culturales y artísticos. Servicios de entretenimiento y esparcimiento. Producción de filmes; producción y montaje de programas de radio y televisión. Grabaciones en audio, vídeo y audiovisuales. Arriendo de películas, estudio de películas, producción de shows, entretenimiento en televisión, producción de teatro. Producción de espectáculos. Servicios de entretenimiento y diversiones en campos de vacaciones, casinos y juegos. Clubs de entretenimiento y esparcimiento. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias culturales, artísticas, de entretenimiento y esparcimiento. Servicios de traducción y redacción; servicios de reporteros. Servicios de fotografía. Publicaciones electrónicas (no descargables). Organización de actividades deportivas, explotación de instalaciones deportivas; organización de competiciones deportivas con fines educativos y de entretenimiento. Facilitación de gimnasio. Servicios de zoológico con visitas guiadas (granja educativa). Club ecuestre, golf y</p>

ropa deportiva (para surf), trajes de baño, ropa de playa, ropa deportiva.

**Clase 41:(C)** Presentaciones de espectáculos en vivo (musicales) al aire libre; servicios de clubes [entretención] (fans); servicios de entretenimiento como, presentaciones personales de músicos; publicaciones de revistas electrónicas no descargables en el campo de la música y el entretenimiento; organización de concursos; organización de espectáculos o eventos culturales, musicales o artísticos; provisión de información de entretenimiento vía sitios web; servicios de reserva de entradas y contratación de eventos de musicales, ocio, deportivos y culturales; servicios de entretenimiento; organización y dirección de conciertos, festivales de música y eventos musicales; servicios de producción musical; servicios de edición y producción de videos y películas; suministro de música, musicales, audios, videos, concursos, gráficos e información en el área del entretenimiento a través de un sitio web; servicios de juegos y concursos disponibles en línea a través de una red informática (internet).

marina (náutica). Clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico). Explotación de jardines zoológicos y doma de animales. Adiestramiento de animales. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias deportivas. Organización de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales y de entretención. Producción (Gestión) de espacios y lugares para reuniones, eventos, exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos, con fines educacionales, culturales, deportivos y/o de entretención. Galería de arte, espacio dedicado al desarrollo de las artes visuales, arquitectura y eventos artísticos. Servicio de educación, formación, instrucción, enseñanza, en particular, escuelas y cursos de viticultura, vinicultura, vitivinicultura, enología, vendimia y prueba y cata de vinos; escuelas y cursos culinarios, de banquetería, de chefs de cocina, sommelier y anfitriones de restaurantes. Boite, cabaret, pub, discotheque, sala de exhibición y degustación de vinos y licores. Agencia, escuela y desfiles de modelos. Organización de desfiles de moda con fines recreativos.

Registro N° 838.455

**LP**

Clase 25: Vestidos; ropa, calzados y sombrerería.

Registro N° 870.719

**LP**

**Clase 9:** aparatos e instrumentos científicos, nauticos, geodesicos, electricos, fotograficos, cinematograficos, opticos, de pesar, de medida, de señalizacion, de control (inspeccion), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmision, reproduccion de sonido o imagenes; soportes de registro magneticos, discos acusticos. equipos para el tratamiento de la informacion; ordenadores sus aparatos perifericos y accesorios. cintas magneticas y discos compactos; distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas

	calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
<b>La primera impresión de marca mixta no permite establecer que se trata de una sigla.</b>	

La sentencia de INAPI, de fecha quince de junio del año dos mil dieciocho, rechaza de oficio la marca pedida, señalando que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, para el resolutor al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ellos coinciden idénticamente desde el punto de vista fonético en la expresión LP, sin que la utilización en el signo pedido de un elemento figurativo consistente en las letras LP estilizadas, dentro de un hexágono, logre desvirtuar la plena identidad fonética existente, no siendo, por tanto suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propios, a lo que debe agregarse la relación de coberturas existentes entre los signos en pugna.

Lo anterior, señala, toda vez que las coberturas de los signos en conflicto son de la misma naturaleza y clase, lo cual se advierte al revisar los productos y servicios pedidos en las clases 9, 25 y 41, los que resultan ser similares a los servicios y productos que distingue el signo fundante de la observación de fondo, con coincidencia en su destino, canales de distribución y puntos de ventas, lo que sumado a la similitud gráfica y fonética existente entre ellos, impide pueda otorgarse el signo pedido.

Con fecha once de septiembre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó la sentencia en alzada, al no compartir el criterio del análisis comparativo que efectúa el resolutor de la instancia. En efecto, la sentencia sostiene que la estructurarse la marca pedida, formada en base a un diseño que, si bien es descrito como “LP”, esta indicación no necesariamente permite establecer en una primera impresión que se trate efectivamente de la sigla “LP”, por lo que en definitiva se estima que su registro no resultará en un factor de confusión, error o engaño en cuanto a la procedencia de los productos y servicios que se pretenden distinguir.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 1364-2018

JGL-PFR-AAP

## VILLA FRANCESCA

**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° 1.290.361 Solicitante: La Vinoteca Limitada. Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>VILLA FRANCESCA</b></p> <b>Clase 43:</b> Servicios de restaurante y hotel; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafetería.	Titular: NABIL HANNA MANSOUR LELESDAKIS Registro N° 885.416 Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>FRANCESCO</b></p> <b>Clase 43:</b> servicios de restauración (alimentación), comprende esencialmente servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas en general para el consumo, así como los servicios prestados procurando el alojamiento albergue y la comida en hoteles.
<p><b>Marcas que usan nombres de pilas pueden coexistir si presentan diferencias.</b></p>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha dieciocho de octubre 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 presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto a la previamente inscrita “**FRANCESCO**” en clase 43, por lo que su registro inducía en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o calidad de los servicios impidiendo su adecuada concurrencia mercantil.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha ocho de enero del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que estimó que, en su opinión, cotejado el signo solicitado VILLA FRANCESCA con la marca fundante del rechazo de oficio FRANCESCO, era posible advertir en el conjunto, suficientes diferencias gráficas y fonéticas. Al efecto, el fallo consideró que, tratándose de nombres de pila o sencillamente de nombres, éstos pueden coexistir si presentan algunas diferencias, unido al hecho que, en caso en particular, la marca requerida incluye el concepto VILLA, elemento que se asocia con una casa de recreo en el campo, lo que aleja la posibilidad de ser inductivo en confusión, error o engaño, en el público consumidor respecto de la procedencia de los servicios requeridos en clase 43.

## CVC CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL

**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° 1.283.673 Solicitante: Constructora Valle Central Ltda. Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>CVC CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL</b></p> <p><b>Clase 35:</b> Administración de negocios, servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción.</p>	Titular: UNIVERSIDAD DE TALCA Registro N° 1.027.310 Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>CIUDAD VALLE CENTRAL</b></p> <p><b>Clase 35:</b> Asesoría en la dirección de empresas comerciales, almacenamiento y recuperación de datos y documentos en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deporte, computación y programas de informática, juegos, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobbies, y temas de interés general; promoviendo los bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales, y en otros medios, a saber, televisión por cable, televisión, medios de banda angosta y banda ancha, entre otros.</p>
<p><b>Marcas que presentan diferencias gráficas y fonéticas pueden coexistir en el mercado, cuando se diferencian en el conjunto.</b></p>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha ocho de octubre 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, sosteniendo que la marca solicitada presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto a la previamente inscrita “CIUDAD VALLE CENTRAL”, en clase 35, por lo que su registro e inducía en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los servicios impidiendo su adecuada concurrencia mercantil.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que estimó que, en su opinión, cotejado el signo solicitado “CVC CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL”, respecto del fundante del rechazo de oficio “CIUDAD VALLE CENTRAL”, se podía advertir que existía diferencias de conjunto, divergencias que se presentaban tanto en lo gráfico como en lo fonético. En efecto, el resolutor analizó y llegó a la conclusión que la adición de las siglas “CVC” y su complemento “CONSTRUCTORA”, en la marca solicitada, permitía configurar un signo propio y disímil, por lo que, de coexistir en el mercado, a

diferencia de lo que sostuvo INAPI; no se produciría confusión, error o engaño entre los consumidores respecto de la procedencia de los servicios a distinguir.

