



**BOLETÍN DE
JURISPRUDENCIA
MARCARIA**

Contenido

I.	Rechazos administrativos.....	1
	GRAND POLLO	1
	STICKERS OF WOOD	3
	MI DINERO LLÉVALA SIEMPRE. ÚSALA SIEMPRE.....	4
	PROASINEL	5
	IVM	6
	HALO.....	7
	INDOMITA	10
	SABOR DE LA PATAGONIA RESTAURANT	11
	MAURIZIO GARIBALDI	12
	AntÜV	13
II.	Demanda de oposición.....	15
	LIFE	15
	SUBMARINO AMARILLO- FUENTE DE SODA.....	17
	BIZON	19
	ETIQUETA	20
	AUTO STOCK.....	22
	CHOCOLO	25
	GLORIA FOODS	27
	HOLLISTER REEFSE BEACH	29
	TRANSOCEAN	31
	2 CERRITOS	33
III.	Demanda de nulidad	35
	LASTARRIA CAFÉ LCG.....	35
	GRANJA MAGDALENA	38

I. Rechazos administrativos

GRAND POLLO

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.278.002

Solicitante: ARIZTIA REGISTROS DE MARCAS SPA

Marca mixta:



Clase 29: Carne de ave.

Marcas descriptivas en relación a la cobertura pedida no son susceptibles de protección marcaria, aunque incorporen un diseño.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha siete 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 el signo pedido estaba compuesto de la palabra POLLO, como define la Rae, "Gallo o gallina joven" o "Carne de pollo" que es precisamente el producto que se presente distinguir. El órgano administrativo agregó que la palabra GRAND, se traduce como grande, es decir informa una característica del producto que se pretende distinguir. Por tanto, el signo pedido proporciona al público información del producto (pollo) y acerca de las propiedades y características del mismo (que es grande) lo que 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 producto que la marca designa pueda repetir la experiencia o evitarla, según el caso, en una adquisición posterior. Así las cosas, el conjunto resultaría descriptivo y carente de distintividad en relación a cobertura solicitada, sin que la circunstancia de contar con etiqueta le proporcione el grado de distintividad suficiente para su protección marcaria.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dieciocho de diciembre del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, al estimar que el signo

presentado a registro poseía una denotación deducible por el público medio consumidor, que dice relación con “el pollo grandioso”, “un gran pollo” o “un pollo sobresaliente”, con lo cual resultaba claramente indicativo de una cualidad respecto de la cobertura que intenta, vulnerando el artículo 20 letra e) de la Ley del ramo. En el mismo sentido, se señaló que no se advertía cómo podrían hacerse los esfuerzos intelectuales a que aludió la solicitante en su alegato, para considerar a su rótulo evocativo, cuando se hiciera uso de la marca por medios verbales.

Por su parte, en relación a las alegaciones del apelante, invocando la existencia de otros registros previos -a su juicio genéricos-; debía tenerse presente que no se demostró en los autos las razones de estos registros; así pues, a modo de ejemplo, cita el sentenciador, obra en el conocimiento del Tribunal, como es que la marca “SÚPER POLLO” llegó a ser registro, después de una larga litis y un sustancial esfuerzo del titular de la misma que llegó a demostrar la distintividad adquirida del signo, circunstancias que no se reproducen en el caso de autos.

Finalmente, las argumentaciones del apelante en el sentido de que su rótulo poseía elementos figurativos que contribuían a su identidad, fueron incapaces de afectar el análisis previo efectuado a este respecto.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1792-2018
JCG-MAQ-CIM

STICKERS OF WOOD

Observación de fondo: artículos 19 y 20, letra e), Ley N° 19.039


Marca solicitada	19 y 20, letra e), Ley N° 19.039
<p>Solicitud N° 1288790 Solicitante: Juan Esteban Landaida Parot Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 16: Autoadhesivos; Calcomanías; Papel de madera; pegatinas y calcomanías.</p> <p>Clase 19: Chapa de madera; revestimientos de madera</p>	<p>La marca es carente de distintividad e indicativa de los productos a comercializar, toda vez que el conjunto está integrado por el término “Stickers of Wood”, que traducido del inglés al español es “pegatinas o autoadhesivos de madera”, indicando los productos que se quiere proteger y su materialidad, y por tanto se trata de un signo descriptivo para la cobertura solicitada, sin que los elementos gráficos que se acompañan logren otorgar la distintividad requerida para constituirse en marca comercial.</p>
<p>Palabras en idioma inglés, para determinar si se encuentra incurso en causal letra e) artículo 20, debe atenderse al sentido que le da el público medio consumidor.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho, ratifica la observación de fondo y rechaza el signo pedido por considerar que el concepto “STICKERS OF WOOD” corresponde a la expresión en español “pegatinas o autoadhesivos de madera” indicando los productos que se quiere proteger y su materialidad.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, revocó el fallo de primer grado, señalando que la expresión requerida no tenía una traducción necesaria para el público medio consumidor, por lo que sería percibida como un signo distintivo y meramente evocativo, lo que permitía su acceso a la protección como marca registrada.

MI DINERO LLÉVALA SIEMPRE. ÚSALA SIEMPRE.

Observación de fondo: artículos 19 y 20, letra e), Ley N° 19.039

Marca solicitada	19 y 20, letra e), Ley N° 19.039
<p>Solicitud N° 1297635 Solicitante: NUMMI S.A. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Midinero Llévala siempre. Usala siempre.</p> </div> <p>Clase 36: Operaciones financieras y monetarias.</p>	<p>La marca solicitada es un conjunto integrado por término “Midinero Llevala siempre. Usala siempre”. La denominación de autos tiene como elemento principal de la misma a la expresión "Midinero". El segmento "mi" es una forma el determinante posesivo de primera persona del singular; indica que el nombre al que acompaña pertenece, se relaciona, está asociado, etc. "Dinero" por su parte es el conjunto de monedas y billetes que se usan como medio legal de pago. Por tanto, se trata de un signo carente de distintividad para la cobertura solicitada, ya que no cumple con la función principal de la marca que es vincular los servicios a un determinado origen empresarial, por lo que no es suceptible de protección marcaria.</p>
<p>Una marca resulta no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20, cuando la misma no describe los servicios, sus cualidades o características, caso en el cual resulta ser evocativa o sugestiva.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho, ratifica la observación de fondo, y rechaza el signo pedido por considerar que la marca pedida resulta carente de distintividad para la cobertura requerida, no cumpliendo con la función principal de las marcas, esto es vincular la marca a un determinado origen empresarial.



Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha cuatro de julio del año dos mil diecinueve, revoca el fallo de primer grado, señalando que la expresión requerida como conjunto presenta carácter evocativo o sugestiva de los servicios cuyo amparo se requiere, puesto que no describe los mismos, sus cualidades o características”.

PPF – MAF

ROL TDPI N° 923-2019.
MAQ-JGL-PFR

PROASINEL

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.286.664 Solicitante: Sociedad Proasinel EIRL</p> <p>Marca denominativa: PROASINEL</p> <p>Clase 37: Servicios de construcción. 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. Servicios de conservación (mantenimiento) de edificios sin transformar su forma original. Asesorías, consultas e informaciones en materia de reparación y conservación (mantenimiento) de edificios, por cualquier medio, en materia de reparación</p>	<p>Titular: COMERCIALIZADORA PROASIN LIMITADA Artículos 19 y 20 letras f) y h) Ley N° 19.039</p> <p>Registro N° 1.120.001</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 37: servicio general de aseo, instalacion, mantencion y reparacion de viviendas e industrias.</p> <p>Registro N° 807.620</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 37: Servicios de arriendo de todo tipo de maquinarias, equipos y accesorios para la industria del aseo; servicio técnico</p>
<p>Comparación gráfica y fonética de marcas que incorporan secuencias de letras similares</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciocho, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, estableciendo en definitiva que los signos presentan semejanzas gráficas y fonéticas relevantes que impiden su coexistencia pacífica en el mercado.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, confirmó el fallo de primer grado, señalando al efecto, que al coincidir en siete letras situadas en la misma ubicación y secuencia, la sola adición del segmento “EL” no lograba atribuir al conjunto la distintividad necesaria para poder ser objeto de amparo marcario.

PFP – MAF

MAQ-CIM-AAP
ROL TDPI N° 150-2019.

