



**BOLETÍN DE
JURISPRUDENCIA
MARCARIA**

Contenido

I.	Rechazos administrativos.....	1
	ECO TRUCK	1
	MERCADO CRÉDITO	4
	GREENICE	6
	IURBES.....	7
	BIBLIOTECA ESCOLAR DIGITAL	9
	FAMESA	11
	PATAGONIA AIRLINES.....	12
	AMAZONE FIRE.....	13
	ROCHA	15
	DEFENSA CHOCADOS	16
	TRAVEL TIENDA	17
II.	Demanda de oposición.....	19
	WIMEN	19
	AIRDUO RESPICLICK.....	20
	HOMMY.....	21
	SURMILK.....	23
	FUEGO LENTO RESTAURANT	24
	DORODOL T	25
	WONDER BOX.....	28
	BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRES.....	33
III.	Demandas de nulidad.....	36
	ANN TAYLOR.....	36
	MULTIPLICADOR.....	40

I. Rechazos administrativos

ECO TRUCK

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.185.181 Solicitante: Enaex Servicios S.A. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">Eco Truck</p> <p>Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial de negocios; trabajos de oficina; servicio de venta presencial al detalle y al por mayor de productos de las clases 1 a 34, con exclusión de productos de la clase 12, servicios de importación, de exportación y de representación de productos, con exclusión de productos de la clase 12; servicios de difusión de anuncios publicitarios; servicios de decoración de escaparates y de demostración de productos, entre otros.</p>	<p>Oponente: Comercial Kaufmann S.A.</p> <p>El signo pedido carece de la distintividad necesaria por tratarse de una expresión indicativa de género, naturaleza y calidad de los servicios pedidos.</p>
<p>INAPI acoge parcialmente demanda de oposición y excluye los productos de la clase 12. TDPI confirma. La Excma. Corte Suprema acoge el recurso de casación y excluye de la cobertura productos de las clases 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 22 y 27.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, acoge parcialmente la demanda de oposición y concede la marca solicitada, para toda la cobertura requerida, con exclusión de productos de la clase 12.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha quince de mayo del año dos mil diecisiete, confirma la resolución apelada, por cuanto el signo requerido resulta genérico y descriptivo en relación con los productos de clase 12 de los servicios de clase 35 requeridos. Respecto del resto de la cobertura otorgada, el signo requerido no resulta genérico ni descriptivo, sino que configura, a lo más, una marca de carácter evocativa o sugestiva en relación con los servicios de clase 35 relativos al resto de los productos que no son de clase 12.

El oponente deduce recurso de casación denunciando que se acogió solo parcialmente de su oposición lo que conculca el artículo 20 e) de la Ley 19.039, por cuanto el signo pedido es descriptivo del destino o cualidad de los servicios cuestionados, con lo que se configura la causal de irregistrabilidad contenida en la mencionada disposición.

De esta manera pide que también se rechace la marca pretendida en relación a los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 22 y 27, porque estos se encuentran naturalmente destinados a los mismos productos “ECO TRUCK”. Argumenta finalmente que la marca no es evocativa, sino que descriptiva.

La Excelentísima Corte Suprema, por sentencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, acoge la acción señalando que la norma que se denuncia como infringida del artículo 20 letra e) de la Ley 19.039 señala que no podrán registrarse como marca: “Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destino, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presentan carácter distintivo o describen los productos o servicios o establecimientos a que deban aplicarse”-

En la especie, continua el fallo, la expresión “ECO TRUCK” describe un tipo de vehículos, -camiones- que por las características del caso, contamina o altera en menor medida el medio ambiente que otros vehículos carentes de dichas propiedades, razón por la cual, en relación a la clase 12, que incluye vehículos de transporte terrestre, ese signo es indicativo o descriptivo de la cualidad principal de determinados vehículos de esa clase y es de uso general en el comercio para designar este tipo de productos, por ende, carente de distintividad, lo que impide su registro conforme al citado artículo 20 letra e) respecto de los servicios de la clase 35 relativos a productos de dicha clase 12, como acertadamente resolvió el fallos en estudio.

En el considerando cuarto señala que, la irregistrabilidad aludida, por las mismas razones expuestas, debe extenderse igualmente a los servicios de la clase 35 que versan sobre productos necesariamente vinculados por los consumidores a los artículos de la clase 12, porque están destinados a la reparación, mantención, complemento o mejora de los productos de dicha clase. Tal es el caso de los enfriantes para motores de la clase 1, aceites y grasas para motores de la clase 4, y los demás de las clases 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 22 y 27, pues de otra forma se impediría que terceros, que presten servicios relacionados con dichos productos, puedan usar válidamente la expresión ECO TRUCK para que los consumidores identifiquen o adviertan el tipo, características o cualidades de los productos de que se valdrán al prestar los servicios de la clase 35 bajo su propia marca, entregando de esa forma a una sola empresa el uso de una expresión que, por sus propiedades ya señaladas, debe ser accesible para cualquier agente del mercado.

En este sentido, el fallo considera que la sentencia en estudio ha errado al restringir el alcance de la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, excluyendo de la aplicación de dicha prohibición, en contradicción a la correcta interpretación de la referida disposición, los servicios de la clase 35 relacionados con los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 22 y 27.

La sentencia fue acordada con el voto en contrario del Ministro Sr. Dahm, quien estuvo por rechazar el recurso de casación, al compartir con la sentencia recurrida que,

respecto de los servicios de la clase 35 relativos al resto de los productos que no son de la clase 12, la expresión pretendida solo resulta ser de carácter evocativa o sugestiva, y no indicativa, genérica o descriptiva, presupuestos estos últimos necesarios –entre otros- para que tenga aplicación la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la ley de Propiedad Industrial invocada por la oponente y recurrente de casación.

A continuación, la segunda sala de la Excelentísima Corte Suprema, procede a dictar sentencia de reemplazo, en la que indica que también queda rechazada la marca solicitada para distinguir servicios de la clase 35, respecto de los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 22 y 27.

FOB – MAF

ROL TDPI N° 487-2017
Sra. Fitch, Sr. Guzmán y Sr.
Álvarez.

Excma. Corte Suprema
Rol No. 34103-2017
Segunda Sala. Ministros
Sres. Milton Juica, Carlos
Künsmüller, Lamberto
Cisterna, Manuel
Valderrama, y el abogado
integrante Jaime Rodríguez.

MERCADO CRÉDITO

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1219217

Solicitante: Tech Fund SRL

Marca denominativa:

MERCADO CREDITO

Clase 36: Servicios las operaciones monetarias de cambio, análisis financiero, agencias de crédito, recaudación de fondos con fines benéficos; servicios de caja de ahorros, consultoría financiera, servicios de crédito, emisión de tarjetas de crédito, evaluación financiera, servicios de financiación, transferencia electrónica de fondos, gestión financiera, información financiera, inversión de capital, inversión de fondos, patrocinio financiero, préstamos pignoraticios, préstamos a plazos, préstamos con garantía, préstamos (financiación), préstamos prendarios, servicios de tarjetas de crédito, servicios de procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito o transacciones de cambio de divisas y de efectivo; administración de activos financieros; administración de bienes inmuebles; administración de carteras de valores; adquisición de bienes inmuebles para terceros; agencias o correduría para operaciones de valores, futuros indexados, opciones sobre títulos y futuros sobre mercados de valores extranjeros; análisis de inversiones financieras y estudios bursátiles; análisis por computadora de información sobre bolsas de valores; arrendamiento con opción de compra [leasing]; arrendamiento de bienes inmuebles; consultoría financiera; corretaje de acciones, participaciones y otros valores; corretaje de bonos; corretaje de bienes inmuebles; corretaje de inversión financiera; facilitación de información financiera a inversionistas; gestión de carteras de valores mobiliarios; tasación de bienes inmuebles; procesamiento de pagos electrónicos hechos con tarjetas prepagadas; servicios de pago de facturas prestados a través de un sitio web; servicios de transferencia de dinero; transferencia electrónica de fondos; servicios de cobranza.

Clase 42: Mantenimiento de software, programación de ordenadores, actualización y mantenimiento de software informático; alojamiento de sitios web en la Internet; alquiler de software y programas de computadora; alquiler y mantenimiento de software informático; análisis de sistemas informáticos; arrendamiento de hardware y software; asesoramiento en el campo del diseño de software; asesoramiento técnico relativo a la operación de computadoras; consultoría en programación de computadoras; consultoría en seguridad informática; consultoría en software informático; consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware; consultoría sobre tecnología de telecomunicaciones; consultoría sobre tecnologías de la información; consultoría tecnológica; creación de páginas web para otros; creación de programas informáticos; creación de sitios web en Internet; creación, diseño y mantenimiento de sitios web para terceros; desarrollo de hardware informático para juegos de computadora; desarrollo de sitios web para terceros; diseño de software para tratamiento de imágenes; diseño industrial y diseño gráfico; diseño y actualización de software informático; instalación y mantenimiento de acceso a la Internet; instalación y mantenimiento de software informático; instalación, mantenimiento y reparación de software para sistemas informáticos; servicios de programación informática para análisis comercial y elaboración de informes; servicios de diseño de animación para otros; servicios de configuración de redes informáticas.

Inapi rechaza de oficio la solicitud fundado en el artículo 19 y en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. TDPI confirma. La Excma. Corte Suprema confirma el fallo de TDPI.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y sostuvo que la marca solicitada resultaba carente de distintividad, de uso común y corresponde a una expresión o signo empleado para indicar el género, naturaleza, valor o cualidad de los servicios pedidos y se presta para inducir a error o engaño respecto de la naturaleza, cualidad o género de los servicios. En efecto, señaló la resolución, el signo pedido se compone exclusivamente de los términos MERCADO, esto es el "conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin intervención del poder público" o "conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes", y CREDITO, esto es "cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona o entidad, especialmente bancaria, presta a otro bajo determinadas condiciones de devolución".