Que, a mayor abundamiento, el Tribunal señaló que, para la resolución del caso en litigio, tomó conocimiento del hecho que la solicitante ya era titular de la misma marca en las clases 37, 42 y 45, bajo los registros No. 1.260.705, 1.278.657 y 1.278.658, por lo que la marca solicitada, en este caso en particular, sería una extensión de los derechos que ya posee en relación al rubro de la construcción.

FOB – MAF

ROL TDPI N°2034-2018

MAQ-CIM-AAP

**HUMMEL**

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento del rechazo de oficio</b>
<p>Solicitud N° 1.282.696 Solicitante: HUMMEL HOLDING A/S Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>HUMMEL</b></p> <p><b>Clase 35:</b> publicidad; gestión de negocios comerciales; administración de negocios; servicios de trabajos de oficina; el reagrupamiento de una variedad de productos (excepto su transporte) para que los consumidores puedan ver y comprar cómodamente estos productos; servicios de venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) Registro N° 1.071.361 Solicitud N° 1.263.842</p> <p style="text-align: center;"><b>MANN + HUMMEL</b></p> <p><b>Clase 35:</b> Gestión de negocios comerciales; publicidad; marketing; promoción de ventas; promoción mediante patrocinio; servicios de posicionamiento de marcas para terceros; recolección, análisis, provisión y distribución de datos computarizados en el campo de la filtración.</p> <p>Titular: Mann+Hummel GmbH</p>
<p><b>No pueden coexistir marcas que comparten elemento más destacado.</b></p>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, se fundamentó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, estimando que la marca denominativa solicitada, presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con los signos “HUMMEL” como

marca denominativa y **MANN + HUMMEL**, marca mixta, ambas registradas en la clase 35, para servicios que se estimaron coincidentes.

Revisada la resolución de rechazo por el Tribunal de alzada, por sentencia dictada con fecha dieciocho de diciembre del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó la resolución de primer grado, estableciendo al efecto que la circunstancia que los signos compartan el elemento “HUMMEL”, que es el elemento principal y más destacado, impide su coexistencia en el mercado, toda vez que se provocaría todo tipo de confusión, error o engaño en cuanto a la procedencia empresarial de los servicios requeridos en clase 35.

## FAST

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

Marca solicitada	Fundamento del rechazo de oficio
Solicitud N° 1.285.161 Solicitante: Laboratoires Thea Marca mixta:  <b>Clase 16:</b> Cuestionarios y formularios impresos para responder investigaciones para la extracción de datos médicos.	Artículos 19 y 20 letras f) y h) Registro N° 911.202  <b>Clase 16:</b> Titular: Fundación Chile
<p><b>En la comparación de los signos el tamaño, disposición y características de la tipografía, influye en la irregistrabilidad de una marca.</b></p>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha cinco de diciembre dos mil dieciocho, se fundamentó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, estimando que presentaba semejanzas gráficas y

fonéticas con el signo mixto , clase 16.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha uno de marzo del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Propiedad Industrial, analizando los signos, resolvió confirmar la resolución de primer grado, toda vez que concluyó que el elemento más destacado y preponderante del signo pedido resulta ser la expresión “FAST”. En efecto, en este caso el resolutor entra al análisis de la tipografía empleada para sostener que los elementos adicionales, en este caso los literales “*Fast Assessment of ocular Surface Trouble*”, que se incorporan a la marca mixta solicitada, si bien son elementos adicionales que se agrega al conjunto, en este caso no contribuyen a su diferenciación, toda vez que se presentan en letras de tamaño inferior al de la marca pedida, en este caso “FAST”, situadas por debajo del elemento destacado, por lo que no obstante la necesidad de evaluar el conjunto, en este caso no se puede eludir que se configuran las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

## CAPRICHIO

**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° 1.269.119 Solicitante: La Vinoteca Limitada Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>CAPRICHIO</b></p> <b>Clase 33:</b> Bebidas alcohólicas, excepto cerveza; aguardiente de uva; vinos.	Titular: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Registro N° 889.096 Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>CAPRICHIO</b></p> <b>Clase 30:</b> Helados, hielo. <b>Clase 32:</b> bebidas analcoholicas, jugos en estado natural, limonadas, aguas y bebidas gaseosas; aguas minerales de mesa, naturales y artificiales.
<b>Aplicación del principio de especialidad marcaria.</b>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veinticuatro de octubre 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 presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto a la previamente inscrita “**CAPRICHIO**” en clases 30 y 32, e inducía 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 dieciséis de enero del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que, en su opinión, las marcas en supuesto conflicto, CAPRICHIO, sin perjuicio de ser idénticas, se refieren a espectros distintos de productos, por cuanto en este caso los productos de las clases 32 y 33, tienen una esencia, naturaleza y destino diferentes, toda vez que la marca pedida intenta amparar bebidas alcohólicas en clase 33, mientras que la fundante del rechazo de oficio protege jugos y aguas de clase 32, por lo que en base al principio de especialidad, consagrado en el artículo 23 de la Ley del ramo, las marcas podrán coexistir pacíficamente en el mercado, sin producir confusión, error o engaño en cuanto a la procedencia empresarial de los productos a distinguir.

## LIBRERÍA LOLITA NO PODEMOS VIVIR SIN LIBROS

**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° 1.282.597 Solicitante: Librería Lolita Limitada Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 35:</b> Facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y servicios; facilitación de espacios publicitarios en publicaciones periódicas, periódicos y revistas; gestión de archivos informáticos; gestión y compilación de bases de datos informáticas; publicidad en publicaciones periódicas, folletos y periódicos; publicidad en revistas; servicios de agencias de importación-exportación; servicios de comercio electrónico, en concreto, intermediación comercial para suministrar información sobre productos con fines publicitarios y de venta, provistos a través de redes de telecomunicaciones; 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 compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 9 y 16; servicios de edición de textos publicitarios; servicios de procesamiento de textos y dactilografía; servicios de publicidad e información comercial vía la internet; sistematización de datos en bases de datos informáticas; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; suscripción a periódicos electrónicos; suscripciones a libros,</p>	<p>Titular: CONVERSE TRADING LIMITED Registro N° 1.092.147 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>LOLITA</b></p> <p><b>Clase 35:</b> Servicios de importación exportación y representación de toda clase de productos, con exclusión de las clases 03, 21, 23, 25, 29 y 30. servicios prestados por personas y/u organizaciones que asesoran en la explotación y dirección de empresas comerciales o asistencia en la dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, administración de empresas en general, estudios de mercado, organización de exposiciones con fines comerciales. servicios de asesoría técnica en el campo comercial. promoción de ventas, incluyendo promociones con descuentos especiales, publicación de textos publicitarios, alquiler de espacios y materiales publicitarios.</p>

revistas, diarios y libros de historietas; suscripciones a periódicos; teneduría de libros; tratamiento de textos.	
--	--

**Marcas que incorporan elementos gráficos, fonéticas y estructurales que las diferencien pueden coexistir.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintiséis de septiembre 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 presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto a la previamente inscrita “**LOLITA**” en clase 35, e inducía en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los servicios impidiendo su adecuada concurrencia mercantil.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que se estimó que las marcas en conflicto presentaban diferencias gráficas, fonéticas y estructurales determinantes, por cuanto están configuradas por diferente número de letras, sílabas y elementos, a lo que cabe añadir que la marca pedida es de carácter mixta, donde junto a la expresión denominativa requerida se agrega la figura de la cabeza de un perro, motivo por el cual la coexistencia de las mismas no provocará confusión, error o engaño en cuanto a la procedencia empresarial de los servicios requeridos en clase 35.