IVM

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.296.481 Solicitante: ASESORÍAS SERVICIOS E INVERSIONES ALMABRANDS S.A.</p> <p style="text-align: center;">IVM</p> <p>Clase 35: consultoría de gestión de negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el personal y cuestiones de ventas al por menor; investigación de marketing; servicios de consultoría y asesoramiento en estrategia empresarial; servicios de posicionamiento de marcas.</p>	<p>Titular: INTERNATIONAL BUSSINES MACHINES CORPORATION Artículos 19 y 20 letras f) y h), Ley N° 19.039</p> <p>Registro N° 1.090.995</p> <p style="text-align: center;">IBM</p> <p>Clase 35: Servicios de análisis, contabilidad, tabulación, estadística registro, informes y servicios de alquiler de maquinas para oficinas.</p> <p>Registro N° 1.001.732</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Clase 35: servicios de publicidad e importaciones, exportaciones y representaciones de toda clase de articulos. servicios de alquiler de maquinas de oficina y computacion.</p> <p>Registro N° 970.803</p> <p style="text-align: center;">IBM</p> <p>Clase 35: Servicios de importacion de toda clase de articulos y productos.</p>
<p>En la comparación de siglas, la sustitución de una letra por otra de similar pronunciación, es insuficiente para evitar el error o engaño en el público consumidor.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo (también contó con oposición que fue desestimada y no se apeló), fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, estableciendo que los signos están compuestos de las mismas dos letras I y M , sin que la sustitución de la letra B por V (cuya pronunciación es similar) o la sustracción de los elementos figurativos con que cuenta la marca previa mixta, resulte ser suficiente para crear un signo diferente del otro.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, confirma el fallo de primer grado, al tratarse de siglas la mera sustitución de la letra “B” por la “V” en la misma posición resulta insuficiente para alejar la posibilidad de error entre los consumidores, dada la pronunciación similar de las mismas.

HALO

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
Solicitud N° 1266032 Solicitante: Microsoft Corporation <div style="text-align: center;">HALO</div> <p>Clase 9: Software de juegos computacionales, software de computador, controladores electrónicos de juegos para computador; auriculares para ser usados al jugar juegos de video; auriculares para uso con computadores; mousepads; lentes de visión nocturna; software de juegos de computador descargable a través de una red informática mundial y dispositivos inalámbricos; software de juegos de computador para su uso en teléfonos móviles y celulares; medios pregrabados, a saber, cintas y discos digitales de audio y video, discos compactos (CD), discos ópticos de almacenamiento de datos (DVD) y discos blue-ray, todos ellos con películas, películas cinematográficas y / o programas de televisión en el ámbito de la acción, la animación y la aventura; películas descargables; cintas y discos de audio y video digitales pregrabados, discos compactos (CD), discos ópticos de almacenamiento de datos (DVD), todos con música; archivos de música descargables; discos [grabaciones de audio]; estuches para tabletas; imanes decorativos; software de aplicación consistente de cromos digitales, figuras digitales, emoji, calcomanías digitales; memorias USB en blanco; cargadores para teléfonos celulares, tabletas, computadoras portátiles (laptops) y dispositivos portátiles habilitados para USB; estaciones de acoplamiento para computadoras; estuches para teléfonos; alfombrillas de ratón; discos duros externos; cascos auriculares; audífonos; auriculares; altavoces inalámbricos; estaciones de carga para controladores de video; anteojos de sol; teclados.</p> <p>Clase 41: Servicios de entretenimiento, a saber: provisión de juegos de computador en línea; entretenimiento en línea en forma</p>	Titular: Ilop Artículos 19 y 20 letras f) y h) Ley N° 19.039 <div style="text-align: center;">ALO</div> <p>Clase 9: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores,</p>

de torneos de juegos de computador; realización de concursos en línea; organización y realización de concursos a través de Internet en el campo de los videojuegos; organización de eventos deportivos, competencias y torneos deportivos en el campo de los videojuegos; organización de torneos y exposiciones para concursos de videojuegos computacionales con fines de entretenimiento; provisión de juegos computacionales interactivos en línea para múltiples jugadores a través de Internet y redes de comunicación electrónica; organización y realización de exposiciones y eventos especiales entre jugadores de juegos de computador y grupos de interés con fines de entretenimiento; torneos de videojuegos y exposiciones profesionales que ofrecen exhibiciones compuestas de presentaciones interactivas, actividades participativas y concursos centrados en videojuegos presentados en vivo en recintos interiores y exteriores y grabados con el propósito de distribuirlos a través de los medios de comunicación de radio, televisión e Internet; provisión de noticias en línea, publicaciones electrónicas en línea no descargables, publicaciones electrónicas no descargables (blogs), transmisión por Internet (webcast), archivos de audio portátiles (podcasts), información, comentarios e información en forma de las estrategias de juegos, todos relacionados con juegos, juegos electrónicos, juegos computacionales y videojuegos y torneos de juegos de computador; provisión de películas y películas cinematográficas no descargables a través de servicios de video a la carta; provisión de música no descargable y servicios de música bajo demanda”.

Clase 42: Software como servicio (SAAS) de juegos de computadora; alojamiento de servicios web en línea para que terceros compartan contenidos de video en línea.

La fama y notoriedad que tenga un actor en el mercado, no puede obviar la existencia de un registro previo, válidamente emitido y vigente.

La sentencia del INAPI, de fecha veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando parcialmente la marca pedida para los productos de la clase 9,

requeridos, ello por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con la marca previamente registrada “ALO”, que distingue productos de la misma clase.


Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve, confirma el fallo de primer grado, estableciendo al efecto que la potencial fama, notoriedad o presencia en el mercado que pueda tener el solicitante, no puede obviar un registro previo, válidamente emitido y vigente, que posee semejanzas gráficas e identidad fonética, con la marca que busca inscribir, toda vez que en esta caso, la letra “H”, que se adiciona a la marca pedida es una consonante muda, que nada adiciona a la presencia fonética. De este modo, las marcas “HALO” y “ALO” fonéticamente son idénticas y no pueden coexistir, aunque la pedida goce de fama y notoriedad.

PEP – MAF

MAQ-PFR-JGL.
ROL TDPI N° 687-2019.

INDOMITA

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1286624 Solicitante: Joo young kim Marca mixta: <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>
Clase 12: Chaquetas, abrigos, pantalones y chalecos de caballero y de señora; Pantalones; Pantalones de vestir; Prendas de vestir*; Prendas inferiores [ropa]; Ropa de confección; Sombreros; Trajes*; Uniformes; Vestidos; Vestimenta*; Vestuario*; Zapatos
Marcas que corresponden al femenino de una previamente registrada (masculino), no son registrables.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha cuatro de octubre de del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letra f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por las semejanzas gráficas y fonéticas que presenta el signo requerido con el previamente registrado “INDOMITO”, que distingue “calzado; calzado de deporte; disfraces (trajes); gorros; guantes (prendas de vestir), prendas de vestir; ropa interior; sombreros; vestuario”, clase 25.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dos de enero del año dos mil diecinueve, el TDPI confirmó lo resuelto por el órgano administrativo de primera instancia, estableciendo que los signos refieren a un mismo sustantivo, modificando sólo su género, esto es, masculino por femenino, no siendo ello suficiente para conformar un signo con distintividad extrínseca suficiente.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 1966-2018.
JCG-AAP-JRN

SABOR DE LA PATAGONIA RESTAURANT

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1286336 Solicitante: Agencias Universales S.A. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 43: Cafés-restaurantes; Facilitación de alimentos y bebidas; Heladerías; Preparación de alimentos; Preparación de alimentos y bebidas; Pubs; Restaurantes de comida rápida; Sandwichería; Servicios de anticucheras; Servicios de bar; Servicios de braserías; Servicios de cafetería; Servicios de cafeterías; servicios de fuente de soda [restaurant]; Servicios de pollerías; Servicios de restaurante; Servicios de restaurantes; Servicios de restaurantes móviles; Servicios de snack-bar; Servicios de tabernas;</p>
<p>El plural o singular de una denominación previamente inscrita no es registrable, si no acompaña otros elementos distintivos.</p>

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letra f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por el registro previo de la marca

Leonardo Clacón
 Sabores de la Patagonia

, que distingue “Bar, restorán, fuente de soda, cafetería, salón de té, hotel, motel, campos y campamentos de vacaciones, procuración de comida, bebidas y alojamiento en general”, clase 43.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintidós de enero del año dos mil diecinueve, el TDPI confirmó lo resuelto por el órgano administrativo de primera instancia, estableciendo que ambos signos comparten el concepto denominativo “SABOR/ SABORES DE LA PATAGONIA”, sin que se adicione en la requerida ningún otro concepto complementario distintivo, por cuanto RESTAURANT es genérico en la cobertura que se pretende distinguir.