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha cuatro de agosto del dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que la frase compuesta por "mercado" y "crédito" presentada a registro, decía relación directamente con los servicios que se busca distinguir, identificándolos directamente, de manera que, al tratarse de vocablos que separadamente y como conjunto son necesarios de usar por la competencia, se estima vulnerada la causal de la letra e) en el evento de usarse para servicios de crédito y relacionados; y, la causal de la letra f) si se usa para otros servicios, ambos del artículo 20 de la Ley del ramo.

La Excelentísima Corte Suprema, rechazó el recurso de casación con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, estableciendo que el asunto había sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordenados considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en cuenta que el signo pedido, es una expresión que se asocia a los servicios que pretende prestar el peticionario, por lo que no puede configurar una marca comercial y por ende el signo no goza de la distintividad necesaria, por lo que puede inducir a confusión, error o engaño al público consumidor, de manera que se impone el rechazo del recurso por manifiesta falta de fundamento.

FOB– MAF

ROL TDPI N° 754-2017
Sr Guzmán, Sr. Arellano y
Sr. Bravo.

Excma. Corte Suprema
Rol No. 38814-17
Segunda Sala. Ministros
Sres. Milton Juica, Carlos
Künsmüller, Sr. Lamberto
Cisternas, Sr. Jorge Dahm y
Sr. Manuel Valderrama.

GREENICE

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1221395 Solicitante: Ecohielo SpA Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles; barras de hielo; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>	<p>Oponente: ESTEFANIA BAZAN BAIGORRIA</p> <p>El signo pedido no presenta ninguna novedad, fantasía, fisonomía ni identidad propia para hielo por cuanto el significado de la expresión solicitada es HIELO VERDE y posee un error para el resto de los productos que no son hielo. Dice ser una marca genérica e indicativa.</p>
<p>INAPI acoge demanda de oposición y rechaza la marca para su registro por considerarla descriptiva e inductiva a error respecto de los productos que no corresponden a hielo. TDPI revoca toda vez que el signo pedido resulta evocativo de los productos solicitados.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha trece de abril del año dos mil diecisiete, acoge la demanda de oposición y rechaza la marca para su registro.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecisiete, revoca la resolución apelada en atención a que el signo pedido resulta evocativo o sugestivo y no descriptivo respecto de los productos de la clase 30, por cuanto es necesario practicar un acto de inteligencia para asociar el mismo a los artículos que se intentan amparar.

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

IURBES

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.196.445

Solicitante: Urbes Limitada

Marca: IURBES

clase 3: Dentífricos, enjuagues bucales no medicinales, pulidores de dientes, polvo dentífrico

Inapi rechaza de oficio la marca pedida por presentar semejanzas gráficas y fonéticas

con “URBE” y

que distinguen los servicios de la clase 42.

TDPI revoca, señalando que el hecho que se trate de un signo mixto, no obsta a que se haga alusión al mismo por medios verbales. “IURBES” versus “URBE”, donde se aprecia que la pluralización aportada por la “s” final es casi imperceptible en lo gráfico y fonético, a lo que cabe agregar que conceptualmente es incapaz de hacer más diferencias que denotar el plural. La Excm. Corte Suprema confirma sentencia del TDPI.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar semejanzas gráficas y fonéticas

con la marca “URBE” y  clase 42.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecisiete, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, señalando que, aunque se trate de signos mixtos, no existe impedimento jurídico para el uso de ellos por medios verbales o figurativos, así, por ejemplo, puede hacerse publicidad de los signos por medios verbales como radiofonía, streaming, etc. Incluso, señala el fallo de alzada, es muy probable que el contestador telefónico de ambas empresas se inicie o haga alusión a los signos, sin que sea posible, en estos casos, que los usuarios cuenten con los elementos figurativos, por diferentes que sean, para contribuir a la diferenciación.

Entre, IURBES” versus “URBE”, se aprecia que la pluralización aportada por la “s” final es casi imperceptible en lo gráfico y fonético, a lo que cabe agregar que conceptualmente es incapaz de hacer más diferencias que denotar el plural, tal como se dijo. De otra parte, la incorporación de la “l” al inicio es otro elemento débil al ser ubicado junto a otra vocal, especialmente la “U”, ya que esta letra prima en fuerza y tonalidad, circunstancia que en lo fonético es difícil de advertir y también en lo gráfico, donde la “l” tiene el trazo menos presente de todas las vocales. Estas consideraciones no se diluyen al hacer el análisis de conjunto, sino que se acentúan, puesto que aumenta la relevancia del elemento central “URBE”.

La Excelentísima Corte Suprema, rechaza el recurso de casación con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, estableciendo que el asunto había sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en cuenta que el signo pedido, es una expresión que se asocia a los servicios que pretende prestar el peticionario, por lo que no puede configurar una marca comercial y por ende el signo no goza de la distintividad necesaria, por lo que puede inducir a confusión, error o engaño al público consumidor, de manera que se impone el rechazo del recurso por manifiesta falta de fundamento.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 1083- 2017
Sra. Fitch, Sr. Arellano y Sr.
BravoExcma. Corte Suprema
Rol No. 38795-2017
Segunda Sala. Ministros
Sres. Milton Juica, Carlos
Künsmüller, Sr. Lamberto
Cisternas, Sr. Jorge Dahm y
Sr. Manuel Valderrama

BIBLIOTECA ESCOLAR DIGITAL



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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.231.302

Solicitante: Javier Eduardo Sepúlveda Hales

Clase 9: [software descargable], software [programas grabados], software de sistemas operativos informáticos, aplicaciones informáticas descargables, de la clase 9

Clase 41: edición de publicaciones electrónicas, edición electrónica de libros y publicaciones periódicas en línea, publicación de textos, libros, revistas y otras publicaciones impresas, bibliotecas de referencia de publicaciones y registros documentales, publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico.

Inapi rechaza de oficio dicho registro fundado en el artículo 19 y en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar semejanzas con marca "PATAGONIA" registrada en clases 9 y 41. TDPI confirma, señalando que la marca se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad indicada.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en las letra f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por encontrarse registradas las siguientes marcas: 1.- Registro N° 1.196.448 de la marca denominativa "PATAGONIA" que distingue 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 electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores de la clase 09, inscrita a nombre de Patagonia, Inc. 2.- Registro N° 1.130.440 de la marca denominativa "PATAGONIA" que distingue servicios de editorial, de la clase 41, inscrita a nombre de don Daniel Bruhin Weber.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, rechazando a registro la marca pedida, señalando que el rechazo se funda en las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos; y las que se presten para inducir en confusión, error o engaño

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

En razón de lo anterior concluyen que los signos en pugna presentan semejanzas gráficas y fonéticas relevantes sin que los elementos complementarios presentes en el signo pedido logren imprimir algún grado de distintividad suficiente como para destacarse adecuadamente de los registros citados. En efecto, los signos en análisis, señala el fallo, comparten como elemento principal el término PATAGONIA, siendo los demás términos presentes en el pedido todos descriptivos de la naturaleza y características de los respectivos productos y servicios que se pretende amparar y, por tanto, carente del poder distintivo requerido para dar al conjunto una fisionomía propia.

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

PPF – MAF

ROL TDPI N°1190-2017
Sra. Fitch, Sr. Guzmán y Sr. Arellano

FAMESA

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1233008

Solicitante: FAMESA EXPLOSIVOS CHILE S.A.

Marca mixta:



Clase 12: productos químicos usados en la industria de los explosivos, nitrato de amonio.

Inapi rechaza la solicitud por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con marca FARMESA, inscrita para distinguir fosfatos de todo tipo; preservadores; antimohos para la industria alimenticia únicamente; emulsionantes; extensores para facilitar el aprovechamiento de fuentes alternativas de proteínas de los alimentos; ligadores utilizados para la integración de todos los ingredientes en los productos alimenticios; aditivos para mejorar la presentación y las cualidades de los alimentos. todos estos productos son para la industria alimenticia en general, de clase 1, por LABORATORIOS ARGENTINOS FARMESA S.A.I.C.D. TDPI confirma.

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

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que el rechazo se funda en las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos; y la circunstancia que se presten para inducir en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los productos, impidiendo su adecuada concurrencia mercantil. En este sentido, sostienen los sentenciadores, la eliminación de la letra “R” intermedia que realiza el signo solicitado, respecto del previamente registrado, pasa casi desapercibida al momento de la producción gráfica y especialmente fonética. En este sentido, para los sentenciadores de la instancia efectivamente hay relación de coberturas entre la que protege el signo previamente registrado vinculados a la alimentación y los productos químicos industriales, a lo que cabe agregar el riesgo para el consumidor de confundir estos productos. De este modo, existiendo semejanzas gráficas y fonéticas y relación de coberturas, la posibilidad de confusión, error o engaño existe. No se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema.

PATAGONIA AIRLINES

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1236399

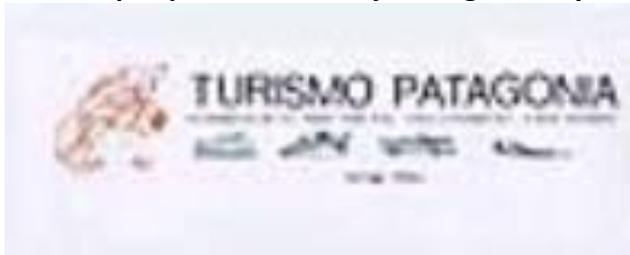
Solicitante: INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA.