FOB – MAF

ROL TDPI N°1923-2018  
JCG-CIM-AAP

## OFERTAS PLAN PREVENCIÓN

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

### Marca solicitada

Solicitud N° 1.271.452

Solicitante: Farmacias Cruz Verde S.A.

Marca mixta:



**Clase 3:** Preparaciones para blanquear y sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

**Clase 5:** Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

**Clase 10:** Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

**Clase 35:** Servicios de importación, exportación y representación de productos de las clases 3, 5 y 10; Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 3, 5 y 10; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Venta de espacios publicitarios y publicidad a través de portales y páginas Web; Servicios de promoción de productos de las clases 3, 5 y 10; Publicidad, Marketing y Propaganda radiada y televisada.

**Clase 44:** Servicios de consultas médicas y farmacéutica

**Marcas que contienen elementos registrados son susceptibles de protección marcaria como conjunto, sin protección a los elementos descriptivos en forma aislada**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha once de septiembre 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 estaría integrada por el signo "+", signo aritmético de la adición o superlativo relativo a superioridad, que señala una cualidad de los productos y servicios a distinguir, por la palabra OFERTA que como define la RAE es la "puesta a la venta de un determinado producto rebajado de precio" y por el término PLAN, que en el rubro de la salud se utiliza para referirse a las prestaciones que se ofrecen y también se utiliza como señala la RAE para referirse a la dieta, régimen de vida, especialmente alimenticio, indicando la naturaleza de servicios y productos. La resolución indica que se acompaña la palabra PREVENCIÓN que se define como la "preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo", indicando el objeto y naturaleza y destinación de los productos y servicios. Por tanto, para el resolutor en relación a cobertura solicitada, el conjunto sería indicativo de contenido, descriptivo y carente de distintividad, estructurándose simplemente en base a

términos de uso común y necesarios para la competencia, no contando en definitiva con elemento o segmento susceptible de protección marcaria.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintiuno de diciembre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, al estimar que si bien el signo mixto presentado a registro incluía elementos denominativos, de uso común y genéricos, también incluía un diseño en especial, en este caso la figura de una cruz en color verde, signo que el solicitante ha registrado profusamente como marca comercial conforme, entre otros títulos bajo los registros N° 1.137.955, N° 1.210.587 y N° 1.031.281, que incluyen productos clase 3 y otros productos de coberturas relacionadas. Por lo que en este caso se trata de registrar un conjunto que incluye un elemento de propiedad del requirente.

De este modo, para el resolutor de segundo grado, el análisis de irregistrabilidad no se puede limitar únicamente a las características de los elementos que se acompañan a la etiqueta, puesto que al haber un elemento que es registro, conforme lo señalado en el artículo 19 bis C) de la Ley N° 19.039, procede el registro de marcas que incluyan elementos genéricos o descriptivos, a condición de que se deje constancia que no se otorga protección a dichos elementos aisladamente considerados, lo que realizó el resolutor de segundo grado al conceder a registro el signo solicitado con esa nota adicional.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1802-2018  
CIM-AAP-JRN

## OSTERÍA VINOTECA

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

<p><b>Marca solicitada</b></p> <p>Solicitud N° 1.290.358          Solicitante: La Vinoteca Limitada          Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>Ostería Vinoteca</b></p> <p><b>Clase 43:</b> Servicios de restaurante y hotel; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafetería.</p>
<p><b>Marcas descriptivas en relación a la cobertura pedida no son susceptibles de protección marcaria.</b></p>

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintidós de noviembre 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 conjunto marcario solicitado estaría integrado por los términos “OSTERÍA” u “HOSTERÍA”, al que se suprimió la letra “H” inicial, particularidad que no le confiere distintividad necesaria, toda vez que el Diccionario de la Real Academia Española define esta expresión como la “casa donde se da comida y alojamiento mediante pago”.

A éste elemento, señala el resolutor, se añade en el signo solicitado la palabra “VINOTECA”, que corresponde a una denominación empleada para designar el lugar donde se guarda una colección de vinos. En este contexto, en relación a la cobertura solicitada, esto es servicios de clase 43, el órgano administrativo estimó que el conjunto carecía de distintividad. Se indicó, además, la relevancia que el signo no incorpora elementos adicionales, sean figurativos y/o denominativos que permitieran distinguir adecuadamente el origen empresarial de los servicios solicitados, por lo que concluyo que el signo no era susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, al estimar que lo resuelto era ajustado a derecho. En efecto, el resolutor de segunda instancia consideró que la opción adoptada por el solicitante de eliminar la letra “H”, como una forma para referirse a “hostería”, no era capaz de conformar una palabra diferente, desligada de su directa alusión a una “hostería”; debiendo concluir que este esfuerzo creativo no era más que una forma de prestar los servicios de restaurant y hotel, que se buscan distinguir.

En el mismo sentido para confirmar lo resuelto, se señaló que la palabra que se adicionaba al conjunto, en este caso la expresión “vinoteca”, denotaba una referencia directa e irrefutable a un establecimiento destinado a la venta o degustación de vinos, con lo cual, la construcción resultante presentaba una alusión directa al género de los servicios

que se buscan distinguir, todo lo que llevó a confirmar la vulneración del artículo 20 letra e) de la Ley del ramo, que el fallo de primer grado reprochó a la solicitud de autos.

Finalmente, el Tribunal señaló que, el hecho de poseer el solicitante registro previo para la marca “LA VINOTECA”, no era un antecedente que definiera el destino de la solicitud, en orden a revocar el rechazo, puesto que, en el caso de autos, lo que se solicitaba inscribir era “vinoteca” y no “la vinoteca”.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 2215-2018  
JCG-MAQ-AAP

**ALELI**

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

**Marca solicitada**

Solicitud N° 1.275.467

Solicitante: Paula Zañartu Romero

Marca mixta:



**Clase 3:** Aceites de tocador; aceites esenciales; aceites para perfumes y fragancias; aceites para uso cosmético; cosméticos; cremas cosméticas; jabones; lociones cosméticas para el cuidado de la piel; lociones para el cabello [de uso cosmético]; lociones para la piel [productos cosméticos]; lociones para las manos [de uso cosmético]; perfumería (productos de -); perfumes.