De este modo queda establecido que el plural de una denominación registrada en singular, presenta efectivamente semejanzas determinantes con la marca inscrita.

MAURIZIO GARIBALDI

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

Marca solicitada	Rechazo oficio
Solicitud N° 1287570 Solicitante: Maurizio Garibaldi  Clase 33: Bebidas alcohólicas.	Registro N° 791.060 Marca denominativa: <p style="text-align: center;">GARIBALDI</p> Clase 33: Vinos, licores, champagne
Criterio de los nombres, no es lo mismo referirse a “Garibaldi” que a una persona en concreto: “Maurizio Garibaldi”.	

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, por las semejanzas gráficas y fonéticas que presenta el signo requerido con el previamente registrado “GARIBALDI”, que distingue “vinos, licores, champagne”, clase 33.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha uno de marzo del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto por el órgano administrativo de primera instancia, estableciendo que no es lo mismo hablar únicamente del apellido como “Pérez” que una persona en concreto como “José Pérez”, puesto que esa alteración, necesariamente, da cuenta de personas distintas.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 2113-2018.
MAQ-CIM-AAP

AntÜV

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° 1.303.171 Solicitante: JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ VALENTINO Marca mixta: <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p>Clase 3: Cosméticos; Cosméticos y preparaciones cosméticas; Jabones cosméticos; Productos cosméticos para el cuidado de la piel; Productos cosméticos para niños; Champús; Champús para bebés; Champús para el cabello; Champús; Acondicionador para el cabello; Acondicionadores para el cabello; Acondicionadores para el cabello de bebés; Champús y acondicionadores para el cabello.</p>	Titular: Claudio Andres Moreno Madrid Registro N° 1.257.072 Marca mixta: <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p>Clase 3: Bloqueadores solares; Bloqueadores solares a prueba de agua; Cosméticos y preparaciones cosméticas.</p>
<p>Marcas con semejanzas gráficas y fonéticas no pueden coexistir para coberturas iguales o relacionadas.</p>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, 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 “ANTU” en clase 3, 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 fecha veintitrés de noviembre del año dos mil diecinueve, el TDPI confirmó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que, en su opinión, el signo mixto presentado a registro, presentaba semejanzas gráficas y fonéticas relevantes, tanto en su aspecto denominativo como figurativo respecto de la marca previamente inscrita. En efecto, señaló el fallo, la incorporación en la marca requerida de la letra “V” final, es incapaz de imprimir algún grado de diferenciación importante, toda vez que el signo conserva la palabra “ANTU” que puede ser traducida del mapudungun al castellano como “sol”, lo que sumado a la coincidencia en cuanto a la naturaleza de los productos protegidos por la marca registrada y los solicitados, impedirían

su otorgamiento sin riesgo de confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los productos.

A mayor abundamiento, el TDPI señaló que la circunstancia de tratarse de signos mixtos, lejos de contribuir a la diferenciación de las marcas en cotejo, las acercaba aún más, puesto que ambas presentan como elementos gráficos la imagen de un medio sol.


FOB – MAF

ROL TDPI N°1066-2019
JCG- AAP-PFR

II. Demanda de oposición

LIFE

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

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición y fundamento del rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.282.333 Solicitante: BANCO SANTANDER - CHILE Marca mixta:</p>  <p>Clase 36: Operaciones financieras; operaciones monetarias; servicios de agencias inmobiliarias; servicios de tarjetas de crédito y débito.</p>	<p>Titular: AGENT PIGGY CHILE SPA Registro N° 1.253.956 Marca mixta:</p>  <p>Clase 36: Asesoramiento financiero; consultoría financiera; facilitación de información financiera; información financiera; servicios de análisis e investigación financiera; servicios de asesoramiento en planificación financiera e inversión; servicios de asesoramiento y consultoría financiera.</p>
<p>Adicionalmente se formularon observaciones de fondo en base a las siguientes marcas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-  , registro No. 925.281, que distingue servicios de asuntos financieros y monetarios; servicios de corretajes de valores y de valores electrónicos con descuento y servicios en línea de corretaje de valores electrónicos con descuento; servicios de inversión, servicios de préstamos con garantía, entre otros, de la clase 36, inscrita a nombre de LOS TRAPENSES S.P.A. 2.- CORPORATE LIFE, registro No. 1.101.893, que distingue Servicios profesionales de asesoría y asistencia para la dirección, gestión y administración de toda clase de negocios vinculados la educación y capacitación de profesionales y técnicos. Servicios de consultoría, investigación y diagnóstico en materias comerciales, agencia de empleo, de la clase 35, inscrita a nombre de Seminarium Internacional S.A. 3.- M LIFE, registro No. 980.712, que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de fidelización de clientes, en particular programas de fidelización de clientes que comprenden cupones de fidelización y puntos de fidelidad a los clientes frecuentes otorgando beneficios en los 	

casinos como premio, de la clase 35, inscrita a nombre de MGM RESORTS INTERNATIONAL.

Marcas que comparten un elemento no pueden coexistir para clases iguales o relacionadas si no presentan elementos denominativos distintivos.

La sentencia de primera instancia de INAPI, de fecha treinta de enero del año dos mil diecinueve, acogió la oposición y rechazó de oficio la marca para su registro en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, dado que -para el resolutor- la coexistencia de los signos podría llevar a riesgo de confusión, provocado por la falta de claridad a la que podrán ser inducidos los consumidores al momento de elegir un servicio de otro, llevándolos a pensar que son las mismas marcas o que poseen un mismo origen empresarial. Adicionalmente, se señaló que, al efectuar la comparación gráfica y fonética entre el signo solicitado y las marcas citadas por el oponente y las fundantes del rechazo de oficio, se apreció que comparten el elemento principal “LIFE” sin que los elementos figurativos adicionados.


Revisada en alzada, por sentencia dictada con diez de junio del año dos mil diecinueve, el TDPI confirmó lo resuelto, toda vez que estimó que el signo solicitado, incluía desde un punto de vista denominativo, íntegramente el término LIFE, presente tanto en la marca fundante de la oposición como en los signos citados como fundamento de los rechazos de oficio, sin que incorpore ningún tipo de complemento que le permita diferenciarse adecuadamente desde el punto de vista denominativo, lo que sumado a la relación de los servicios pedidos y aquellos protegidos por las marcas previamente inscritas, impedía el otorgamiento de la solicitud sin que existiera riesgo de confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los servicios.

Asimismo, el Tribunal de segunda instancia señaló que, en relación al argumento esgrimido por el apelante en cuanto a la coexistencia de diversos registros inscritos en la cobertura pedida, a nombre de distintos titulares que contenían el elemento LIFE, dicho argumento no fue determinante puesto que, en los casos esgrimidos, además, del término aludido, se incorporaban elementos denominativos complementarios, lo que no ocurría en la especie.

Finalmente, el Tribunal indicó que en nada alteraría lo concluido la circunstancia de tratarse de un signo mixto puesto que los usuarios necesariamente debían recurrir a la parte denominativa de la marca para hacer recomendación de las mismas, así como al hacer publicidad por medio de la radio.

SUBMARINO AMARILLO- FUENTE DE SODA

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

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
<p>Solicitud N° 1.269.120 Solicitante: GRUPO CHILESA SOCIEDAD DE INVERSIONES LIMITADA Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">SUBMARINO AMARILLO- FUENTE DE SODA</p> <p>Clase 43: Cafés-restaurantes; Heladerías; Preparación de alimentos y bebidas; Reserva de restaurantes; Restaurantes de autoservicio; Restaurantes de comida rápida; Sandwichería; Servicios de cafetería; servicios de cafeterías; servicios de catering; Servicios de restaurante; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; Servicios de snack-bar.</p>	<p>Titular: SUBAFILMS LIMITED. Registro N° 1.092.221 Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 41: Servicios de entretenimiento y educación; entretención musical; entretención interactiva; entretención y educación mediante televisión y radio; de producción, presentación, distribución, exhibición y alquiler de cintas cinematográficas, películas, grabaciones sonoras, grabaciones de video y entretenimiento multimedia; de operación y alquiler de aparatos de esparcimiento, aparatos de realidad virtual, entretenimientos móviles, cerros de parques de entretención y simuladores de movimiento para fines de entretención; servicios de locales de diversión; entre otros.</p>
<p>Marcas que se inspiran en un signo famosa y notorio al grado de confundirse no pueden ser aceptadas a registro, constituyendo bajo determinado parámetros un atentado a los principio de ética mercantil.</p>	

La resolución de INAPI, de fecha catorce de diciembre 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 concedió la marca para su registro dado que, para el resolutor, en la especie se estaría ante signos que distinguen coberturas diferentes y no relacionadas, por lo que conforme al principio de especialidad de las marcas establecido en el artículo 23 de la Ley del ramo, no sería necesario analizar los signos a fin de determinar si la marca solicitada presenta identidad o semejanza determinante con la marca previa, de forma de poder confundirse con ella, ya que en virtud del mencionado principio, la coexistencia de las marcas será posible sin que se produzca error o confusión entre los consumidores.