Marca denominativa:

PATAGONIA AIRLINES

Clase 39: Transportación aérea de pasajeros y carga, préstamo y alquiler de aviones.

Inapi rechaza la solicitud por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con marca



inscrita para distinguir agencia de viajes y turismo, de clase 39, por PATAGONIA CONNECTION S.A. El TDPI revoca en atención a que se trata de conjuntos diferenciables, que podrán coexistir pacíficamente en el mercado, sin inducir en confusión, error o engaño en el público usuario.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y sostuvo que la marca solicitada presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética, lo cual podría prestarse para inducir a error, respecto al registro previo de la marca TURISMO PATAGONIA.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, atendido a que, para el sentenciador, en ocasiones sucede que un elemento distintivo cuando es profusamente usado por distintos actores mercantiles formando parte de múltiples marcas comerciales, resulta ser un elemento compositivo que siendo distintivo deja de ser el centro de la marca en que se incorpora, de manera que los rótulos en que se incluye se distinguen por otros elementos e incluso por componentes genéricos y el efecto que producen como conjunto es diferente, que es lo que sucede en autos. Así pues, en el caso de autos, al ser “Patagonia” un indicador geográfico muy usado por los actores mercantiles, los signos se están distinguiendo por la incorporación de los elementos “AIRLINES” y “TURISMO”, conformando conjuntos diferenciables, que podrán coexistir pacíficamente en el mercado, sin inducir en confusión, error o engaño en el público usuario.

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

AMAZONE FIRE

Marca solicitada

Solicitud N° 1101089

Solicitante: Amazon Technologies, INC.

Marca denominativa:

AMAZON FIRE

Productos de las clases 9, 16 y 28 y servicios de las clases 35, 38, 39, 41, 42 y 45.

Solicitante deduce recurso de reclamación contra resolución que declara el abandono de la solicitud. Director Nacional rechaza recurso de reclamación. TDPI confirma actuación extemporánea, quedando la solicitud abandonada.

Que no habiéndose dado cumplimiento dentro de plazo de 30 días señalado por INAPI, a lo requerido por resolución de fecha con fecha 13 de marzo de 2017, que solicitó se aclarara cobertura la cobertura requerida, bajo los apercibimientos de acuerdo al art. 22 inc. 1, Ley 19.039, se tuvo por abandonada la solicitud. Al efecto INAPI señala que consta en autos que se dictaron numerosas resoluciones de observaciones de forma para que la solicitante eliminara, aclarara o reclasificara la cobertura presentada, tanto para las clases de productos y servicios solicitados, sin que la peticionaria haya podido dar cumplimiento cabal a lo ordenado.

Finalmente, con fecha 13 de marzo de 2017, se dicta resolución de forma para que la peticionaria aclare la cobertura, y le hace presente que, de no cumplir la observación en los términos indicados, la observación se tendrá por no cumplida y se decretará el abandono de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 inciso 2° del reglamento, así también se deja constancia que se deberá dar cumplimiento a lo ordenado en el plazo de 30 días. Con fecha 27 de abril de 2017, la solicitante cumple lo ordenado. La Conservadora de Marcas dicta resolución de abandono, estableciendo: “Vistos, no habiéndose subsanado las observaciones en los términos requeridos y habiéndose realizado los apercibimientos de acuerdo al art. 22 inc. 1 ley 19.039, téngase por abandonada la presente solicitud y archívese. Al escrito de fecha 27 de abril de 2017, resuelve que atendido que el plazo fatal para presentar escrito de contestación de observaciones de forma vencía el día 26 de abril de 2017, conforme lo dispone el art. 22 inciso primero de la Ley N° 19.039, no ha lugar por extemporáneo.”

Con fecha 12 de mayo de dos mil diecisiete, se deduce recurso de reclamación, el cual es rechazado por el Sr. Director Nacional de INAPI atendido que el plazo fatal para presentar el escrito de contestación de observaciones se encontraba vencido, por lo que se confirma la resolución impugnada. En la resolución el Sr. Director nacional de INAPI, señala: “Que, la última observación de forma fue notificada con fecha trece de marzo de dos mil diecisiete. Que, conferido el plazo legal de 30 días, el solicitante no dio cumplimiento a la observación formal notificada. Que, el plazo conferido es un plazo legal y por lo tanto de carácter fatal, el cual venció el día veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Que el escrito de cumplimiento de observación formal fue presentado fuera de plazo, el día veintisiete de abril del año en curso. Que, a mayor abundamiento, el escrito de fecha veintisiete de abril, ya individualizado, no da cumplimiento a la totalidad de las observaciones formales notificadas. En efecto, no cumple en distintas clases las

observaciones notificadas, a saber, en clase 9 respecto a los soportes de almacenamiento, y monitores de videojuegos; en clase 38 respecto de la provisión de servicios en red; en clase 41 respecto a la provisión de entornos virtuales; en clase 42 por cuanto los servicios de provisión de asistencia para hardware y software no son clasificados en la misma clase, los primeros corresponden a clase 37 y los segundos a clase 42; y los servicios de hospedaje interactivo. Que, como consecuencia del abandono decretado por la Sra. Conservadora de Marcas Comerciales, por la vía de la reclamación se pretende dar cumplimiento a las observaciones fuera del plazo legal previsto al efecto”.

En consecuencia, el recurso de reclamación no encuentra sustento para justificar la omisión del cumplimiento dentro del plazo legal, salvo la mera declaración de interés del solicitante en el signo solicitado, basado en el cumplimiento de las numerosas observaciones formales notificadas. Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 19039, se resuelve: No ha lugar. Se confirma la resolución impugnada y se niega lugar al recurso interpuesto.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha catorce de noviembre del dos mil diecisiete, el TDPI confirma lo resuelto por el INAPI, establece que el artículo 22 de la Ley 19.039 señala que, si en el examen formal del Conservador de Marcas se detecta algún error u omisión, se debe apercibir al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se debe tener por abandonada, como en este caso, toda vez que la eventual presentación para subsanar las observaciones de forma lo fue fuera de plazo, por lo que sólo correspondía rechazar el recurso de apelación en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley del ramo y el artículo 24 de su reglamento.

FOB – MAF

ROL TDPI N°1515-2017
Sra. Fitch, Sr. Rojas y Sr. Arellano

ROCHA

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.246.526
Solicitante: Inversiones Rocaseca Ltda.
Marca: ROCHA
clase 25: vestuario; calzado; sombrerería
Inapi rechaza de oficio por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con “ROCHAS” que distingue “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, de la clase 25.
TDPI confirma. La pluralización aportada por la “s” es incapaz de otorgarle la suficiente distintividad.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha cinco de julio del año dos mil diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con la marca “ROCHAS”, clase 25.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinte de noviembre del año dos mil diecisiete, el TDPI señala que el rechazo se funda en las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos, y la situación de prestarse estas para inducir en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los productos, impidiendo su adecuada concurrencia mercantil. A continuación el fallo confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que, la sola pluralización o singularización de un vocablo es incapaz de imprimir a su uso como marca comercial, la diferenciación suficientes como para poder distinguirlos adecuadamente en el mercado, aun cuando una de ellas corresponda a un apellido, puesto que el objetivo de la marca comercial es asociar al rótulo a los productos y no al apellido, de manera que bajo estos parámetros la coexistencia de los signos para productos relacionados será motivo de confusión, error o engaño en el público consumidor.

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

PFP – MAF

ROL TDPI N° 1544-2017
Sra. Fitch, Sr. Guzmán y Sr. Arellano

DEFENSA CHOCADOS

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

<p>Marca solicitada</p> <p>Solicitud N° 1.235.185</p> <p>Solicitante: Carlos Felipe Munizaga Troncoso</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>clase 16: Publicaciones periódicas y no periódicas, manuales de estudio y enseñanza, dípticos, y trípticos.</p>
<p>Inapi rechaza de oficio la solicitud fundado en el artículo 19 y en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>TDPI confirma, señalando que la marca configura un rótulo descriptivo de la cobertura solicitada.</p>

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintidós de junio del año dos mil diecisiete, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la marca solicitada atendida la cobertura pedida corresponde a una expresión o signo empleado para indicar el género, naturaleza, destinación y cualidad de los servicios pedidos. En efecto, para INAPI el signo pedido se compone del término DEFENSA que como señala la Rae, es la "Acción y efecto de defender o defenderse" o "Abogado defensor del litigante o del reo", por tanto, señala de forma directa el servicio que se ofrece; se acompaña el término CHOCADOS, que son aquellos que han sido parte de un accidente de tránsito y que requieren asistencia jurídica, por tanto, señala de forma directa a quienes están destinados los servicios pedidos. Sin que los elementos gráficos le otorguen la necesaria distintividad requerida por la ley.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinte de noviembre del año dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, el signo presentado a registro como conjunto, configura un rótulo descriptivo de la cobertura que intenta, en la medida que refiere el objeto de los servicios que busca publicitar y el grupo objetivo al cual se destinarán los servicios, todo lo cual, impide otorgarle protección marcaria. Además, el fallo consigna que la vulneración del artículo 20 letra e) de la ley del ramo, se produce en el significado del conjunto presentado a registro, de manera que, sus componentes figurativos son incapaces de variar lo resuelto, en favor de la pretensión de registro del apelante.

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

PFP – MAF

ROL TDPI N°1550-2017
Sra. Fitch, Sr. Guzmán y Sr. Arellano

TRAVEL TIENDA

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.231.846

Solicitante: COMERCIAL PROMOCIONES Y TURISMO S.A.