**Marcas evocativas son susceptibles de protección marcaria.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha diecisiete de octubre 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 resultaba carente de distintividad, al componerse exclusivamente de un término genérico y descriptivo. En efecto, señaló el órgano administrativo, ALELÍ es una flor muy apreciada y de característico aroma, con la cual la marca se identifica con un producto que se puede usar para su producción, sin que los elementos gráficos que representan la única palabra pedida, logren otorgar la distintividad requerida para constituirse en marca comercial.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, toda vez que la expresión “ALELI” no describe directamente cualidades o características de los productos solicitados amparar, siendo más bien una marca de carácter evocativo, de tipo mixto, compuesto por una palabra en minúscula, a la cual se adiciona un elemento de diseño, representado en figura de línea curva en diferente direcciones, todo en color negro, por lo que sería susceptible de protección marcaria para distinguir productos de la clase 3.

Este fallo fue acordado con el voto en contrario del Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz, quien estuvo por confirmar la resolución de primera instancia en virtud de sus propios fundamentos.

## LA FIRMA.CL

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

Marca solicitada	Fundamento del rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.293.076 Solicitante: E-SIGN S.A.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 42:</b> almacenamiento electrónico de datos; Alojamiento de servidores; Conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; Desarrollo de programas para el procesamiento de datos para terceros; Desarrollo y creación de programas informáticos para el procesamiento de datos: Desarrollo, actualización y mantenimiento de software y bases de datos; Diseño de bases de datos mantenimiento de sitios web para terceros; Programación de computadoras; Reconstitución de bases de datos; Servicios de certificación (control de calidad).informáticas; Diseño de sistemas informáticos; Diseño y desarrollo de bases de datos; Diseño y desarrollo de computadoras y software informático; Diseño y desarrollo de sistemas de seguridad para datos electrónicos; Diseño, mantenimiento, desarrollo y actualización de software informático; Duplicación de programas informáticos; Elaboración y mantenimiento de sitios web para terceros; Programación de computadoras; Reconstitución de bases de datos</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras e) y f)</p> <p>La marca solicitada resulta carente de distintividad, de uso común y corresponde a una expresión o signo empleado para indicar la naturaleza, destinación y cualidad de los servicios pedidos y se presta para inducir a error o engaño respecto de la cualidad o género de los servicios. En efecto el signo pedido firma.cl, se compone de la palabra firma, que es definida por la Rae como i) "Nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica, para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su contenido"; ii) "Rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento", iii) "Razón social o empresa". Por tanto, es una escritura gráfica o manuscrita que representa el nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano, y tiene fines identificatorios, jurídicos, bancarios, representativos, y es una forma de manifestación de la voluntad, por tanto, es dable concluir que se trata de un vocablo de uso común y necesario para la competencia cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a nadie en particular. Se agrega a continuación el elemento .cl, el cual es el dominio de nivel superior geográfico para Chile. Elemento carente de distintividad y que no es</p>

	<p>susceptible de amparo marcario. Por lo que el consumidor medio (aquel que está normalmente informado y que es razonablemente atento y perspicaz) no percibirá el signo firma.cl como marca comercial, sino que como un elemento de información respecto de determinadas características de los servicios. Todo lo anteriormente expuesto trae como consecuencia la incapacidad del signo de cumplir la función primordial de la marca que es identificar el origen empresarial de productos y servicios, impidiendo que el consumidor que adquiere el servicio que la marca designa pueda repetir la experiencia o evitarla, según el caso, en una adquisición posterior. Asimismo, es necesario mantener la expresión firma.cl libremente disponible, a fin de que pueda ser utilizada por todas las personas, naturales y/o jurídicas, que operen en el correspondiente sector del mercado. Por último, la circunstancia de que el signo pedido vaya acompañado de elementos figurativos, no se considera relevante en este caso, puesto que no son lo suficientemente distintivos como para salvar la objeción ya comentada</p>
<p><b>Para determinar si concurre una causal de irregistrabilidad se debe que analizar en su mérito cada uno de los servicios que busca amparar.</b></p>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, se fundamentó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, de forma que el resolutor al evaluar los componente del conjunto pedido, señaló que la expresión “firma” tiene tres acepciones: “a) Nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica, para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su contenido”; b) “Rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento”, 3) “Razón social o empresa”. Luego de ello concluye que el signo pedido corresponde a un vocablo de uso común y necesario para la competencia, cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a nadie en particular.

El resolutor se refiere además a la adición del segmento “.CL”, concluyendo que esta incorporación, es insuficiente para otorgarle distintividad al signo pedido.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha diez de abril del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó parcialmente la resolución de primer grado. En ese sentido, el resolutor de segunda instancia consideró que procedía debía analizarse cada uno de los servicios solicitados por separado, llegando a resultados diferentes respecto del registro de la cobertura analizada. En efecto, el resolutor estimo procedente otorgar la marca para los

servicios requeridos, con exclusión de los servicios de “Certificación (control de calidad)”, clase 42. Transacciones que estimó podían entenderse referidos a “servicios de certificación y firma electrónica”, y, por lo tanto, vulnerar la letra e) del artículo 20 de la Ley, sobre causales de irregistrabilidad. Respecto de los demás servicios, revocó el fallo en alzada, atendido que para ellos en especial, la expresión “firma”, no es un término que posea un significado unívoco, de manera que, analizado como conjunto, esto es, incluyendo el elemento “.cl”, la marca resulta ser un signo meramente evocativo.

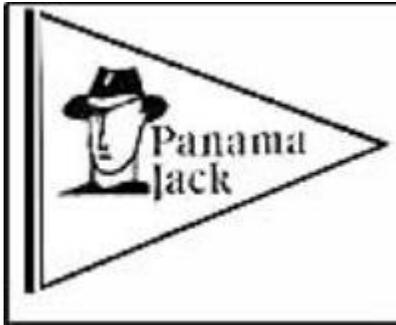
PFP – MAF

ROL TDPI N°377-2019  
MAQ-PFR-JRN

## II. Demanda de oposición

### BANANA JACK

**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
<p>Solicitud N° 1.203.031 Solicitante: Andres hites Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 25:</b> Abrigo de mezclilla; abrigos; Calcetines; Camisetas; Gabanes; Gabardinas; gabardinas [prendas de vestir]; Gabardinas trench; gorras; Pantalón bermudas; pantalones; Parkas; polerones; polerones de cuello subido; sombreros; Trajes de baño; zapatos; Zapatos de cuero.</p>	<p>Oponente: Fábrica de Calzados Gino S.A. Registro No. 1.218.091 Marca denominativa y mixta:</p> <p style="text-align: center;"><b>PANAMA JACK</b></p>  <p><b>Clase 25:</b> Vestuario, calzado y sombrerería.</p>
<p><b>La comparación de los signos en disputa debía comprender necesariamente el examen de todos sus componentes figurativos y gráficos.</b></p>	

La sentencia de INAPI, de fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete, rechazó la oposición y concedió la marca solicitada por cuanto estimó que de la confrontación de los signos en conflicto, era posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permitían distinguirlos, toda vez que los rótulos comparados comparten el elemento “JACK” y algunas letras de sus primeros elementos, también era cierto que los respectivos complementos eran distintos. La sentencia que concedió la marca consideró especialmente la fuerza distintiva que representan los elementos figurativos de cada signo, los cuales, en opinión del resolutor, lograban dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia, permitiéndole presumir de manera racionalmente fundada, que sería perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

Adicionalmente, el resolutor de primer grado estimó que el ámbito de protección de la marca solicitada era diferente y no se encontraba relacionado con los campos operativos del signo del oponente, por lo que teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, se podría presumir que era perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

Con fecha trece de septiembre del año dos mil diecisiete, el TDPI confirmó la sentencia de primera instancia y señaló que: “Si bien las marcas en conflicto comparten el término “JACK”, ambas poseen complementos disímiles, como lo son “PANAMÁ” y “BANANA”, lo que permitía concluir que los signos bajo análisis, son diferentes gráfica, fonética y conceptualmente y pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin inducir a confusión, error o engaño respecto al origen de los productos requeridos de la clase 25”.