Respecto a la letra k) del artículo 20 de la citada Ley No. 19.039, referida a la protección eficaz contra los actos de competencia desleal, INAPI también decidió rechazar dicha causal, toda vez que señaló que la parte demandante no acompañó documentos suficientes o algún antecedente plausible tendiente a acreditar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con cuatro de abril del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que estimó que se encontraba acreditado que el elemento denominativo “SUBMARINO AMARILLO” parte principal del signo solicitado “SUBMARINO AMARILLO-FUENTE DE SODA”, es la traducción al español de la famosa marca “YELLOW SUBMARINE”, concepto hecho famoso a nivel mundial, desde la década de los años sesenta por el grupo inglés “THE BEATLES”, tanto como canción, álbum y película en el año 1968, plenamente difundida a nivel mundial, incluido Chile. Por lo que el solicitante al incorporar dicho concepto, no haría más que aprovecharse de una marca posicionada que no le pertenece.

Cabe precisar que el Tribunal señaló en su sentencia, que, analizada la prueba acompañada en autos, la oponente es una empresa relacionada con “APPLE CORPS LIMITED”, sociedad creada por los cuatro miembros fundadores del famoso grupo “THE BEATLES”, todo lo cual induce a error o engaño en el público consumidor y devela por parte del solicitante un acto contrario a la competencia mercantil.

FOB – MAF

ROL TDPI N°265-2019
CIM-JCG-AAP

BIZON

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° 1267871 Solicitante: PATRICIO ALEJANDRO PINTO SALINAS <p style="text-align: center;">BIZON</p> <p>Clase 32: Bebidas energéticas.</p>	Oponente: RED BULL GMBH Artículos 19 y 20 letras f) y h), Ley N° 19.039 <p style="text-align: center;">BULL</p> <p>Clase 32: Bebidas no alcohólicas, incluyendo bebidas refrescantes, bebidas fortificantes, bebidas de suero y bebidas isotónicas (hiper e hipotónicas para ser consumidas y/o según los requerimientos de atletas); bebidas de malta no alcohólicas, en particular cerveza, cerveza de trigo, licor de malta, cerveza amarga y fuerte, cerveza espesa y amarga, cerveza negra y fuerte y cerveza dorada; aguas minerales y gaseosas, bebidas de fruta y jugos de fruta; siropes, esencias y otras preparaciones para hacer bebidas así como las tabletas y polvos efervescentes (sorbete) para bebidas y cocteles no alcohólicos</p>
Análisis gráfico y fonético en relación a identidades conceptuales.	

La sentencia del INAPI, de fecha diecinueve de octubre 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 signos que logran diferenciarse fácilmente el uno del otro, sin existir riesgo de confusión, error o engaño en el público consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, confirma el fallo de primer grado, agregando que no comparte las alegaciones del apelante en orden a existir identidad conceptual entre los signos “BIZON” y “BULL”, puesto que lo central en la comparación es que los vocablos resultan ser gráfica y fonéticamente diferentes.

ETIQUETA

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.259.121 Solicitante: IFA IMPORT EXPORT S.A. Marca:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 32: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.;</p>	<p>Oponente: NIKE INNOVATE C.V. Artículos 19 y 20 letras k), g) inciso 1°, f) y h) Ley N° 19.039</p> <p>Registro 876.499</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 25.zapatos y zapatillas para el atletismo; ropa para atletismo; ropa de vestir, calzados, sombrería.</p> <p>Registro 842.773</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 25</p> <p>Entre otros.</p> <p>Similitud de los signos en conflicto y considerando la fama y notoriedad de la marca del oponente la presente solicitud implica un atentado a la competencia leal y a la ética mercantil toda vez que no es posible que el solicitante de autos no conociese la existencia de la marca oponente.</p>
<p>Comparación de etiquetas, cuando una es famosa y notoria.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha siete de septiembre del año dos mil dieciocho, rechaza la demanda de oposición, fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley del ramo, señalando que la especial configuración de los signos en litigio, logra dar lugar a signos independientes, que pueden ser fácilmente distinguible por el público consumidor, por lo mismo rechaza también la letra f) del artículo 20 del mismo cuerpo legal.

Asimismo, rechaza la oposición fundada en la letra g) inciso 1° de la Ley 19.039, relativa a las marcas notoriamente conocidas, toda vez que, si bien se aportaron pruebas, los signos son distintos; y, por último, rechaza también la letra k) del artículo 20 de la ley, toda vez que los antecedentes no resultan suficientes para configurar la causal.


Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, revocó el fallo de primer grado, estableciendo que comparados los signos se puede apreciar que el presentado a registro a pesar de ser definido como la imagen de un bumerang, a la vez es la unión de los dos tickets, los que aun usados tal cual se presentan en la etiqueta, desde un ángulo determinado se verá idéntico al signo característico de NIKE. Por lo anterior, acoge la demanda de oposición.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 2214-2018
JGL-MAQ-AAP

AUTO STOCK

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

Marca solicitada	Fundamento de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.213.802 Solicitante: Auto-Stock Limitada Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 35: Servicios venta al por mayor, menor y detalle a nivel nacional de productos de las clases I a 34, servicios de venta de productos de las clases I a 34 mediante y a través de internet y páginas web, servicios de venta de productos de clases I a 34 mediante catálogos, servicios de agenda de importaciones, gestión de negocios comerciales, y publicidad a través de una red informática.</p>	<p>Oponente: Automotores Gildemeister SpA</p> <p>El oponente, para fundamentar su oposición, señaló que la marca pedida sería indicativa de los servicios solicitados para la clase 35 y carente de distintividad. Adicionalmente, el demandante indicó que existe un fallo anterior de la misma marca en clase 35 y que, en su oportunidad, fue considerada como indicativa de los servicios solicitados.</p>
<p>Marcas indiciarias de las características, cualidades u otros antecedentes esenciales del producto o servicio que se pretende distinguir no son susceptibles de protección marcaria. CS acoge argumento de cosa juzgada deducido por la demandante.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete, rechazó la oposición y concedió la expresión solicitada por cuanto estimó que la marca pedida no resultaba ser de uso común, genérica, indicativa o descriptiva, para la cobertura que pretendía distinguir, pues poseía suficiente distintividad, no existiendo antecedentes que se estimen suficientes para considerar que la expresión en comento, se encuentra en alguno de los supuestos contemplados en la causal legal invocada.

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 doce de enero del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó la sentencia de primera instancia indicó que compartía lo resuelto por el sentenciador de primer grado, toda vez que el signo presentado a registro era una construcción cuya denotación no da cuenta de los servicios que busca distinguir, sino que solamente da una idea o evoca algunas potenciales características de los mismos.

A mayor abundamiento, el Tribunal estimó, respecto del antecedente jurisprudencial citado por el apelante ⁽¹⁾, donde este Tribunal consideró que la marca presentada a registro era “indicativa”, alegando Cosa Juzgada al respecto: “Que no es una argumentación que se pueda atender, porque el significado de las palabras y el contenido que le da la sociedad es variable en sí mismo”. En el mismo sentido y en derecho marcario señaló, ese efecto también se produce de manera incluso más profunda, por ejemplo, cuando la adopción de un rótulo en principio genérico, se vuelve distintivo por medio del uso.

El fallo consideró que, desde el punto de vista formal, frente al argumento del apelante de existir una sentencia previa que declara la genericidad de la marca, debe hacerse presente que también existe el fallo dictado en autos TDPI N° 327-2016, para la marca “AUTOSTOCK”, Solicitud N° 1.161.162, para distinguir establecimiento comercial, para compra y venta de determinados productos, en las regiones IV, V, VI, VIII y XIII, que consideró que la marca era evocativa, por lo que, en definitiva se trata de un caso en que existen antecedentes jurisprudenciales contrapuestos.

Finalmente, respecto de la excepción de Cosa Juzgada que fue alegada, el resolutor de segunda instancia señaló que no se planteó oportunamente antes de la vista de la causa por escrito, conforme al artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, y, revisados los antecedentes, también se constató que la cobertura en el caso previo no es idéntica a la que actualmente se pretende.