Clase 35: Servicios de difusión de publicidad por cualquier medio; servicios de publicidad de una agencia de publicidad de radio y televisión; abono a periódicos para terceros; alquiler de todo tipo de material de publicidad y materiales de presentación de marketing; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; relaciones publicas; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, marketing directo; consultoría en marketing, servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o de valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales. servicios de importación, exportación y representación de productos; sondeos de opinión; servicios de promoción de ventas; consultoría sobre dirección de negocios; gestión de negocios comerciales y administración comercial; consultoría sobre dirección de negocios y gestión de personal; investigación de mercados de negocios; contratación de personal; servicios de oficinas de empleo; asesoramiento en materia de organización y gestión de los negocios comerciales; compilación y sistematización de información en bancos de datos; servicios de compra y venta de productos de las clases 1-34 a través de internet; servicios de contabilidad; compilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales; elaboración de estados de cuenta, ventas en pública subasta de productos; distribución de muestras con fines publicitarios; distribución de prospectos, servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (con excepción de su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor.

Inapi rechaza de oficio por presentar rechazó de oficio dicho registro fundado en el artículo 19 y en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

TDPI revoca, señalando que la marca sugiere o da una idea de los servicios que se pretende amparar, pero no se refiere en forma directa o automática a ellos ni a ninguna de sus características.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por estar la marca solicitada compuesta por términos carentes de distintividad, de uso común y descriptivos de los servicios señalados en la cobertura. Por un lado, el término TRAVEL, se traduce del inglés como "viajar", que describe algunos de los servicios, y por otra, la expresión TIENDA, que es "el lugar donde se venden al público artículos de comercio". Además, la marca es inductiva a error o engaño respecto de la naturaleza de los servicios que no dicen relación con los viajes.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, estableciendo que el signo pedido analizado como conjunto, si bien se compone de palabras en inglés cuyo significado es deducible por el público medio consumidor, no alcanza a tener un carácter que pueda ser calificado como descriptivo, indicativo o genérico en relación a la cobertura que se pide.

En efecto, señala el fallo, el signo solicitado, así como conjunto, a lo más, sugiere o da una idea de los servicios que se pretende amparar, pero no se refiere en forma directa o automática a ellos ni a ninguna de sus características, motivo por el cual debe ser considerada como meramente evocativa y, por lo tanto, registrable en conformidad a nuestro ordenamiento marcario. Señala, además, que existen otros signos con estructura análoga a la pedida para servicios de similar naturaleza en la clase 35 como ocurre por ejemplo con el registro N° 915.713 de la marca denominativa DUTY FREE, registro N°. 1.076.732 de la marca TRAVEL CLUB y registro N° 881.323 CLUB TRAVEL CHILE.

PPF – MAF

ROL TDPI N°1765-2017
Sra. Fitch, Sr. Guzmán y Sr. Arellano

II. Demanda de oposición

WIMEN

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1211058 Solicitante: Eduardo Araneda Conget. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">WIMEN</p> Clase 31: Frutos secos.	Oponente: Titular: Agrícola Pitreño Ltda. Registro N° 1202575 Marca denominativa: <p style="text-align: center;">HUEIMEN</p> Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.
INAPI rechaza demanda de oposición y concede la marca para su registro. TDPI revoca toda vez que existen semejanzas gráficas y fonéticas entre las expresiones.	

La sentencia del INAPI, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, rechaza la demanda de oposición y concede la marca para su registro, toda vez que, habida cuenta que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, revoca la resolución apelada dado que, entre la marca fundante de la oposición, “HUEIMEN”, y la requerida “WIMEN”, existen semejanzas gráficas y particularmente fonéticas, a lo que cabe agregar la estrecha relación de coberturas, lo que producirá toda clase de confusiones, errores o engaños en el mercado con respecto a la procedencia empresarial de los respectivos productos.

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

AIRDUO RESPICLICK

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1202876 Solicitante: IVAX INTERNATIONAL B.V. Marca denominativa: <div style="text-align: center;">AIRDUO RESPICLICK</div> Clase 05: Preparaciones farmacéuticas para su uso en inhaladores para el tratamiento de afecciones y enfermedades respiratorias.	Oponente: Titular: DISTRIBUCION NATURAL S.A. Registro N° 1179858 Marca denominativa: <div style="text-align: center;">RESPIKLIN</div> Clase 05: Productos farmacéuticos. Gotas descongestionantes
<p style="text-align: center;">INAPI rechaza demanda de oposición y concede la marca para su registro. TDPI revoca en atención a las semejanzas entre las expresiones que impedirán su adecuada coexistencia en el mercado.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha dos de junio del año dos mil diecisiete, rechaza la demanda de oposición y concede la marca para su registro, toda vez que, de la confrontación de las marcas en conflicto, es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlas entre sí.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete, revoca la resolución apelada dado que, el intento del signo presentado a registro por diferenciarse agregando “AIRDUO”, no es del todo exitoso, puesto que se mantienen fuertes semejanzas entre “RESPICLICK” y “RESPIKLIN”, las que impedirán su pacífica coexistencia mercantil, ya que “RESPICLICK” sigue siendo un elemento preponderante dentro del conjunto.

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

FOB – MAF

ROL TDPI N° 1348-2017
Sra. Fitch, Sr. Guzmán y Sr. Arellano

HOMMY

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.215.653 Marca mixta</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 7: Máquinas herramientas; aparatos electromecánicos para preparar alimentos y bebidas, aspiradoras, cepilladoras, máquinas de cocina eléctricas, compresoras [máquinas], cortadoras de césped [máquinas], cuchillos eléctricos, máquinas electromecánicas de distribución de alimentos para animales, máquinas y aparatos eléctricos para encerar suelos, generadores de electricidad, grúas [aparatos de levantamiento], impresoras tridimensionales, máquinas de imprimir, lavarropas, lavavajillas [máquinas], máquinas y aparatos de limpieza eléctricos, martillos eléctricos, robots [máquinas], sierras [máquinas], sopletes a gas, taladros eléctricos.;</p>	<p>Marca denominativa Registro N° 889.564</p> <p style="text-align: center;">HOMY</p> <p>Clase 35: servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de toda clase de productos; servicios de importaciones, exportaciones y representaciones de toda clase de productos; publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina.</p> <p>HOMY es famosa y notoria en el mercado nacional y que existe una conexión entre las coberturas, por lo que los consumidores asociaran los productos que se buscan registrar con los servicios ofrecidos por SODIMAC S.A.</p>
<p>INAPI rechaza letra g) inciso 3°, no se ha logrado establecer conexión entre los productos requeridos y los servicios registrados. Rechaza letra h) porque las coberturas dada la especificidad de lo requerido no se encuentran relacionadas, y rechaza letra f). TDPI confirma, la prueba da cuenta de la presencia mercantil de “HOMY” para servicios de la clase 35, que son precisamente los que protege su registro, de manera que, no se alcanza a apreciar la fama y notoriedad necesaria como para trascender el principio de especialidad. Para producir este efecto es necesario que la marca famosa y notoria se conozca más allá del rubro en el cual se usa, lo que no se acredita y establece con la prueba rendida por la parte, que tal como se dijo, se centra e insiste en los servicios de la clase 35, sin haberse siquiera acreditado la rotulación de productos de ninguna clase con la marca “HOMY”.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha dos de junio del año dos mil diecisiete, rechazó oposición, señalando que los antecedentes aportados por el demandante resultan insuficientes para establecer una conexión entre los servicios pedidos y las coberturas amparadas por las marcas inscritas en Chile por el demandante. Rechaza la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra h) de la Ley 19.039, toda vez que la amplitud de

cobertura del registro del oponente, en oposición a la especificidad de la cobertura pedida para el registro del solicitante hace que el ámbito de protección de las marcas en pugna sea diferente y no se encuentren relacionados

El fallo fue confirmado por TDPI con fecha veintiocho de noviembre del año 2017; señalando que “la amplitud de cobertura que posee el registro oponente N° 889.564, para la marca HOMY, que se refiere a compra y venta de todo tipo de productos, clase 35, impide hacer relación con productos específicos de una clase determinada, tal como pretende el solicitante para clase 07”. Asimismo, señala que la prueba rendida en autos, no cambia el análisis efectuado, puesto que la misma da cuenta de la presencia mercantil de “HOMY” para servicios de la clase 35, que son precisamente los que protege su registro, de manera que, no se alcanza a apreciar la fama y notoriedad necesaria como para trascender el principio de especialidad. Para producir este efecto es necesario que la marca famosa y notoria se conozca más allá del rubro en el cual se usa, lo que no se acredita y establece con la prueba rendida por la parte, que tal como se dijo, se centra e insiste en los servicios de la clase 35, sin haberse siquiera acreditado la rotulación de productos de ninguna clase con la marca “HOMY”

Finalmente, el fallo tuvo en consideración que el solicitante posee Registro N°. 1.212.253, renovación del Registro N° 756.647, solicitada el 23 de septiembre de 2005, para la marca “HOMMY”, para máquinas de helado, clase 07. Por su parte, el registro oponente N° 889.564, para la marca “HOMY”, fue solicitado el 09 de octubre de 2009.

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

PFP – MAF

ROL TDPI N° 1388-2017
Sr. Rojas, Sr. Guzmán y sr. Arellano

SURMILK

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1226942 Solicitante: MARCOS ANDRES WINKLER MAYER. Marca mixta: 	Oponente: Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión Limitada. La marca pedida es de carácter genérico., de uso común y general, indicativo y descriptivo respecto de los productos a distinguir.
Clase 29: Leche; Productos lácteos;	
INAPI rechaza la demanda de oposición y concede la marca para su registro. TDPI revoca en atención a que la marca requerida carece de la distintividad suficiente para obtener amparo marcario.	