A mayor abundamiento, el Tribunal señaló que las marcas “BANANA JACK” y “PANAMA JACK” coexistieron en el mercado, bajo los registros N° 340.335, N° 539.397, N° 313.004 y N° 402.281, respectivamente.

El oponente presentó un recurso de casación ante la Excelentísima Corte Suprema, el que fue acogido con fecha diez de diciembre del año dos mil dieciocho.

La sentencia se fundó en la infracción de los artículos 16 y 20 letras f) y h) de la Ley del ramo. En efecto, la Corte señaló que, para resolver la cuestión controvertida, resultaba necesario tener en cuenta que las marcas en conflicto corresponden a la misma clase. Además, desde el punto de vista gráfico, ambos signos están compuestos por dos palabras que coinciden en 4 de los 6 fonemas que integran el primero de sus segmentos, coincidiendo íntegramente en el segundo de ellos. Además, se indicó que los signos se presentaban en sendas etiquetas que contienen la figura de un hombre con sombrero de Panamá. Conforme a ello, para los sentenciadores, la comparación de los signos en disputa debía comprender necesariamente el examen de todos sus componentes figurativos y gráficos, especialmente los de la requirente, que se conforman con el elemento denominativo referido, BANANA JACK y la etiqueta descrita.

En este sentido, la Corte agregó que existían semejanzas determinantes entre las marcas en litigio, atendida su grafía y composición, de forma que la solicitante replicaba casi totalmente el signo oponente, siendo irrelevantes las modificaciones introducidas a su primera fracción denominativa, en razón a su escasa entidad sonora, considerando el carácter de las consonantes en juego, el efecto fonético del segundo segmento, que es precisamente el común a ambos signos, y la semejanza del diseño de los emblemas que las integran, donde se integran figuras masculinas que visten sombrero del mismo tipo. Todos estos antecedentes llevaron al sentenciador de casación, a considerar que existía riesgo de confusión entre los signos, por lo cual se estimó que concurría la prohibición de registro de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, respecto del emblema solicitado.

Por su parte, para el Tribunal de casación en lo relativo a la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley referida, señaló que esta disposición se relaciona con el origen empresarial de la marca y la cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos que se distinguen con ella. Lográndose colegir, del tenor de la discusión, que el conflicto giraba en torno a la procedencia corporativa (origen) de determinados productos de la clase 25.

Sobre esta hipótesis normativa, señalaron los magistrados, resultaba 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 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 resultó aplicable la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial.

Sobre esta conjetura normativa, la Corte estimó que la conclusión a que arribaron los jueces de la instancia era incorrecta desde la perspectiva del derecho marcario, lo que obedecía a un análisis equivocado al momento de apreciar las características del signo pedido, similares al punto de existir identidad casi absoluta entre sus elementos y el que sustenta la oposición, sin que las mínimas variaciones introducidas a uno de sus componentes fonéticos o a la etiqueta que lo integra proporcione elementos suficientes a favor de la diferencia de modo tal de enervar el riesgo de error que las causales de irregistrabilidad invocadas.

La sentencia fue acordada con los votos en contra del Ministro Sr. Dahm, quien fue del parecer de rechazar el recurso deducido, atendido que en la especie no se produjeron los yerros acusados, conclusión a la que arribó 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° 769-2017  
PFR-VHR-JCGEXCMA. CORTE SUPREMA  
ROL N° 41.526-2017

## GALERIA LASTARRIA

**Rechazo de oficio:** artículos 19 y 20, letras f), h) inciso 1°. Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
<p>Solicitud N° 1.265.004 Solicitante: INMOBILIARIA BRICKELL SPA Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 1.2em;">Galería Lastarria</p> </div> <p><b>Clase 41:</b> Servicios de organización y dirección de simposiums, congresos, seminarios, charlas; discoteque, servicios de clubes nocturnos y espectáculos de variedades (entretenimiento); organización de eventos y espectáculos artísticos, musicales, teatrales, culturales y deportivos; servicios de producción y organización de películas, programas de televisión, radio, cine y teatro; servicios de entretenimiento y educación; servicios de organización de programas en vivo.;</p>	<p>Titular: CONVERSE TRADING LIMITED Registro N° 1.177.938 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">LASTARRIA</p> <p><b>Clase 41:</b> Organización, planificación y ejecución de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, conferencias, seminarios y simposiums, educacionales, culturales y de entretenimiento; organización y dirección de conciertos; organización de fiestas y recepciones; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; servicios de entretenimiento y esparcimiento; producción y montaje de programas de audio, video, audiovisuales y de espectáculos en vivo; servicios de discoteque y de clubes nocturnos; servicios de artistas del espectáculo; explotación de salas de juego; servicios de casinos [juego].</p>
<p><b>Marcas que incorporan elementos gráficos, fonéticos y estructurales diferentes pueden acceder a registro.</b></p>	

La resolución de INAPI, de fecha once de septiembre del año dos mil dieciocho, rechazó la oposición deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), h) inciso 1° y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y aceptó la marca para su registro dado que tratándose de signos diferentes no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes podrán diferenciar fácilmente un servicio de la marca pedida con un servicio de la marca del oponente. En este sentido, agregó el resolutor de primer grado que no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o la procedencia de los servicios a distinguir.

La sentencia de INAPI señala que al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y la marca invocada por el actor se aprecia que la especial configuración con que se presentan los signos, permiten dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. A continuación señala el resolutor que si bien las marcas en conflicto comparten en común, la palabra “LASTARRIA”, que corresponde a la calle o barrio de Santiago donde se encuentran los servicios pedidos, se debe considerar que la adición al de las letras “GL” del signo pedido, sumado al hecho de que su etiqueta consistente en un escudo en fantasía de color negro, líneas interiores color blanco, letras “G L” en color blanco, entre otros elementos que influyen en el conjunto, se logran una fisonomía e identidad diferente

Revisada en alzada, por sentencia dictada con veintisiete de diciembre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que estimó entre los signos, se apreciaba como el centro distintivo a la palabra “LASTARRIA”. Lo anterior, al estimar que en un caso esa palabra en cuestión, es el único elemento de la marca registrada, como porque los elementos adicionados son meramente genéricos, como es el caso de la palabra “galería”, para la cobertura que se intenta

Además, para el resolutor, la revocación de la sentencia procede toda vez que la sigla “GL”, que no es más que la apócope de la frase “GALERÍA LASTARRIA” no permite superar las coincidencias presentes en lo gráfico y fonético, subsistiendo las semejanzas que inducirán en confusión, error o engaño en los usuarios.

Adicionalmente, el Tribunal señaló que los rótulos mantienen una semejanza conceptual, vinculada a la expresión “Lastarria”, que no se diluye por la adición de elementos, ni por la presencia de los componentes figurativos, que, en este caso en particular, no aportan al momento de hacer publicidad de los rótulos por medios verbales.

De este modo, el Tribunal, en voto dividido estimó que las marcas no podían coexistir, atendido que sus semejanzas eran más relevantes al tiempo de decidir una posible inducción en confusión al público consumidor.