El oponente presentó un recurso de casación ante la Excelentísima Corte Suprema, el que fue acogido con fecha dos de enero del año dos mil diecinueve. En efecto, la Corte señaló que ya se había ventilado entre las mismas partes, con idéntica cosa pedida y causa de pedir, un litigio en el que se desestimó la solicitud de registro formulada por el solicitante respecto del signo AUTO STOCK, para la misma clase 35, por estimarse que tal marca era indicativa para los servicios solicitados, infringiéndose con ello lo preceptuado en el artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039, en cuanto dicha norma prohíbe el registro de las marcas que sean indicativas de las características, cualidades u otros antecedentes esenciales del producto o servicio que se pretende distinguir.

Así las cosas, para el Tribunal de casación, se configuraría en la especie la excepción de cosa juzgada alegada por el oponente tanto en su escrito de oposición como el arbitrio de apelación y en la casación en el fondo en revisión, no obstante a ello lo argumentado por los sentenciadores del grado en cuanto a que: *"el significado de las palabras y el contenido que le da la sociedad es variable en sí mismo, en el mismo sentido y en derecho marcario, ese efecto también se produce de manera incluso más profunda, por ejemplo, cuando la adopción de un rótulo en principio genérico, se vuelve distintivo por medio del uso"*, toda vez que si bien el significado de las palabras puede sufrir variaciones con el transcurso del tiempo, tratándose de las expresiones incorporadas en el signo cuyo registro se solicita, su definición y traducción se ha mantenido inalterable desde el año 2006 -fecha de la sentencia dictada en lo tocante a la solicitud de registro N° 518.031- hasta la fecha,

¹ Solicitud No. 518.031, relativa a la marca AUTO-STOCK, para distinguir servicios de clase 35 la cual fue aceptada para su registro en primera instancia con fecha 23 de agosto de 2002. Posteriormente, el opositor, Automotores Gildemeister, apeló ante el Honorable Tribunal de Propiedad industrial, quién, mediante fallo de fecha 29 de marzo de 2006, revoco la sentencia de primera instancia y negó el registro de la marca por considerarla indicativa de los servicios solicitados.

por lo que si en dicha oportunidad se estimó que la marca "**AUTO STOCK**" era indicativa de los servicios solicitados, mal podría resolverse en un sentido contrario, máxime si en la especie no se rindió probanza alguna para establecer la supuesta distintividad alegada por el solicitante.


Dado lo anterior, la Corte estimó que para el caso de autos se configura en la especie la infracción del artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039, en cuanto se accedió al registro de una marca pese que el signo solicitado es indicativo del género y de la naturaleza de los servicios ofrecidos y, por ende, el mismo no es susceptible del amparo marcario, razón por la que el arbitrio en estudio será acogido.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 930-2017
PFR- JCG-MAQEXCMA. CORTE SUPREMA
ROL N° 2.651-2018

CHOCOLO

Demanda de oposición: artículos 19 y 20, letras f), g) inciso 3°, h) inciso 1° y k), Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
<p>Solicitud N° 1.254.164 Solicitante: COMERCIAL K2 LIMITADA Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">CHOCOLO</p> <p>Clase 31: Alimentos para animales.</p>	<p>Titular: PRODUCTORA MULTIMEDIAL ATIEMPO LIMITADA. Registros N° 997.974, 1.180.516 y 1.180.514 Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 16: Impresos gráficos, libros, agendas, material de enseñanza, publicaciones, diarios, revistas, cuadernos, tarjetas, folletos, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; entre otros. Clase 28: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad. Clase 38: Servicios de acceso a una red informática mundial (Internet); alquiler de aparatos de telecomunicación; alquiler de aparatos para la transmisión de mensajes; servicio de comunicaciones y telecomunicaciones en general, entre otros.</p>
<p>Marcas que comparten un elemento distintivo no pueden coexistir para clases relacionadas, sobre todo si se trata de una marca famosa y notoria.</p>	

La resolución de INAPI, de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, acogió la oposición y rechazó la marca para su registro en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 3°, h) inciso 1° y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, dado que, para el resolutor, aun cuando la cobertura solicitada era diferente de aquella que comprendía la marca inscrita, dada la fama y notoriedad de las marcas “EL PERRO CHOCOLO” y “MI PERRO CHOCOLO” en nuestro país, con presencia preponderante en el mercado televisivo desde hace largo tiempo a la fecha, y por ende conocidas por la generalidad del público en Chile por tratarse de un personaje de dibujos animados creado en el año 2008 con la forma de un perro que nació como una producción audiovisual, y considerando que la marca solicitada presenta semejanzas determinantes con la marca inscrita por el actor, pues coinciden en la expresión central CHOCOLO, único elemento de la marca pedida sin que la supresión a éste último del segmento EL PERRO o

MI PERRO, según sea el caso, que únicamente informa de la especie recreada por el personaje, permita distinguir la marca pedida de los signos inscritos en Chile por el actor.

Respecto a la mala fe citada por el oponente, INAPI decidió acoger dicha causal toda vez que de acuerdo a la documentación aportada en autos, para el órgano administrativo resultó evidente que en la especie no se estaba frente a una simple coincidencia de marca, sino derechamente ante una imitación por el demandado de una seña ajena posicionada en Chile y en otros países latinoamericanos, por su presencia tanto en los medios de comunicación tradicionales (publicidad radial, televisa y prensa escrita), sino que también a través de la red social Youtube y eventos masivos.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con seis de marzo del año dos mil diecinueve, el TDPI confirmó parcialmente lo resuelto por el resolutor de primer grado ⁽²⁾, toda vez que estimó que la protección específica que se requiere para “alimentos para animales”, de clase 31, acerca la cobertura a la que poseen los signos previamente registrados, asociados a juguetes (que pueden ser para mascotas) de clase 28. En el mismo sentido, el Tribunal estimó que la extensión de la protección registrada para telecomunicaciones y la finalidad de entretener y educar, se asocian también al perro conocido como Chocolo, lo que es otro elemento de asociación. Por lo anterior, se compartió la visión del sentenciador de primer grado en cuanto a que las coberturas estarían relacionadas.

Adicionalmente, el Tribunal señaló que lo anterior, unido a la identidad del elemento sustantivo de los rótulos “MI PERRO CHOCOLO” versus “CHOCOLO”, permitirían sostener el adecuado razonamiento del juzgador de primer grado al entender que la coexistencia de los rótulos será motivo de confusión, error o engaño en el público.

Finalmente, el resolutor señaló respecto de la letra k) del artículo 20 de la ley del ramo y considerando la presunción de buena fe que manda presidir el artículo 707 del Código Civil, no se vislumbró antecedente que permita su aplicación, por lo que a este respecto se revocó la sentencia en alzada.

FOB – MAF

ROL TDPI N°67-2019
JCG-MAQ-CIM

² El TDPI confirmó lo resuelto en primera instancia y revocó solamente la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo, dado que en atención a la presunción de buena fe que manda presidir el artículo 707 del Código Civil, no se vio antecedente que permitiera su aplicación.

GLORIA FOODS

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición	Marca fundante del rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1225121 Marca mixta: GLORIA FOODS</p>  <p>Clase 32. cervezas, aguas minerales y gaseosas, y bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y preparaciones para elaborar bebidas.</p>	<p>Registro N° 94 1.238 Marca denominativa: GLORIA clase 29. distingue grasas empleadas en los alimentos, menos productos de leche,. Solicitud 1225121</p> <p>Registro N° 941.239 Marca denominativa: GLORIA clase 5. que distingue entre otros productos, alimentos especiales para niños y enfermos,.</p> <p>Señala que el oponente creó y registró con anterioridad la marca GLORIA, ha modificado insustancialmente para la obtención de la marca GLORIA FOODS.</p> <p>Agrega que las marcas son peligrosamente similares tanto gráfica como fonéticamente, ya que reproduce de manera integra a la marca oponente, sin que la adición de la expresión FOODS resulte suficiente para diferenciarlas de manera adecuada, sobre todo porque aquel término corresponde a una expresión ampliamente utilizada en la clase 32, un ejemplo de aquello son las marcas registradas, ACONCAGUA FOODS, ANDESFOODS y IANSA FOODS, entre otras, sumado al hecho que coinciden en la clase 32</p>	<p>Marca denominativa: GLORIA</p> <p>Renueva a Sol. N°:352.230</p> <p>Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepcion de cervezas), de VIÑA ECHEVERRIA LTDA.</p>
<p>Marcas que comparten su expresión principal no pueden coexistir para los mismos productos o relacionados.</p>		

La sentencia de INAPI, de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, rechaza la oposición, teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas puesto que los ámbitos de protección de los signos en conflicto son diferentes, pudiendo tener una coexistencia pacífica en el mercado. Además, el signo pedido no será inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir.