La sentencia del INAPI, de fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, rechaza la demanda de oposición y concede la marca para su registro por cuanto no resulta ser de uso común, genérica indicativa o descriptiva para la cobertura que pretende distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, revoca la resolución apelada dado que la expresión contenida en el signo mixto solicitado SURMILK, resulta ser descriptiva de los productos que se pretenden proteger en la clase 29 e indicativa de procedencia de los mismos, debiendo considerarse además al efecto que el vocablo de origen inglés MILK traducido a nuestro idioma, significa LECHE, el cual resulta ser ampliamente reconocido en nuestro país, motivo por el cual la marca requerida carece de la distintividad suficiente para obtener amparo marcario.

Además, el fallo señala que nada altera lo anteriormente concluido, la circunstancia de tratarse el signo en análisis de marca mixta, puesto que al hacerse recomendación de los productos de forma verbal o al realizarse publicidad hablada o radiada del mismo, los consumidores sólo contarán con la dimensión denominativa del mismo.

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

FUEGO LENTO RESTAURANT

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1231835 Solicitante: ERIC NELSON VÁSQUEZ SALAS</p>  <p>Clase 43: Servicios de restaurantes; Servicios de restaurantes de autoservicio; Servicios de restaurantes de comida para llevar;</p>	<p>Oponente: Titular: Productos Fernandez S.A. Registro N° 992456</p>  <p>Clase 30: cafe, te, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del cafe; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pasteleria y de confiteria, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>
<p>INAPI rechaza la demanda de oposición y concede la marca para su registro. TDPI revoca en atención a que las expresiones en conflicto poseen semejanzas gráficas y fonéticas determinantes. Además, las coberturas se encuentran directamente relacionadas.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, rechaza la demanda de oposición y concede la marca para su registro, toda vez que el ámbito de protección de la marca solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con los campos operativos del signo del oponente, pues las habilidades para producir los productos de la clase 30 protegidos por el oponente son diferentes para llevar a cabo los servicios de restauración que se buscan proteger.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, revoca la resolución apelada dado que las expresiones en conflicto poseen semejanzas gráficas y fonéticas determinantes por cuanto sin perjuicio de ser marcas mixtas, el elemento principal en ambas corresponde al término FUEGO LENTO, por lo que se producirán necesariamente confusiones, errores o engaños respecto del origen empresarial de los servicios de la clase 43 que se pretenden amparar. Por su parte, es necesario agregar que los ámbitos de protección de ambas marcas se encuentran estrechamente relacionados y conectados atendido a que los productos alimenticios de la clase 30 de la oponente son productos alimenticios regularmente expendidos y ofrecidos en restaurantes, cafeterías y bares, lo que confirma la vinculación de los espectros de ambas denominaciones.

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

DORODOL T

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1180761 Solicitante: LABORATORIOS RECALCINE S.A. Marca denominativa: <div style="text-align: center;">DORODOL T</div> Clase 05: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.	Oponente: Titular: LABORATORIOS SAVAL S.A. Registro N° 841244 Marca denominativa: <div style="text-align: center;">DOLOTOL PURO</div> Clase 05: Productos farmaceuticos y veterinarios; productos higienicos para uso medico; sustancias dieteticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para apositos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
<p>INAPI acoge demanda de oposición y rechaza la marca para su registro. TDPI revoca en atención a que los signos apreciados como conjunto, presentan diferencias gráficas y fonéticas determinantes que permiten su coexistencia pacífica en el mercado. La Excelentísima Corte Suprema acoge el recurso de casación deducido.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha cinco de agosto del año dos mil dieciséis, acoge la demanda de oposición y rechaza la marca para su registro, toda vez que los signos en controversia presentan una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, por lo que, de concederse la marca, ello será motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha doce de abril del año dos mil diecisiete, revoca la resolución apelada dado que, los signos en conflicto, “DORODOL T” y “DOLOTOL PURO”, apreciados como conjunto, presentan diferencias gráficas y fonéticas determinantes que permiten su coexistencia pacífica en el mercado sin que pueda estimarse inductiva en confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de cada signo.

La oponente deduce recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, oportunidad en la que la recurrente sostiene la infracción del artículo 16 de la Ley 19.039, dado el análisis deficiente de los antecedentes de autos lo que condujo a la errada conclusión que la marca solicitada es suficientemente distinguible, en circunstancias que el registro solicitado resulta notoriamente semejante a la marca denominativa previamente registrada. A su vez, la infracción del artículo 20 letra h) de la ley del ramo, se funda en las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos y el hecho que el registro pedido abarque

un ámbito de protección que se encuentra incluido en la protección de la marca registrada. Asimismo, se destaca por el impugnante la coincidencia de las coberturas de las marcas en conflicto dentro de la clase 5, lo que haría pensar a los consumidores que se trata de productos cuya procedencia empresarial es la misma, y que la marca pedida corresponde a una diversificación de los productos conocidos originalmente por la marca registrada.

El fallo de la Excelentísima Corte Suprema señala que, en cuanto a las causales invocadas por el oponente, y respecto de las cuales reclama por su falta de aplicación, cabe señalar que el artículo 20 letra e) de la Ley 19.039 en sus letras f) y h), establece un concepto esencial para entender las causales de irregistrabilidad y que consiste en el término “confusión” o “peligro de confusión”. La letra h) del referido artículo dispone que son irregistrables las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad. Por su parte la letra f) del citado artículo 20 establece que no podrán registrarse los signos que “se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”.

El fallo de casación indica que la confusión o el peligro de confusión implica la pérdida de distintividad extrínseca, es decir con respecto a otros signos y consiste en la creencia de parte del público consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen. El principio del derecho marcario de la no confusión supone que una marca no puede causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: El derecho del titular a la individualización de sus productos y el del consumidor a no ser confundido y engañado.

Además, la sentencia sostiene que también cabe considerar la clase para la cual está requerida la marca, que comprende productos de tipo farmacéutico, los que por estar destinados al tratamiento y la prevención de enfermedades merecen un mayor resguardo en cuanto a la posibilidad de confusión, error o engaño que se pueda provocar en el público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o género de los mismos.

Atendido lo anterior, la Excelentísima Corte Suprema acoge el recurso de casación en atención a la errada aplicación de los artículos 16 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Señala que, la identidad de los campos operativos de los signos en litigio sería motivo de toda clase de errores y confusiones en el público, lo cual descarta una coexistencia pacífica en el mercado. Añade que es manifiesto el grado de similitud de los signos en disputa, pues las diferencias mínimas entre “DORODOL T” y “DOLOTOL PURO” no son suficientes para salvar el peligro de confusión, menos aún si se atiende al hecho que los productos que se pretenden distinguir son los mismos, lo que provoca que el fin del símbolo no se cumpla, es decir, de identificar a los bienes y servicios como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Sr Künsmüller, quien fue de parecer de rechazar el recurso de casación pues, en su concepto, atendiendo las directrices que brindan las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial y que emanan de los artículos 19 y 20 de dicha Ley especial, la valoración que se hace por los jueces de fondo no aparece como el fruto de un razonamiento extraño a los márgenes normativos del derecho marcario y, por ende, la

conclusión alcanzada, en orden a la distintividad de la marca pedida respecto de aquella fundante de la oposición, no se vislumbra como ajena a los parámetros de estudios propios de esta disciplina.

A continuación, la Excelentísima Corte Suprema dicta sentencia de reemplazo en la cual confirma la sentencia apelada, en cuanto acoge la demanda de oposición.

FOB – MAF

ROL TDPI N° 1994-2016
Sr. Rojas, Sr. Arellano y Sr.
Bravo

Excma. Corte Suprema
Rol No. 19.249-2017
Segunda Sala. Ministros
Sres. Milton Juica, Carlos
Künsmüller, Manuel
Valderrama y los abogados
integrantes Sr. Jorge Lagos
y Sra. Leonor Etcheberry.

WONDER BOX

Demanda de oposición: artículo 19 y 20, letras g) y k) Ley N° 19.039. Artículo 6 bis, 8 y 10 bis del Convenio de Paris.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1155734 Solicitante: SMARTBOX SPA Marca mixta</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 35: Servicios de importación, exportación y representación de todos los productos de las clases 25, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, servicios de venta al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y artículos de las clases 25, 28, 29, 30, 31, 32 y 33; servicios de venta por catálogos de productos y artículos de las clases 25, 28, 29, 30, 31, 32 y 33; servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores, servicios de venta por internet, de comercio electrónico, de correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos de productos y artículos de las clases 25, 28, 29, 30, 31, 32 y 33; Gestión comercial de contratos de licencia y de franquicias de productos y servicios para terceros; servicios de administración de personal.</p>	<p>Oponente: WONDERBOX SAS Marca denominativa</p> <div style="text-align: center;"> <p>WONDERBOX</p> </div> <p>Indica ser el creador, primer adoptante, legítimo dueño de la marca WONDERBOX, la cual se encuentra registrada en su país de origen, Francia y en alrededor de 30 países para distinguir servicios similares a los de autos, que goza de fama y notoriedad foránea y que dada la absoluta identidad de los signos en análisis (por cuanto los elementos figurativos del signo de autos son, a su juicio, meramente ilustrativos) y coincidencia de sus respectivas coberturas, de concederse el registro de autos, se generará error o confusión en cuanto al verdadero origen empresarial de la cobertura a distinguir.</p>
<p>INAPI da por acreditada la fama y notoriedad de la marca de la oponente en el extranjero, por lo que rechaza la solicitud para su registro. TDPI revoca en atención a que la prueba aportada sería insuficiente. La Excma. Corte Suprema señala que el conocimiento de la marca de la oponente sí se encuadra en los conceptos de fama y notoriedad que trata el artículo 20 letra g) de la Ley N° 19.039 .</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha cinco de agosto de año dos mil dieciséis, acoge la oposición, fundada en la infracción del inciso 1° de la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, referido a la protección de las marcas comerciales notoriamente conocidas en el extranjero para productos idénticos o similares.