El fallo fue acordado con el voto en contrario del Ministro Sr. Andrés Álvarez Piñones, quien estuvo por confirmar el fallo en alzada, al estimar que las consideraciones que servían para rechazar la oposición y conceder el registro pedido, estaban acertadas.

## W WANGER

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y del rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.257.078 Solicitante: Importadora Shanghai South America Trading Corporation Limitada</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 18:</b> Banano (Riñoneras); bandoleras; baúles de viaje; baúles (equipaje) y maletas; billeteras; billeteras de cuero; bolsas de cuero; bolsas de deporte; bolsas de montañismo; bolsas de playa; bolsas de viaje; bolso de mano; bolsos de campamento; bolsos de deporte; bolsos de mano; bolsos de viaje; bolsos en bandolera; carteras [bolsos de mano]; carteras de bolsillo; carteras de mano; estuches de viaje [artículos de marroquinería]; estuches para artículos de tocador; estuches para llaves; maletas; maletas de cuero; maletas de mano; maletas de viaje; maletines para documentos; mochilas; mochilas de deporte; mochilas de montañismo; morrales; valijas; valijas de mano.</p>	<p>Titular: WRANGLER APPAREL CORP Registro N° 1.144.606 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>WRANGLER</b></p> <p><b>Clase 18:</b> Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería; bolsos para acampar, hechos de cuero o imitación cuero; portafolios; estuches para tarjetas de crédito; bolsos de mano; morrales; estuches para llaves; billeteras de bolsillo; carteras; mochilas para viajes; mochilas; bolsos escolares; bolsos de compra; cabestrillos porta-bebés; estuches para artículos de tocador y aseo personal.</p>
<p><b>Marcas con rótulos e impresión de conjunto similar no pueden coexistir para distinguir los mismos productos.</b></p>	

La sentencia de INAPI, de fecha veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, acogió la oposición deducida y rechazó la marca por cuanto los signos en controversia presentaban semejanzas determinantes que impedirían una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, señaló el resolutor de primer grado, al confrontar los signos en conflicto, se

advierde que ellos coinciden en la expresión “WANGER”, por lo que la marca solicitada se encuentra íntegramente contenida en la marca del actor, sin que las diferencias existentes entre los elementos figurativos en pugna, en cuanto a diseño, color y fondos, resulten suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio, a lo que debe agregarse la relación de coberturas existentes entre las marcas en litigio.

Lo anterior, según señala la resolución, toda vez que las coberturas en conflicto son de la misma naturaleza y clase, lo cual se advierte al revisar los productos pedidos en la clase 18, que resultan ser similares a los productos que distingue el signo del actor, tienen un mismo destino, sus canales de distribución y puntos de ventas son idénticos, lo que, sumado a la similitud gráfica y fonética existente entre ellos, impiden que pueda otorgarse el signo pedido.

Con fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó la sentencia de primera instancia, pero consideró necesario rectificar en su parte pertinente los considerandos del fallo revisado, al estimar que los signos en conflicto “W WAGNER” versus “WRANGLER”, no coinciden en el segmento “WANGER”. Para el resolutor de segunda instancia, lo que resultaba correcto era señalar que los signos compartían las letras “W”, “A”, “G”, “N”, “E” y “R”, las que según su distribución y conformación de conjunto producido por cada signo, daba cuenta de signos semejantes, con una pronunciación similar, a lo que se agregó que las semejanzas figurativas de sus etiquetas, lo que en definitiva llevó a los sentenciadores a compartir el razonamiento del juzgador de primer grado, en el sentido que los rótulos son parecidos y por lo tanto su coexistencia en el mercado será motivo de confusión, error o engaño en el público.

A mayor abundamiento, el Tribunal señaló, respecto de las alegaciones de la apelante en el sentido de poseer previamente registrado el signo cuyo registro intenta en estos autos “W WANGER” bajo el N° 1.269.052, para distinguir productos de la clase 28, no debían ser considerados para la resolución de la litis, porque en el caso revisado se trataba de una cobertura distinta y no relacionadas con la referida juguetes y otros, de manera que, no se trataría de un registro en que pueda fundar un derecho preferente respecto del registro pedido.

## DAISEKAI

**Demanda de oposición:** artículos 19 y 20, letras f), g) incisos 1° y 3°, h) inciso 1° , Ley N° 19.039, artículos 6 bis Convenio París y Artículo 16 N° 2 y N° 3, ADPIC.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p data-bbox="238 585 639 655">Solicitud N° 1269740 Solicitante: Chia Tseng Wu Kao</p> <div data-bbox="337 747 664 1096" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="238 1196 756 1266"><b>Clase 35:</b> Agencia de importación y exportación de productos.</p>	<p data-bbox="781 585 1222 655">Oponente: THE BOEING COMPANY . Registro N° 1205521</p> <div data-bbox="980 787 1185 962" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="781 1298 1385 2300"><b>Clase 35:</b> Servicios de publicidad; administracin de empresas, gestión de negocios comerciales; servicios de trabajos de oficina. Servicios de consultorías en relación con la gestión de empresas de diseño, desarrollo, construcción, distribución, reparación o mantenimiento de aviones y partes de aviones; servicios de distribución de información empresarial y comercial; servicios comerciales en línea para facilitar la venta de ropa, artículos de calzado, sombreros, bolsos, relojes, papel de escribir, juguetes, artículos deportivos, aviones, productos aeroespaciales, partes y piezas para estos, a través de internet u otras redes informáticas y un programa asociado; recopilación y exposición de diversos productos para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos cómodamente a través de tiendas al por menor, quioscos minoristas, internet, a bordo de aviones, por medio de telecomunicaciones y de catálogos de pedido por correo; asistencia en la dirección de negocios, consulta para la dirección de negocios, peritajes en negocios, servicios de asesores para la organización y dirección de negocios; servicios de gestión de</p>

	negocios, organización y celebración de exposiciones.
<p><b>Las etiquetas superan el principio de especialidad de las marcas, toda vez que al tratarse de una figura, los consumidores asocian su específica identidad directamente con su origen empresarial.</b></p>	

La empresa THE BOEING COMPANY, presentó una demanda de oposición fundada en los artículos 19 y 20 letras f), g) incisos 1° y 3°, h) inciso 1° Ley N° 19.039 y artículos 6 bis del Convenio de París y artículo 16 N° 2 ADPIC –TRIPS. Señala ser el creador primer adoptante, legítimo dueño de la marca figurativa la cual se encuentra registrada en varios países para distinguir entre otros servicios los de la clase 35, que goza de fama y notoriedad foránea. Destaca la absoluta identidad de los signos, coincidencia que además incluye sus respectivas coberturas, por lo que considera que, de conceder el registro de autos, generará error o confusión en cuanto al verdadero origen empresarial de la cobertura a distinguir.

La sentencia del INAPI, de fecha doce de noviembre del año dos mil dieciocho, rechaza la demanda de oposición, fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, por tratarse de coberturas diferentes y no relacionadas, es decir, los “servicios de agencia de importación y exportación” requeridos en clase 35, no guardan vínculo alguno con los previamente registrados, “publicidad, administración de empresas”, entre otros, por lo que aplica el principio de especialidad de las marcas. En relación a la letra g) inciso 3°, los registros extranjeros citados por la oponente distinguen coberturas de clases 9, 12 y 25, coberturas estrechamente relacionadas con la requerida, en circunstancias que la referida disposición legal exige que la marca famosa y notoria distinga coberturas distintas y no relacionadas para aplicarse a un caso concreto, por lo que también rechaza la oposición a este respecto.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve revoca parcialmente la resolución apelada, en lo que dice relación con las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, estableciendo, que el análisis corresponde hacerlo entre las respectivas etiquetas, y en este sentido, la jurisprudencia unánime ha señalado que ellas superan el principio de especialidad, puesto que al tratarse de una figura los consumidores asocian su específica identidad directamente con su origen empresarial, sin considerar los productos sobre los que se rotulen.