Asimismo, el fallo señaló que correspondía ratificar la observación de fondo y rechazar de oficio la marca solicitada para distinguir cerveza, clase 32, habida cuenta que los signos en controversia presentaban una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, sin que la adición del término "FOODS" ni la incorporación de un elemento figurativo en el signo solicitado, permitieran distinguirla de la marca oponente con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia. Circunstancias que sumado al hecho que es común que en un establecimiento donde se expendan, ofrezca y/o vendan cervezas, como lo es la cobertura solicitada, se expendan de igual manera bebidas alcohólicas de la clase 33, esto porque comparten los mismos canales de distribución y puntos de venta, siendo complementarios, lo que da pie para presumir de manera fundada que no será posible una sana convivencia de las marcas en el mercado.

La sentencia del TDPI de fecha veinticuatro de enero del año dos mil dieciocho revocó parcialmente la sentencia en alzada, puesto que en cuanto a las similitudes gráficas y fonéticas alegadas, poco cabía debatir, puesto que los signos en análisis compartían como elemento principal el término "GLORIA" sin que la adición de "FOODS" le imprimiera un grado de distintividad relevante, lo que sumado a la relación o al menos conexión de cobertura que puede establecerse entre la leche y productos lácteos de la clase 29, que ampara el registro N° 941.239 de la oponente, y las bebidas no alcohólicas, jugos de frutas y bebidas de frutas, pedidas por el solicitante, que en muchas ocasiones se comercializan conjuntamente y que resultan complementarios en muchos tipos de bebidas no alcohólicas ampliamente conocidas como los batidos de fruta, entre otros, debe arribarse necesariamente a la conclusión que de concederse el signo pedido para este ámbito de protección se podrán generar confusiones, errores o engaños en cuanto a la procedencia empresarial de los respectivos artículos. No obstante, no se advertía riesgo de confusión, error o engaño respecto del agua mineral y gaseosas.

El oponente y apelante interpone recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, la que por resolución de fecha cinco de noviembre del año dos mil dieciocho, acoge dicho recurso, sólo respecto de la letra k), puesto que del mérito de los antecedentes resulta evidente que no se está ante una coincidencia de marca, sino ante una imitación por parte del demandado de una seña ajena, conclusión que se arriba al comparar sus denominaciones, cuasi idénticas, a lo que debe sumarse que el demandante logró demostrar el uso de la marca con anterioridad a la impugnada, con fama y notoriedad, lo que constituye un atentado a la competencia leal y ética mercantil.

GCG-MAF

ROL TDPI N° 91652-2017
PFR – VHR – JCGLEXCMA. CORTE SUPREMA
ROL N° 4.270-2018

HOLLISTER REEFSIDE BEACH

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

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
Solicitud N° 1.229.268 Solicitante: Abercrombie & Fitch Europe SAGL Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div>	Titular: SOUTH CONE, INC. Registro N° 1.193.044 Marca denominativa: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> REEF </div>
Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.	Clase 3: Preparaciones cosméticas (no medicamentosas) para el cuidado de la piel, el cabello y las uñas; aceites esenciales; jabones; colonias y perfumes; artículos de maquillaje; artículos para la higiene personal; dentífricos; desodorantes; loción para la piel con filtro solar; preparaciones bronceantes y anti bronceantes; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Marcas que incorporan elementos gráficos, fonéticos y estructurales diferentes pueden acceder a registro.	

La resolución de INAPI, de fecha seis de septiembre del año dos mil dieciocho, rechazó la oposición deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g), inciso 1° y h) inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y aceptó la marca para su registro dado que, para el resolutor, al efectuar la comparación gráfica y fonética entre el signo solicitado y la marcas invocadas por el actor se apreció que, si bien es cierto compartían la voz REEF, también era cierto que los respectivos complementos eran distintos incluidos por cierto los recursos figurativos presentes en la seña mixta, con el diseño de una gaviota que aparece destacada junto a la voz HOLLISTER. Los colores en uno y otro caso, los cuales lograrían dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia. Lo que permitió concluir que los signos poseían diferencias considerables que los hacían fácilmente distinguibles.

Respecto a la fama y notoriedad de la expresión REEF invocada por el oponente, INAPI señaló que si bien el actor acompañó pruebas tendientes a acreditar que su marca REEF se encuentra registrada con anterioridad en el extranjero para distinguir productos de la clase 03, sin embargo la prueba para acreditar la fama y notoriedad foránea de la marca fundante de la demanda de oposición fue considerada como insuficiente, ya que los catálogos exhiben productos que no son los de la clase 03, sino que vestuario, billeteras, entre otros y en tanto, las facturas tampoco dan cuenta de la naturaleza del producto que comercializan, por lo que no se reunieron los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal de irregistrabilidad invocada.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve, el TDPI confirmó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que estimó que entre “HOLLISTER REEF SIDE BEACH” versus “REEF”, se apreciaba que, si bien “REEF” estaba previamente registrada, no se observaba su existencia como signo independiente dentro del solicitado, en donde gramaticalmente esta expresión es absorbida dentro de la estructura de “REEF SIDE”, considerada como palabra independiente, por más que tengan un significado equivalente. En el mismo sentido, el Tribunal de segunda instancia consideró que la expresión “REEF SIDE” en lo figurativo, tenía un rol secundario, donde el impacto visual estaba dado por “HOLLISTER”, de manera que los signos no se parecen.


Además, el resolutor señaló que en nada alteraría lo razonado precedentemente, ya que sin desconocer la fama y notoriedad que argumenta la oponente de autos, de ser efectiva, de todas formas, se trataría de rótulos diferentes.

FOB – MAF

ROL TDPI N°2190-2018
JCG-MAQ-AAP

TRANSOCEAN

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición	Marca fundante del rechazo de oficio
Solicitud N° 1.269.311 Marca mixta: TRANSOCEAN  Clase 20: contenedores para transporte, no de metal. Clase 35: Gestión de negocios en el campo del transporte y reparto; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la importación y exportación de productos de las clases 32 y 33. Clase 39: Servicios de logística que comprende el transporte, almacenaje y distribución de productos de las clases 32 y 33; información sobre transporte; servicios de flete y transporte de mercancías.	Registro N° 1.123.784, 898.443, 1.234.147, 1.029.529 Marca denominativa: TRANSOCEANICA Servicios clase 35 y 39	Registro N° 1123784, 1234147, 1029529 Marca denominativa: TRANSOCEANICA Servicios clase 35 y 39
Marcas que poseen similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales no pueden coexistir para servicios idénticos o relacionados.		

La sentencia de INAPI, de fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, acoge la oposición, puesto que estima que el signo pedido en su traducción del inglés al español posee casi el mismo significado que las marcas inscritas, TRANSOCEÁNICO, además, está enteramente comprendida en el registro previo, originándose la denominada “inclusión marcaria”, sin que la eliminación a éste del sufijo CA, sea suficiente para erigir un signo distinto del otro. Asimismo, en el caso de conceder la marca pedida se producirá error o engaño en los consumidores en relación a la procedencia empresarial de los productos y servicios a distinguir.

De esta misma forma, se ratifica la observación de fondo por los mismos argumentos señalados previamente.

La sentencia del TDPI de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciocho confirmó la sentencia en alzada, al sostener que existe relación entre los servicios de importación y


exportación de todo tipo de productos, de clase 35, que ampara la marca registrada, con los solicitados, los cuales están vinculados a la gestión de negocios en el campo del transporte y reparto, clase 35; en lo medular, éstos se encuentran vinculados en relación a los “servicios de importación, exportación, transporte y distribución de productos, lo que se extiende también a los contenedores, metálicos o no, clase 20”, puesto que dichos productos son característicos del transporte, en especial el marítimo. Asimismo, indica que existen semejanzas gráficas y fonéticas entre las marcas “TRASNOCEAN” y “TRANSOCEÁNICA”, las que proceden de su estructura, existiendo, además, semejanzas conceptuales, lo cual necesariamente inducirá en confusión, error o engaño a los consumidores.