El TDPI con fecha veinticinco de abril del año 2017, revocó la sentencia apelada señalando que, en lo que dice relación con el artículo 20 de letra g) de la Ley del ramo, conocido es que se trata de una disposición de excepción llamada a reconocer en Chile situaciones jurídicas que no tienen existencia material en nuestro país, siendo en consecuencia, un caso de extraterritorialidad de la ley, puesto que la disposición exige que se trate de “marcas registradas en el extranjero” y que “gocen de fama y notoriedad” para la misma cobertura “en el país originario del registro”, de manera que tratándose de una disposición de excepción debe dársele una interpretación restrictiva.

Así pues, continua el sentenciador, para la aplicación de esta norma son insalvables el registro previo en el extranjero para la misma clase de productos o servicios y la fama y notoriedad, anteriores a la solicitud nacional, en su país de origen. Junto a todos estos requisitos, se exige, además, la semejanza gráfica y fonética a nivel de poder confundirse. Así las cosas, para el resolutor, cabe pasar a establecer los hechos antes de poder definir el derecho aplicable, de manera que el hecho de estar llamados a valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica no implica que puedan fallar al arbitrio, como un tribunal de libre convicción o como un árbitro arbitrador según los concibe el Título VIII del Libro III del Código de Procedimiento Civil. Por el contrario, deben seguirse las reglas del correcto entendimiento humano (sana crítica) para el establecimiento de los hechos, sin olvidar que se trata de un Tribunal de derecho.

En esta medida, señalan no es suficiente con mencionar la prueba, sino que el sentenciador debe demostrar cómo le han convencido y ha definido los hechos, antes de aplicar el derecho. Lo que debe probarse, entendiéndose que los signos en conflicto fuesen semejantes al grado de inducir en confusión y que poseen coberturas relacionadas, el registro previo en el extranjero y la fama y notoriedad en su país de origen, para ello, deben aplicarse los mandatos de la lógica y la experiencia a la prueba rendida.

Al efecto, la primera impresión que produce la prueba aportada acompañada es la ausencia de documentos que acrediten la fama y notoriedad de la marca Wonderbox de la oponente en clase 35. Efectivamente, se acompañan certificados de registro para el referido signo en dicha clase desde el 2004 y un DVD (El cual no pudo ser exhibido ni conocida por la solicitante, porque el representante de la firma oponente no compareció a la audiencia citada para estos efectos, el 16 de mayo de 2016), que mostraría eventualmente la forma de cómo se publicitaría la misma, pero sin ninguna prueba efectiva de acuerdo a lo analizado que certifique su difusión en televisión abierta tal como lo señala la parte. Acompaña, además, fotocopias de insertos publicitarios en revistas francesas de los años 2013 a 2015, lo que no acredita en la especie que el signo en que se funda la oposición, sea efectivamente notorio en el país del registro o que el uso para distinguir servicios idénticos o similares a los requeridos haya sido continuo, permanente y relevante con precedencia a la época de la presentación de la solicitud en Chile. Las dudas que se plantea el sentenciador son: ¿Los impresos o folletos publicitarios acompañados efectivamente circularon en el mercado?, ¿Se cumple con el requisito universalmente aceptado de entender famosa y

notoria una marca únicamente cuando es conocida más allá de los círculos en que habitualmente se consume? entre otras dudas. La imposibilidad de responder a estas preguntas fundado únicamente en la prueba acompañada, lleva a estos sentenciadores al convencimiento de que el oponente de autos no ha demostrado su fama y notoriedad en el país de origen y hace caer su pretensión de aplicar el artículo 20 letra g) inciso primero de la ley del ramo.

A continuación, el fallo señala que careciendo entonces del amparo que provee el mandato legal de la prueba tasada, que apoya la decisión del juez al definir previamente el valor probatorio de las probanzas rendidas, entienden estos sentenciadores que responden a la responsabilidad que se les ha atribuido, cuando sus razonamientos son capaces de conducir, guiados por la lógica, a los hechos que se dan por probados, lo que no puede hacerse bajo las dudas que se han planteado. Asimismo, tampoco puede darse plena fe a las probanzas rendidas por el sólo hecho de no haber objeción de parte de la demandada en autos, puesto que, en el caso de marcas, el litigio no es únicamente de partes, como pudiese ser en un arrendamiento, sino que hay también un interés público comprometido que busca precaver el uso correcto y sin abuso de los signos distintivos. Así pues, en derecho marcario, al menos en lo que a la coexistencia de los signos se refiere, no es suficiente el concierto entre las partes para resolver el asunto, ni mucho menos es hábil la ausencia de objeción a las pruebas, para que el sentenciador pueda saltar la lógica, la razón o el derecho en la determinación de los hechos del juicio, ya que ello permitiría el concierto de los litigantes para vulnerar la fe pública y el equilibrio del mercado justo que se busca conseguir por su intermedio.

En consecuencia, para los juzgadores, si bien podría darse por acreditados los registros previos en el extranjero, y una publicidad en diarios franceses de fecha reciente, riñe con los principios de la lógica y la experiencia, pretender que podría darse por acreditada la fama y notoriedad de una marca, fundado únicamente en los documentos acompañados.

En contra de lo resuelto, la parte oponente deduce recurso de apelación, denunciando la infracción de los artículos 16 y 20 letra g) de la Ley N° 19.039 y 6 Bis del Convenio de la Unión de París. Al respecto indica que en el proceso se acreditaron los requisitos para invocar la protección de las marcas famosas y notorias que conceden ambas disposiciones, características que cumpliría de la oponente de autos.

La Excelentísima Corte Suprema, luego de hacer una relación en extenso de la normativa aplicable señala que el fallo ha excluido como punto controvertido que las marcas en conflicto son semejantes en grado de inducir en confusión y poseen coberturas relacionadas y, por ende, aclara que debió probarse por la oponente si ésta tiene registros previos de su marca en el extranjero y si goza de fama y notoriedad en su país de origen.

Que, respecto de la existencia de fama y notoriedad en el sector pertinente que habitualmente consume estos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en el país originario del registro, la sentencia impugnada no considera suficiente la prueba rendida para el establecimiento de dicha causal de irregistrabilidad.

Al efecto, la sentencia de casación señala en su considerando “séptimo”, que en el fallo se consigna que se presentaron insertos publicitarios en revistas francesas de los años

2013 a 2015, -por ende, con anterioridad a la presentación de la solicitud que dio origen a estos autos de 20 de mayo de 2015- y que “podrían dar por acreditados una publicidad en diarios franceses de fecha reciente”, reconociendo incluso que dicha prueba no fue objetada por la contraparte. Al efecto, el fallo señala que la propia solicitante en coherencia a dicha falta de objeción, expresó: El aludido elevado “*good will*” de la firma francesa, los volúmenes de ventas del año 2014, citados entre los argumentos invocados en la oposición, así como los grandes esfuerzos realizados y recursos económicos invertidos para convertir la marca Wonderbox en Francia en lo que actualmente es, no se cuestionan, es más se respetan”.

El fallo continúa indicando que, si bien es efectivo que en esta materia hay un interés público comprometido que por ende debe ser cautelado por los sentenciadores, no cabe sostener que en el caso sublite, podría existir un acuerdo entre las partes para que la demandada omita objetar la prueba instrumental rendida en autos, con el propósito de que esta logre impedirle el registro de la marca pedida, pues para dicho fin bastaría que la solicitante retirara su pretensión de registro.

Así las cosas, señala, no obstante las numerosas publicaciones que acompañó la oponente para demostrar el posicionamiento y conocimiento de su marca en el mercado francés, los sentenciadores ponen en duda que esos impresos y folletos hayan circulado efectivamente en el mercado, pese a que ello no siquiera fue controvertido por la contraparte, la que expresamente aplaudió su “*elevado Wood will*” en Francia, estos es la reputación de la marca entre sus clientes resultante de los esfuerzos económicos realizados con dicho objeto.

En el considerando noveno el sentenciador señala que el fallo de la instancia igualmente cuestiona si: “Se cumplen con los requisitos universalmente aceptados para entender famosa y notoria únicamente cuando es conocida más allá de los círculos en que habitualmente se consume?, en circunstancias que el artículo 20 letra g), -al contrario de lo que demanda el fallo-, nada más requiere acreditar que la marca goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente demanda los servicios en el país originario del registro. De este modo, en esta parte la sentencia recurrida contraviene formalmente la referida norma, al exigir, para tener por concurrentes los elementos de fama y notoriedad, un conocimiento de un sector más amplio del público que el fijado por la Ley.

Con estos antecedentes, acogiendo recurso de casación con fecha once de octubre del año dos mil diecisiete, estableció que el artículo 20 letra g), nada más requiere acreditar que la marca goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público. Asimismo, el fallo reflexiona y señala que, al contrario de lo estimado por los sentenciadores del grado, el conocimiento de la marca en Francia si se encuadran en los conceptos de fama y notoriedad que trata el artículo 20 letra g) de la Ley N° 19.039, por lo que presentándose todos los elementos de la mencionada causal de irregistrabilidad, los sentenciadores han incurrido en una errónea aplicación de esa disposición al concluir lo contrario y admitir a registro la marca pedida, motivo por el cual el fallo en estudio debe ser anulado y

enmendado con la correspondiente sentencia de reemplazo, la que en definitiva confirma la sentencia dictada por INAPI, de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis.