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

## ATK

**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
Solicitud N° 1.249.024 Solicitante: Fernanda Eileen Farias Diaz Marca denominativa:  <div style="text-align: center;"><b>ATK</b></div>  <b>Clase 35:</b> 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 publicidad y promoción de ventas; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios.	Oponente: Atika S.A. Registro No. 844.699  <div style="text-align: center;">  </div>  <b>Clase 35:</b> Servicios de oficina de importación, exportación y representación de todo tipo de productos; servicios de propaganda, servicios de publicidad.
<b>Comparación de siglas y palabras de fantasía.</b>	

La sentencia de INAPI, de fecha seis de diciembre del año dos mil diecisiete, rechazó la oposición y concedió la marca solicitada por cuanto, de la confrontación de las marcas en pugna, era posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permitían distinguirlas, ya que compartían las letras "ATK", también era cierto que la sustracción de la vocal "I" y la vocal "A" al final de la marca pedida, lograba dotarla, en su conjunto, de una fisonomía e identidad propia, lo cual permite a presumir de manera racionalmente fundada, que sería perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

Con fecha veintinueve de mayo del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó la sentencia de primera instancia indicando que al confrontar los signos "ATK" con "ATIKA", era posible advertir suficientes diferencias gráficas y fonéticas, sobre todo considerando que la primera corresponde solo a una sigla, mientras que la segunda a un vocablo de carácter arbitrario, perfectamente diferenciable por un consumidor en el mercado.

El oponente presentó recurso de casación ante la Excelentísima Corte Suprema, ratifica que el análisis se encuentra ajustado a derecho, al tomar en consideración que el signo oponente "ATIKA" era distinto al cuño pedido "ATK", por lo que al descartarse la existencia de similitud gráfica y fonética, no se vislumbró vulneración a las reglas de la sana crítica ya que si bien resultó indudable que el ámbito de protección es más amplio en el caso de marcas que reúnen estas características, en la especie, al desecharse la posibilidad de confusión, error o engaño sobre la procedencia, cualidad o género de los productos a

distinguir, se consideró improcedente otorgarle algún resguardo especial a los privilegios de fábrica invocados por el oponente

FOB-MAF

ROL TDPI N° 398-2018  
PFR-CIM-AAP

EXCMA. CORTE SUPREMA  
ROL N° 18.937-2018

## LAS LEÑAS FUENTE SUREÑA

**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° 1.262.486            Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 43:</b> Alquiler de alojamiento temporal; alquiler de aparatos de cocción; alquiler de aparatos para cocinar; Cafés-restaurantes; Heladerías; Hostales; Pensiones; Pizzería; Pizzerías; Preparación de alimentos; Preparación de alimentos y bebidas; Pubs; Restaurantes de autoservicio; Restaurantes de comida rápida; Salones de té; Sandwichería; servicios de banquetes; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de bebidas y comidas preparadas; Servicios de braserías; servicios de cafés; Servicios de cafetería; servicios de cafeterías; servicios de catering; Servicios de catering al aire libre; servicios de fuente de soda [restaurant]; Servicios de restaurante; Servicios de restaurante y hotel; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; Servicios de restaurantes de comida para llevar; Servicios de restaurantes móviles; Servicios de salón de café; Servicios de salón de cóctel; Servicios de snack-bar; Servicios de tabernas; servicios hoteleros.</p>	<p>Registro N° 850.336            Titular: Valle de las Leñas S.A.            Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>LAS LEÑAS</b></p> <p><b>Clase 43:</b> Servicios prestados en la procuración de alojamiento, albergue y comida en hoteles, pensiones y campamentos turísticos, facilitación de instalaciones para convenciones; servicios prestados por establecimientos que se encargan de procurar alimentos o bebidas preparados para el consumo, tales como bares, restaurantes, servicios de agencias de viajes de reservas de alojamiento en hoteles</p>
<p><b>Marcas que presentan similitudes gráficas y fonéticas no pueden coexistir para servicios de igual naturaleza.</b></p>	

La sentencia de INAPI, de fecha ocho de agosto del año dos mil dieciocho, acogió la oposición deducida y rechazó de oficio la marca pedida, puesto que los signos en controversia presentarían semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado.

En efecto, señaló el resoluto de primer grado que, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que tanto el signo pedido como el registrado por el oponente comparten el conjunto “LAS LEÑAS” sin que la adición del complemento “FUENTE SUREÑA”, ni la incorporación de elementos figurativos en la marca pedida, resulten suficientes para crear signos diferentes, con un grado de identidad y fisonomía propio, a lo que debe agregarse la relación de coberturas existentes entre los signos en pugna. Lo anterior, toda vez se consideró, además, que los servicios que pretende amparar la marca pedida versus los servicios amparados por el registro oponente son de la misma naturaleza, es decir ambos están orientados al rubro del hospedaje temporal y la procuración de alimentos, por lo tanto, tienen un mismo destino, sus canales de distribución y público objetivo son idénticos, circunstancias todas que obstan a una coexistencia pacífica en el mercado.

Con fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, el TDPI confirmó la sentencia en alzada, toda vez que en su opinión, entre los signos en conflicto “LAS LEÑAS FUENTE SUREÑA” y “LAS LEÑAS”, existen semejanzas gráficas y fonéticas, sin que la adición del complemento “FUENTE SUREÑA” en la solicitada, le otorgue suficiente diferenciación, a lo que se adiciona la evidente relación de coberturas en los servicios pedidos y registrados, los cuales son de la misma naturaleza, orientados al rubro del hospedaje temporal y la procuración de alimentos, por lo que con su concesión se producirá confusión, error o engaño en cuanto al origen empresarial de los servicios a distinguir.

FOB

ROL TDPI N° 1373-2018  
JCGL-CIM-AAP

### III. Demanda de nulidad

#### MALL PLAZA EGAÑA

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

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 952.269 Registro N° 1.122.745 Titular: Plaza Oeste S.A.</p> <div data-bbox="321 989 716 1150" style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 36:</b> Servicios de alquiler y administración de locales comerciales.</p>	<p>Demandante: Carlos Marcelo Santander Castro. Registro No. 1.169.115</p> <p style="text-align: center;"><b>PASEO PLAZA EGAÑA</b></p> <p><b>Clase 36:</b> Administradora de fondos de inversión, corredores de valores y bienes; trust de inversión; agencia inmobiliaria integral; leasing, compañías holding; servicios de corretaje en general y desarrollo de negocios inmobiliarios, tales como explotación y adquisición de terrenos, financiamiento de empresas; sociedad inmobiliaria, administración y alquiler de inmuebles. Servicios de estimación de bienes inmobiliarios y capitales. Asesorías financieras, corredores de bolsa, agencia de valores de clearing. Servicios de créditos en todas sus formas incluyendo servicios de tarjetas de crédito.</p>
<p><b>Marcas que comparten un referente geográfico pueden coexistir en tanto presenten complementos que las distinguen.</b></p>	

Don Carlos Marcelo Santander Castro, demandó la nulidad del registro antes individualizado, señalando además, que presenta semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales con su signo, ya que comparten su parte o segmento principal, "PLAZA EGAÑA" y no aporta en distintividad que el signo en examen reemplace la voz PASEO por MALL dado que el elemento MALL que introduce la demandada a su signo tiene el mismo significado que PASEO, por cuanto traducida del inglés al español, significa PASEO.