GCG-MAF

ROL TDPI N° 2137-2018
JCG – MAQ – CIM

2 CERRITOS

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y rechazo de oficio
Solicitud N° 1.253.198 Solicitante: F y D Inversiones S.A.C. Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div>	Oponente: AGRÍCOLA EL CERRITO S.A. Registro No. 868.644 Marca denominativa: <div style="text-align: center;"> <p>EL CERRITOS</p> </div>
Clase 30: Harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear.	Clase 30: Preparaciones hechas con harinas y cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo.
<p>Los “conceptos” no son susceptibles de protección bajo el derecho marcario.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha trece de julio del año dos mil dieciocho, acogió la oposición deducida, ratificó la observación de fondo formulada y rechazó la marca solicitada por cuanto estimó que los signos en controversia presentan determinantes semejanzas gráficas y fonéticas que impiden distinguirlos adecuadamente. En efecto, el resolutor de primer grado señaló que, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ellos coinciden idénticamente en el elemento **CERRITOS**, sin que la sustitución del artículo **EL** por el número **2**, ni tampoco el hecho de ser la marca pedida mixta, resulten suficientes para dotar a la marca pedida de una identidad y fisonomía propia.

Adicionalmente, el órgano administrativo estimó que existiría una estrecha relación entre sus ámbitos de protección, dado que se trata de productos de la misma naturaleza, es decir alimenticios, que comparten los mismos puntos de venta y se encuentran dirigidos al mismo tipo de consumidor, por lo que, a juicio de INAPI, se podría presumir fundadamente que, de otorgarse la marca solicitada, no podrán coexistir pacíficamente los signos en pugna en el mercado.

Con fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó la sentencia de primera instancia y señaló que: “Entre los rótulos “2 Cerritos” versus “El Cerrito”, si bien se trabaja sobre un mismo concepto “cerrito”, es precisamente este hecho evidente el que obliga a poner de manifiesto que el sistema marcario no está destinado a proteger conceptos, como pudiera ser “cerrito” de manera que se tratase de un idea que no puede ser usada por nadie más; si no que, lo que impide el registro de una marca cuando existe otra previa, es la semejanza gráfica y fonética y en este contexto, “2 Cerritos” es una

identidad diversas con una grafía dominada por el número “2” inicial, que a la vez define una identidad conceptual distinta al signo previamente registrado, todo lo cual, permite establecer que el público medio consumidor no se confundirá con los rótulos, lo que permitirá su pacífica coexistencia mercantil”.

A mayor abundamiento, el Tribunal concluyó que la marca que se busca registrar posee elementos figurativos que contribuirían a su diferenciación y especialmente definir su identidad conceptual.

El oponente presentó un recurso de casación ante la Excelentísima Corte Suprema, el que fue rechazado por manifiesta falta de fundamentos con fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve.

En efecto, el recurrente denunció como infringido el artículo 20 letras f) y h) de la Ley del ramo, a lo que la Corte señaló que de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores de segunda instancia, el asunto fue resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en consideración que el signo oponente “EL CERRITO” es distinto al cuño pedido “2CERRITOS”, por lo que al descartarse la existencia de una similitud gráfica y fonética entre las marcas en conflicto, no se vislumbra vulneración a las causales de irregistrabilidad, ya que si bien resulta 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 torna improcedente otorgarle algún resguardo especial a los privilegios de fábrica invocados por el oponente.


FOB-MAF

ROL TDPI N° 1491-2019
JCG-PFR-MAQEXCMA. CORTE SUPREMA
ROL N° 32.646-2019

III. Demanda de nulidad

LASTARRIA CAFÉ LCG

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.287.601 Marca mixta: LASTARRIA CAFÉ LCG</p>  <p>Clase 43: Cafés-restaurantes; Restaurantes de comida rápida; Servicios de bebidas y comidas preparadas; Servicios de restaurante;</p>	<p>registro N° 1.280.866 Marca mixta: LASTARRIA</p>  <p>Clase 30: Café; café descafeinado; café exprés; café instantáneo; café molido; café sin tostar; café tostado, en polvo, granulado o en bebidas; café y bebidas a base de café preparados; café y sucedáneos del café y te; café y té; corteza de chocolate con granos de café molidos; esencias de café; esencias de café para uso como sucedáneos del café; extractos de café; extractos de café para uso como sucedáneos de café; frappes [café con hielo cubierto de espuma]; granos de café cubiertos de azúcar; granos de café molidos; mezclas de café y achicoria; preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café; tinto [bebida de café negro]; perico [café cortado]; bebidas de cacao con leche; bebidas de café con leche; cacao con leche; ; chocolate con leche; café con leche; chocolate con leche [bebida]; dulce de leche; infusiones que no sean para uso médico; extractos de cacao para consumo humano; mezclas de cacao.</p>
<p>El análisis de etiquetas superan al principio de especialidad marcaria, por lo que su coexistencia será motivo de confusión, error o engaño para los usuarios.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, rechaza oposición, ya que, si bien en el caso de autos nos encontramos ante marcas que distinguen productos y servicios no plenamente idénticos, por lo que para determinar si los mismos se encuentran relacionados deberán considerarse los factores pertinentes relativos a la comparación de productos y servicios, que incluyen, la naturaleza y finalidad de los productos, sus canales de distribución, si entran en competencia entre sí o si son complementarios unos de otros. A este respecto, cabe destacar que es común que en un mercado en donde se ofrezcan, los servicios que pretende amparar la marca solicitada, se puedan adquirir o comercializar de igual forma los productos amparados por la marca previa, pudiendo ser dichos ámbitos de protección sustitutos o incluso competencia uno del otro. En el caso en análisis, este sentenciador considera que la relación de coberturas se debe a que los servicios de autos de la clase 43 (cafés y restaurantes) constituyen en sí mismos un canal de comercialización de los productos que amparan los registros oponentes, a saber, café y otras infusiones, en efecto, los mismos se expenden o se procuran a través de los servicios de restaurante, luego confluyen en el consumidor final.

Por su parte y al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y la marca invocada por el actor se aprecia que 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. En efecto, si bien las marcas en conflicto comparten la palabra “LASTARRIA”, también es cierto que al momento de realizar el análisis marcario no deben ser éstos considerados de forma única y aislada, sino por el contrario, las marcas en cotejo deben analizarse en todo su conjunto, considerando todos sus elementos adicionales, tanto denominativos como figurativos. Así al cotejar todos los elementos incluidos en las marcas, es posible concluir que la adición en el signo pedido las letras “LCG”, sumado al hecho de que la etiqueta solicita consiste en el la palabra “LASTARRIA”, dentro de un rectángulo de bordes color amarillo, y el segmento “CAFÉ LCG” se encuentra dentro de un círculo de bordes amarillo, dentro de este se observan líneas de color amarillo y blanco, además una figura de fantasía que asemeja a dos filtros, todo sobre un fondo color negro, lo cual resulta suficiente para diferenciarlos. En vista de lo señalado anteriormente, se concluye que las marcas en conflicto cuentan como conjunto con una fisonomía e identidad propia y poseen diferencias considerables que las hacen fácilmente distinguibles por el público consumidor. Además, no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la procedencia empresarial de los servicios a distinguir

La sentencia del TDPI de fecha cuatro de junio del año dos mil diecinueve revoca la sentencia en alzada, puesto que, entre el rótulo solicitado y la marca previamente inscrita, analizadas desde su impronta denominativa no existe relación de coberturas, puesto que la solicitada busca proteger servicios de la clase 43 y la previamente registrada productos de la clase 30. En ese sentido, no pasa por alto para estos sentenciadores que en ocasiones se ha hecho por este Tribunal relación entre los productos y servicios citados, pero para que ello sea posible se requiere fama y notoriedad de alguno de los signos, lo que no se ha acreditado en autos.

Que, no existiendo relación de coberturas, nada cabe argumentar respecto de la posibilidad de inducción en confusión, error o engaño, en la dimensión denominativa de los rótulos, puesto que, conforme al principio de especialidad de las marcas, la coexistencia sería posible.

No obstante, lo anterior, la aplicación del principio de especialidad impone analizarlo en todas sus dimensiones y sobre esta base debe considerarse los componentes figurativos de los rótulos, puesto que como es sabido, las etiquetas superan el principio de especialidad asociando una marca a su titular independiente de los productos o servicios que se distinguen. En consecuencia y bajo esta perspectiva, es necesaria la comparación de los componentes figurativos de las señas, análisis que lleva a detenerse en algunas características relevantes de ambos, como el tono oscuro del fondo y la grafía de las letras, particularmente el efecto que existe sobre sus letras “R”, todo lo cual es idéntico, conformando conjuntos que si bien no son iguales, enfrentados al análisis de la primera impresión se recuerdan mutuamente, lo cual será motivo de confusión, error o engaño para los usuarios, independiente de la clase de productos o servicios que distinguen y es lo que lleva a vulnerar las letras f) y h) del artículo 20 de la ley del ramo.