FOB – MAF

ROL TDPI N° 2004-2016
Sra. Fitch, Sr. Guzmán y Sr.
Arellano.

Excma. Corte Suprema
Rol No. 28040-2017
Segunda sala.
Ministros Sres. Milton
Juica, Carlos Künsmüller,
Manuel Valderrama y los
abogados integrantes Sr.
Jorge Lagos y Sra. Leonor
Etcheberry.

BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRES

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1169074 Solicitante: Bridgestone Corporation. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 12: Neumáticos para vehículos, entre otros.</p>	<p>Oponente: Titular: OFF ROAD S.A. Registros N° 1178209 y N° 1228144 Marcas mixtas</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.</p>
<p>INAPI rechaza demanda de oposición y concede la marca para su registro toda vez que se trata de signos independientes poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible en el mercado. TDPI confirma. La Excelentísima Corte Suprema acoge recurso de casación deducido y rechaza la marca para su registro en atención a las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintinueve de julio del año dos mil dieciséis, rechaza la demanda de oposición y acepta la marca para su registro por considerar que se trata de signos independientes fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor. Se señala que, si bien las marcas comparten el término “OFF ROAD”, no es menos cierto que la adición del “house mark” “BRIDGESTONE” junto a sus elementos denominativos y figurativos logran configurar signos independientes, dueños de una identidad y fisonomía propia, lo que permite presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha quince de marzo del año dos mil diecisiete, confirma la resolución apelada dado que, al comparar los signos en conflicto, la sola adición del “house mark” “BRIDGESTONE”, logran configurar signos independientes por lo que la coexistencia de los mismos, no inducirá en confusión, error o engaño en cuanto a la procedencia cualidad o género de los productos requeridos.

Oponente deduce recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, reclamando la vulneración al artículo 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, dada la existencia de similitudes determinantes entre los signos que el fallo no consideró y la inexistencia de complementos adecuados para propender a su diferenciación, obviándose los criterios habituales para la determinación de confusión. Explica que, con ocasión de esta

misma controversia, el Instituto nacional de Propiedad Industrial ya había rechazado la solicitud “OFF THE ROAD TIRES”, en la clase 12, del mismo solicitante de autos, asociado a un diseño prácticamente idéntico al actual y al de su parte, “OFF ROAD CENTER”, resolviéndose que los signos presentaban una configuración fácilmente confundible. Ahora, en el interés de burlar esa decisión, se ha pedido la misma marca que ya fue rechazada, adicionando ahora su housemark “BRIDGESTONE”, lo cual no logra configurar un signo diferente.

La sentencia de casación acoge la acción, señalando que aplicando las normas legales al caso que se revisa, la similitud gráfica y fonética de los signos es evidente, ya que la sola adición del componente “BRIDGESTONE” no dota al signo de fisonomía propia, pues al confrontar los conjuntos permanece la analogía. Dicha característica exige un análisis de probabilidad de confusión que demuestre cómo, a pesar de tal semejanza, el fin del símbolo se cumple, cual es identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico. Sin embargo, señala el sentenciador, del estudio de las coberturas que cada seña ampara se consolida la equivalencia, dada la estrecha vinculación de los productos que distinguen, a saber, bienes que compiten en un mercado conformado por igual público consumidor, lo que generará toda clase de errores y confusiones en relación al origen empresarial de los productos impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado.

Del mismo modo indica, no es posible soslayar el pronunciamiento previo de INAPI, respecto de la pretensión de la solicitante de registrar la marca OFF THE ROAD TIRES”, en la clase 12, dada su configuración fácilmente confundible, situación que se mantiene con su nueva pretensión.

Que, en consideración a lo expuesto, el Tribunal del grado incurrió en una errada aplicación de los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, dada la similitud gráfica y fonética entre los signos es evidente y que, la sola adición del componente “BRIDGESTONE” no dota al signo de fisonomía propia, pues al confrontar los conjuntos permanece la analogía. Por su parte, del estudio de las coberturas que cada seña ampara se consolida la equivalencia, dada la estrecha vinculación de los productos que distinguen, a saber, bienes que compiten en un mercado conformado por igual público consumidor, lo que generará toda clase de errores y confusiones en relación al origen empresarial de los productos impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado.

El fallo fue acordado con el voto en contrario del Ministro Künsmüller quien fue del parecer de rechazar el recurso pues, en su concepto, del mérito de autos se desprende que los contendientes se limitan a hacer vales sus pretensiones, uno en orden a obtener un registro específico y el otro a oponerse al mismo asilado en las elucubraciones que invocó; y el tribunal, atento al rol que le corresponde elucidó si ellos se subsumían o no en las disposiciones substantives llamadas a resolver la cuestión, actividad de carácter eminentemente valorativa e interpretativa, susceptible de acarrear la invalidación del fallo si se verifica una infracción de ley, o sea, cuando se da a las normas decisoria litis un alcance ajeno del asignado por el legislador, sea ampliando o restringiendo su preceptiva o al hacer una falsa adaptación de las mismas, como sucede cuando impone que rijan en una hipótesis no prevista por la ley o deja de aplicarlas en el caso reglamentado.

En este contexto, señala el voto de minoría con apego a las directrices que brindan las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial, la

valoración que se realizó del signo por los magistrados, no aparece como el fruto de un razonamiento extraño a los márgenes normativos del derecho marcario y, por ende, la conclusión alcanzada constituye una interpretación acertada, en lo que incumbe a las causales de irregistrabilidad invocadas, pronunciamiento que no se vislumbra como distante de los parámetros de estudio propios de esta disciplina, como los utilizados en este evento, del análisis de los signos y su confrontación, en vista de lo cual no se vislumbra el error de derecho pretendido.

A continuación, la excelentísima Corte Suprema procede a dictar la sentencia de reemplazo señalando que a partir de la identidad del signo solicitado con el oponente y la relación de cobertura derivada de la conexión entre el origen empresarial de los respectivos productos, circunstancia que resulta determinante para causar confusión entre los signos en disputa respecto de la procedencia, cualidad o género de los bienes a que se refieren, de manera que la seña pedida, en la clase que se pretende registrar, es insuficiente para crear un signo con distintividad propia, lo cual permite concluir fundadamente que no podrán coexistir de manera pacífica en el mercado, quedando revocada la sentencia apelada, en cuanto ella resolvió rechazar la oposición de OFF ROAD S.A., fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039 y en su lugar se decide que esta queda acogida, rechazándose en definitiva el registro de la marca mixta “BRINGESTONE OFF THE ROAD TIRES”, en la clase 12.

FOB – MAF

ROL TDPI N° 2316-2016
Sra. Fitch, Sr. Guzmán y Sr.
ÁlvarezExcma. Corte Suprema
Rol No. 15.591-2017
Segunda Sala. Ministros
Sres. Milton Juica, Carlos
Künsmüller, Manuel
Valderrama, Jorge Dahm y
el abogado integrante
Jaime Rodríguez.

III. Demandas de nulidad

ANN TAYLOR

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

Marca impugnada	Marca fundante de la demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 989.577</p> <p>Solicitante: HOLZER Y CIA. S.A. DE C.V.</p> <p>Marca denominativa: ANN TAYLOR</p> <p>Clase 09: Aparatos e instrumentos ópticos; incluyendo lentes y estuches para lentes, anteojos (óptica), estuches para anteojos, monturas de anteojos, monturas de gafas, cristales de anteojos, cordones para anteojos, cadenas de anteojos, anteojos antirreflejo, estuches para gafas, lentes de contacto, estuches para lentes de contacto, artículos de óptica.</p>	<p>ANN TAYLOR</p> <p>Sociedad de origen estadounidense que forma parte del grupo de empresas de ANN INC., el cual goza de reconocido prestigio y reputación en el mercado a través de sus productos.</p> <p>Titular de:</p> <p>ANN TAYLOR y ANN T A YLOR SOFT y ha otorgado diversas licencias a sus empresas subsidiarias, para la manufactura, etiquetado, distribución, comercialización, promoción y publicidad de sus productos.</p> <p>ANN T A YLOR distingue ropa clásica, elegante y perfectamente manufacturada así como también todo tipo de accesorios de vestuario dirigidos a mujeres profesionales. En tanto, la marca ANN T A YLOR LOFT se utiliza para diversos estilos de vestuario y accesorios de moda y diseño orientado a diversos tipos de consumidores profesionales del género femenino para un ambiente laboral que disfrutan las últimas tendencias de moda a un precio razonable.</p> <p>HOLZER Y CIA. S.A. DE C.V. es una empresa mexicana asociada al retail que tema absoluto conocimiento de la existencia de la marca ANN T A YLOR para productos vinculados con las clases 3, 9, 14, 18 y 25, que el Sr. Holzer, en su calidad de representante de la demandada, contactó vanas veces al actor desde inicios del año 2000, con la intención de formalizar una relación comercial, ya sea como licenciante o distribuidor de relojes ANN TAYLOR especialmente para su fabricación y posterior comercialización en diversos países, Partiendo con Mexico, a lo que no accedió el demandante, por lo cual la demandada comenzó Sistemáticamente a presentar solicitudes de registro de marca ANN T A YLOR en las clases 09 14 en aquellos países en que el</p>