Por su parte, el demandante señaló que, junto a la identidad gráfica, fonética y conceptual de los signos sus campos operativos también lo son, por lo que de mantenerse la vigencia del registro de autos, se producirán errores o confusiones en cuanto al verdadero origen de la cobertura de autos. Adicionalmente, indicó que la identidad de las marcas no se ve alterada por el hecho que una marca sea denominativa y la otra mixta, ya que lo predominante en una marca mixta es el elemento denominativo frente al figurativo, puesto que el consumidor se refiere y evoca a una marca por su nombre, mediante las palabras que la componen y, que asimismo, la publicidad especialmente la que se hace a través de los radios, se hace pronunciando sus palabras y no aludiendo a su parte figurativa.

La sentencia de INAPI, de fecha nueve de septiembre dos mil dieciséis, rechazó la demanda de nulidad fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, considerando que, toda vez que, a juicio del órgano administrativo, las diferencias gráficas y fonéticas de los signos en controversia son suficientes en términos de permitir su coexistencia pacífica en el mercado para los servicios específicos de la clase 36 que ampara el registro de autos. Sobre el particular, señaló que los signos en examen comparten los elementos “PLAZA” y “EGAÑA”, sin embargo, tal circunstancia por sí sola no impide mantener el amparo marcario de las marcas que se encuentran en tal hipótesis, como tampoco es obstáculo para que los signos puedan coexistir en un mismo campo operativo. Lo anterior dado que el resto de los elementos compositivos le confieren a cada signo fuerza distintiva, como ocurre con la inclusión de los términos iniciales de cada signo MALL (en el signo de autos) y PASEO (en el signo del actor).

Agregó INAPI que la naturaleza mixta del signo impugnado frente al carácter denominativo del contradictor, que emplea potentes elementos figurativos en apoyo a la distintividad, toda vez que además de reivindicar las voces MALL, PLAZA y EGAÑA que aparecen en letras blancas (un poco más grande y destacada las palabras MALL y PLAZA), se advierte una línea amarilla un poco difusa debajo de MALL PLAZA, todo dentro de un rectángulo de un fuerte color rojo. En definitiva, se estimó que las diferencias anotadas serán percibidas por el público, quien podrá frente a uno y otro signo, discriminar por diferentes orígenes empresariales.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, el Tribunal estuvo conteste con lo resuelto en la instancia, en atención a que, analizados los signos en cuanto conjunto, los mismos presentan diferencias gráficas, y fonéticas suficientes como para permitir su coexistencia mercantil, sin riesgo de confusión, error o engaño para los usuarios respecto del origen empresarial de los servicios.

Adicionalmente, el resolutor de segunda instancia señaló que no era del todo efectivo que “MALL” y “PASEO” sean conceptos sinónimos, toda vez que la traducción de “MALL” del idioma inglés al español, al contrario de que sostiene la demandante, no es PASEO, sino que ESTABLECIMIENTO COMERCIAL. En este contexto, si bien ambas expresiones se utilizan para hacer referencia a lugares que reúnen diversos locales comerciales, no corresponden a unidades del mismo tipo, puesto que para el consumidor medio MALL se asocia a un establecimiento comercial cerrado, mientras que PASEO, se emplea para referirse a un conjunto de lugares comerciales en sitios más pequeños, normalmente abiertos.

A mayor abundamiento, el Tribunal tuvo presente que “PLAZA EGAÑA” corresponde a un referente geográfico de la comuna de Ñuñoa, por lo que se trata de una expresión que

puede ser utilizado en el mercado por distintos agentes, con tal que las marcas respectivas cuenten con complementos para diferenciarlos, lo que ocurriría en este caso.

En contra de la sentencia confirmatoria, se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema por parte de la demandante, el que fue rechazado con fecha trece de noviembre del año dos mil dieciocho por manifiesta falta de fundamentos.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 2166-2016  
PFR-CIM-AAPEXCMA. CORTE SUPREMA  
ROL N° 18.940-2018

## BIOFORTE

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

<p><b>Marca impugnada</b></p> <p>Registro N° 876843</p> <p style="text-align: center;"><b>BIOFORTE</b></p> <p><b>Clase 1:</b> Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura. resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto.</p>
<p><b>Se rechaza la demanda de nulidad por no haberse acreditado uso real y efectivo el Chile de la marca como tampoco su fama y notoriedad en el extranjero.</b></p>

La demandante, QUÍMICA SAGAL S.A. DE C.V, funda su acción en lo previsto en los artículos 19 y 20 letras f), h) inciso 1°, g) inciso 1° y 3°, y k), de la Ley N° 19.039. Señala que la marca "BIOFORTE" fue creada por el actor hace varios años, además, se encuentra registrada en México a su nombre, para distinguir productos de la clase 1, desde el 30 de Marzo del año 2001. Agrega que los productos químicos "BIOFORTE" son reconocidos en muchos países del mundo, incluyendo Chile. Sostiene que es lógico que se pueda llegar a inducir en error o engaño al público consumidor.

Finalmente agrega, que la actitud del demandado, al tratar de registrar su marca, que es reconocida internacionalmente, como si fuere una marca nueva y propia en Chile, manifiesta una actitud contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil.

La sentencia de INAPI, de fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, señala que, corresponde rechazar la demanda de nulidad, fundada en la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley 19.039, ya que el actor no es titular de una solicitud o un registro en Chile. Asimismo, se rechaza la demanda de nulidad fundada en la infracción de la letra h) inciso 2° del artículo 20 de la ley 19.039, puesto que el demandante, si bien acompañó documentación en parte de prueba, no logró acreditar que ha usado real y efectivamente en Chile la expresión "BIOFORTE" para productos químicos de la clase 1.

Además, se rechaza la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que no existen antecedentes suficientes que permitan acreditar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad. Sostiene que este rechazo se basa en el principio de la buena fe, presunción de general aplicación en nuestra legislación, puesto que no consta en autos antecedentes que permitan determinar que el demandado ha cometido alguna conducta contraria a éste.

De esta misma forma, se rechaza la demanda de nulidad fundada en la infracción de la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N°19.039, puesto que el actor no acompañó pruebas u otros antecedentes que den por acreditada la fama y notoriedad de la marca fundante de la demanda de nulidad en relación con productos de la clase 1.

Finalmente, se rechaza también la demanda de nulidad interpuesta, basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, ya que no se justifica como el signo impugnado podría ser inductivo a error o confusión respecto a la cualidad, el género o el origen de los productos que ampara.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de apelación interpuesta por el demandante de nulidad, por sentencia pronunciada con fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciocho, se confirmó el mismo, puesto que, revisada la prueba acompañada por el apelante, éste no logró acreditar que ha usado en el territorio nacional la expresión impugnada para productos químicos de clase 1, además, indica que el resto de la prueba agregada a los autos resulta casi ilegible.

Respecto a la alegación que es titular de un registro en México, no se logró acreditar la fama y notoriedad de la marca BIOFORTE para los productos ya señalados. Asimismo, desestima la infracción a la causal de la letra k) del artículo 20 de la ley del ramo.

En contra de lo resuelto no se recurrió de casación.

GCG

ROL TDPI N°1346-2018  
JCGL-PFR-CIM