GCG-MAF

ROL TDPI N° 646-2019
MAQ – PFR – JRN

GRANJA MAGDALENA

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

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
Registro N° 653.618. Renovación N° 1.011.833 Marca denominativa: <p style="text-align: center;">GRANJA MAGDALENA</p> Demandado: Boris Zaror Atala Clase 29: Todos los productos de la clase. clase 31: Todos los productos de la clase, con exclusión de variedades vegetales	Demandante: FABAL GRANJA S.A.
<p>Inapi rechaza la demanda de nulidad de la anotación de transferencia N° 197.545 y ordena mantener la vigencia de ésta. El TDPI confirma.</p>	

El demandante de nulidad, FABAL GRANJA S.A., funda su demanda en los artículos 19 y 20 letras h) y k) de la Ley N° 19.039. Sostiene, que con fecha 21 de diciembre 2004, Granja Magdalena S.A. celebró un contrato de cesión de marca comercial, mediante escritura pública, en favor de FABAL GRANJA LIMITADA, en virtud del cual el cedente vende, cede y transfiere al cesionario la marca comercial GRANJA MAGDALENA.

Con posterioridad, el 27 de abril de 2006, y en vista del contrato señalado precedente, se presentó la respectiva solicitud de anotación de transferencia total en INAPI, siendo ésta objeto de observación en atención a que, en la base de datos de INAPI, aparecía como dueño de la marca impugnada GRANJA MAGDALENA LIMITADA y no GRANJA MAGDALENA S.A. Así, el 09 de mayo de 2007, para salvar dicha observación, se presentó por el Sr. Jorge Abett de la Torre, representante de GRANJA MAGDALENA S.A., la solicitud de anotación de cambio de nombre a favor de GRANJA MAGDALENA S.A.

No obstante, con esta misma fecha, se presentó una solicitud de anotación de transferencia total de la marca GRANJA MAGDALENA a favor de la empresa SANTA CLARA DE INVERSIONES LIMITADA, empresa relacionada a GRANJA MAGDALENA S.A., a pesar que el dominio de la denominada marca ya había sido transferido a FABAL GRANJA S.A., concretándose esta anotación de transferencia el 21 de junio de 2007.

Con fecha 28 de junio de 2007, FABAL GRANJA S.A. presenta una querrela criminal en contra de Sr. Jorge Abett de la Torre, representante de la empresa GRANJA MAGDALENA

S.A., como autor del delito de estafa, la cual derivó en un juicio simplificado en que el querellado admite en forma expresa su responsabilidad en los hechos reconociendo su estafa a la actora. El respectivo Juzgado de Garantía de Santiago, el 30 Julio de 2012, condena al Sr. Abett de la Torre por su participación en el delito de estafa al haber transferido una marca respecto de la cual ya no tenía derecho alguno.

Agrega que, el 03 agosto de 2012, la empresa SANTA CLARA DE INVERSIONES LIMITADA presentó una nueva solicitud de anotación de transferencia total de la marca GRANJA MAGDALENA a favor de BORIS ZAROR ATALA, otra parte relacionada a estas empresas, la cual se materializó el 06 de noviembre de 2012.

Finalmente, como petición concreta, pide la nulidad de la anotación de transferencia por cuanto se generó de un hecho ilícito que fue declarado constitutivo de delito por los Tribunales ordinarios de justicia.

La sentencia de INAPI, de fecha ocho de enero del año dos mil dieciocho, señala en primer lugar, que ha centrado su examen en establecer si el título en virtud del cual se solicitó la anotación impugnada, resulta apto para acreditar la transferencia de la propiedad de la marca GRANJA MAGDALENA.

Sostiene, que, conforme a las normas del artículo 64 de Reglamento de la Ley, para el caso en estudio, queda en evidencia que el cambio de dominio tiene por título el contrato de venta y cesión de marca celebrado entre Santa Clara de Inversiones Ltda. y Boris Zaror Atala, de 03 de agosto de 2012, teniendo en consideración que la personería del representante legal de la primera, don Ernesto Ravera Herrera, fue otorgada debidamente ante Notario Público y que no se insertó en dicha transacción por ser conocida por las partes y por el Notario que autorizó.

No obstante tener por acreditada la prueba acompañada por la actora, el sentenciador de primer grado, rechazó la demanda interpuesta, puesto que ésta se efectuó en virtud de un contrato de compraventa suscrito ante Notario, ministro de fe competente; además, el requirente de la transferencia acreditó ante INAPI que éste fue válidamente celebrado por el vendedor, es decir, Santa Clara de Inversiones Ltda. En definitiva, el representante de ésta, Sr. Ravera, contaba con las facultades especiales para vender, ceder o transferir los derechos de propiedad industrial registrados a nombre de la sociedad referida, los que había adquirido, a su vez, por Granja Magdalena S.A. el 28 de septiembre de 2006.

Argumenta, adicionalmente, que aun cuando existían dos contratos previos celebrados entre la actora como compradora del signo GRANJA MAGDALENA con la sociedad Granja Magdalena S.A., el año 2004, dichos antecedentes no fueron puestos en conocimiento de INAPI durante la tramitación de las transferencias de dicha marca. Por otra parte, lo que se pudo haber dado es una “venta de cosa ajena”, la cual es plenamente válida según lo dispuesto por el artículo 1.1815 del Código Civil.

Consecutivamente, en virtud de apelación interpuesta por Granja Magdalena S.A., demandante de nulidad de la transferencia, se revisa en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, y por sentencia ejecutoriada de fecha 30 de noviembre del año 2018, se confirma ésta en todas sus partes.

Inicialmente, hace referencia a la competencia de INAPI, y por tanto a la del TDPI, para conocer del asunto controvertido, sosteniendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 19.039, respecto a materias relativas a transferencias, ésta se entrega exactamente a INAPI.

Arguye, asimismo, que el sentenciador de primer grado hace lo correcto al entrar al conocimiento de la prescripción, considerando que el artículo 27 de la Ley del ramo, establece un plazo de prescripción especial de 5 años exclusivamente para la acción de nulidad de marcas y ninguna otra, siendo incluso imprescriptible cuando el registro se ha obtenido de mala fe. No obstante, este punto no sirve para resolver la actual litis, ya que no se discute la nulidad de un registro en sí mismo, sino que el de una transferencia.

Indica, que, en todo caso, para calcular la prescripción, se debe definir el acto jurídico impugnado y su plazo. En definitiva, la transferencia impugnada es aquella que hizo Santa Clara de Inversiones en favor de Santa Clara Inversiones Limitada, el 03 de agosto del año 2012, por la cual se burlaron los derechos de Fabal Granja S.A., quien habría comprado la marca con anterioridad al mismo titular original el año 2004.

Igualmente, indica que se encuentra acreditado que fue don Jorge Luis Abett de la Torre, representante de Granja Magdalena S.A. quien urdió la estafa en perjuicio del actor, al transferir en dos oportunidades la marca de autos, por lo cual no cabe duda de su mala fe, no obstante, este hecho no contribuye a la resolución de esta Litis, ya que no es aplicable el artículo 27 ya señalado, además, porque en el evento de aplicarse el Código Civil, tampoco cabría aplicar esa mala fe a don Boris Zaror Atala, tercer titular del registro, puesto que nada se ha probado en autos a su respecto.

Agrega, que los antecedentes de los contratos previos no fueron puestos en conocimiento de INAPI mientras se tramitaba la transferencia N° 197.545, del 03 de agosto de 2012, por el cual se decretó que el plazo de 5 años de prescripción ordinaria del artículo 2512 del Código Civil estaba vencido, estando, por tanto, prescrita la acción de nulidad que se intenta en estos autos.

Finalmente, el TDPI confirma el fallo en alzada, manteniendo la vigencia de la anotación de transferencia impugnada.

Sin embargo, la sentencia se dictó con el voto contrario de la Ministra Sra. Carmen Iglesias Muñoz, quien consideró que cabe aplicar la prescripción señalada en la Ley de Propiedad Industrial y en el Convenio de París; además, sostiene que se debe enfatizar en el requisito de buena fe con que se deben realizar los actos jurídicos, debiendo la marca ser adquirida y usada de manera relevante, permanente y de buena fe, señalando que el dominio sobre la marca de autos, GRANJA MAGDALENA, fue efectivamente transferido a la demandante de nulidad el año 2004, por tanto, el actuar posterior del demandado es contrario a las buenas costumbres, principios de competencia desleal y ética mercantil, además de revestir caracteres de delito, siendo procedente declarar la nulidad de la anotación de transferencia impugnada.