	<p>actor no había inscrito previamente su signo como Rusia, Perú. Australia y Honduras. ANN TA YLOR es famosa y notoria.</p> <p>En relación al artículo 20 letra k) de la ley citada, toda vez que la demandada ha copiado la marca registrada por el actor ya que la igualdad no puede deberse a una mera coincidencia y tal conducta además se agrava por el hecho que al ser la demandada una empresa dedicada al retail, especializada en relojería y bisutería y que le pidió al actor una relación comercial que no prosperó, por lo que siempre tuvo conocimiento de la existencia de la marca ANN TAYLOR y no obstante ello, obtiene indebidamente en Chile el registro de autos como también otros en países aludidos. Además la demandada se presenta en facebook como "el legítimo dueño de la marca ANN TAYLOR"</p>
<p>Inapi acoge la letra g) inciso 3° mediante documentación acompañada demandante acredita la creación de la marca, mediante copia de registros vigentes en varias jurisdicciones. Rechaza h) y acoge letra k). TDPI confirma lo resuelto en primera instancia.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veinte de enero del año dos mil dieciséis, acoge las letras g) y k) estableciendo, respecto de esta última que de acuerdo a la documentación que obra en autos, resulta evidente que, en la especie, no se está frente a una simple coincidencia de las marcas en conflicto, sino derechamente a una imitación de una marca ajena al ser los signos en disputa gráfica y fonéticamente igual y muy similar como son los signos del actor ANN TAYLOR y ANN TAYLOR LOFT y el del demandado ANN TAYLOR. Se concluye que el demandado no creó el signo ANN TA YLOR como tampoco ANN TAYLOR LOFT, por lo que es dable presumir que el demandado solicitó y obtuvo el registro a sabiendas de que era un marca que pertenecía a un tercero en concreto al demandante, por lo que es posible tener por acreditado que, el demandado solicitó y obtuvo el registro de la marca impugnada, con la finalidad de aprovecharse de la fama y prestigio adquirido por la marca ANN TAYLOR, lo que constituye un atentado contra los principios de competencia leal y ética mercantil.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha siete de diciembre del año dos mil dieciséis, el TDPI confirmó el fallo recurrido, señalando que, analizada la extensa prueba acompañada, conforme a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores lograron formarse la convicción que el sentenciador de primer grado resolvió adecuadamente el asunto controvertido al estimar que la demandante tiene un mejor derecho respecto del signo en conflicto. En efecto, señalan, de acuerdo a lo que establece el artículo 20 letra g) de la Ley 19.039, y a la amplia documentación probatoria acompañada por la actora, es posible confirmar que la demandante tiene registrada las marcas "ANN TAYLOR" y "ANN TAYLOR LOFT", tanto en su país de origen los Estados Unidos de Norteamérica, como también en numerosos otros países, y ha hecho un uso comercial de la misma de forma real y continua antes de las fechas de otorgamiento de los registros del demandado. En este sentido, para los sentenciadores, resulta plausible concluir concordantemente con él, que

el signo “ANN TAYLOR” es famoso y notorio para distinguir productos de la clase 9, desde antes de la época en que el registro impugnado fue otorgado.

A continuación, indica respecto de los requisitos copulativos para acceder a la demanda, entre los signos en disputa deben existir identidad o semejanza gráfica y fonética, y coincidencia de coberturas, y respecto a la marca fundamento de la oposición, esta debe ser famosa y notoria en el país de origen de la oponente, como asimismo estar registrada en el extranjero. Donde se colige claramente que, de los requisitos copulativos exigidos legalmente, se han logrado confirmar en la especie, los de fama y notoriedad, el de igualdad gráfica y fonética capaz de generar confusión respecto a las marcas de la demandante, y el de identidad de cobertura, lo que obliga a estos sentenciadores a confirmar lo planteado por el Tribunal de primer grado.

Respecto a la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, los sentenciadores están contestes con el criterio aplicado por el Tribunal a quo, en el sentido que, la fama y notoriedad de la que goza la marca “ANN TAYLOR” y “ANN TAYLOR LOFT”, provoca que de no anularse el registro impugnado se continuarán generando los errores o engaños respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos de la clase 9, que distingue actualmente el registro N°1.030.193.

Asimismo, en relación con la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra k) de la Ley 19.039, que prohíbe el registro de marcas que son contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil, hacen presente que la Ley 19.039 no define los principios de competencia leal y ética mercantil, sin embargo, resulta obvio que los mismos dicen relación con la buena fe en la que debe basarse toda solicitud de marca comercial, para efectos de no vulnerar los derechos de terceros o competidores en el mercado. De esta forma, resulta útil recurrir al artículo 3 de la Ley 20.169, que en su artículo 3° define la competencia desleal como: “Toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medio ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.”, como asimismo, el artículo 4° letra a) del mismo cuerpo legal que especifica esta conducta como: “Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.”

En este sentido, para los sentenciadores el fallo recurrido en su considerando tercero recoge de manera muy adecuada el mandato legal establecido en los cuerpos normativos citados previamente, en relación con la competencia desleal, y los vincula a una serie de hechos calificados y probados en la caso sub lite al estimar que: “resulta evidente que en la especie, no se está frente a una simple coincidencia de las marcas en conflicto, sino que derechamente a una imitación de una marca ajena al ser los signos en disputa gráfica y fonéticamente iguales y muy similar como son los signos del actor ANN TAYLOR y ANN TAYLOS LOFT y el del demandado ANN TAYLOR. De lo que se concluye que el demandado no creó el signo ANN TAYLOR como tampoco ANN TAYLOR LOFT, por lo que es dable presumir que el demandando solicitó y obtuvo el registro de la marca impugnada, con la finalidad de aprovecharse de la fama y prestigio adquirido por la marca ANN TAYLOR, lo que constituye un atentado contra los principios de competencia leal y ética mercantil. Los sentenciadores señalan que comparten plenamente estas argumentaciones y calificaciones jurídicas, y por tanto consideran que la inscripción de la marca “ANN TAYLOR” fue realizada vulnerando los referidos principios, atendido que resulta imposible que el demandado en la época

que registró la marca objeto de esta acción de nulidad, no conociese el signo “ANN TAYLOR” y “ANN TAYLOR LOFT” de propiedad del demandante.

Se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, el cual fue desestimado por sentencia de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, el cual se pronunció expresamente respecto del contenido y alcance de la disposición del artículo 20 letra g) de la Ley de Propiedad Industrial, la cual de acuerdo a lo establecido por la Excelentísima Corte impide el registro de las marcas iguales o que gráfica y fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos y servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos, en el país originario del registro, por lo que atendido a las motivaciones del fallo, los jueces de la instancia han resuelto acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en cuenta que “de no anularse el registro impugnado se continuarán generando los errores o engaños respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos de la clase 9 que se distinguen actualmente con el registro impugnado”.

PPF – MAF

ROL TDPI N° 1227-2016
Sr. Pastor, Sr. Guzmán y Sr.
Álvarez

Excma. Corte Suprema
Rol N° 4965-2017
Segunda Sala. Ministros
Sres. Milton Juica, Carlos
Künsmüller, Lamberto
Cisternas, Manuel
Valderrama, Jorge Dahm y
el abogado integrante
Rodrigo Correa G.

MULTIPLICADOR

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

Marca impugnada	Marca fundante de la demanda de nulidad
Solicitud N° 967660 Registro N° 957464 Titular: LOTERIA DE CONCEPCION Marca denominativa: <p style="text-align: center;">MULTIPLICADOR</p> Clase 3: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalajes (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, boletos, volantes y ticket, boletos de lotería.	Demandante: Polla Chilena de Beneficiencia. Se señala que la marca registrada MUTIPLICADOR corresponde a una expresión de uso común en el rubro, por lo que resulta ser necesaria y a libre disposición en el mercado dada su especial naturaleza
<p>Inapi rechaza la demanda de nulidad en atención a que la marca no resulta genérica o descriptiva de los productos protegidos. TDPI confirma indicando que el signo presenta distintividad suficiente para constituir una marca comercial en relación a los artículos de clase 16, no induciendo a error o engaño a los consumidores con relación a su procedencia. La Excelentísima Corte Suprema rechaza recurso de casación.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, rechaza la demanda de nulidad fundada en la infracción de la letra e) y f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto la marca impugnada, no resulta ser de uso común, genérica, indicativa o descriptiva para la cobertura protegida, al poseer suficiente distintividad y por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete, el TDPI confirmó el fallo recurrido, toda vez que la expresión “MULTIPLICADOR” registrada como marca es un término que resulta susceptible de amparo marcario para la cobertura requerida en clase 16, ya que no resulta indicativa ni descriptiva de los productos a que deben aplicarse, así como tampoco de uso general en el comercio para designar la clase de artículos solicitados proteger en la referida clase, presentando suficiente carácter distintivo, considerándose la misma meramente evocativa, por cuanto sólo sugiere o da una idea de “aumento o ganancia”, no incurriendo por ende en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo.

En este sentido, el signo impugnado de contrario, presenta distintividad suficiente para constituir una marca comercial en relación a los artículos de clase 16 solicitados proteger, no induciendo a error o engaño a los consumidores con relación a la procedencia, cualidad o género de los respectivos productos.

Finalmente, a mayor abundamiento, cabe señalar que Lotería de Concepción, es titular de diversos otros registros en clase 16, que se integran con el prefijo o segmento MULTI como resulta ser la marca MULTILOTERIA, registro N° 1.017.725 y los signos MULTITRES y MULTI 3, según registros N° 1.033.461 y N° 1.033.463, respectivamente.

Deducido recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, este fue desestimado por sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil diecisiete, señalando que la regulación decisoria litis, en este caso las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley del ramo, han sido aplicadas correctamente para la decisión del asunto controvertido.

FOB – MAF

ROL TDPI N° 1859-2016 Sr.
Sr. Rojas, Sr. Arellano y Sr.
Bravo.

Excma. Corte Suprema
Rol No. 18288-2017
Segunda Sala. Ministros
Sres. Milton Juica, Carlos
Künsmüller, Manuel
Valderrama, Jorge Dahm y
los abogados integrantes
Jorge Lagos Y Leonor
Etcheverry.