



**BOLETÍN DE  
JURISPRUDENCIA  
MARCARIA**

---

## Contenido

I.	Rechazos administrativos.....	1
	+MAQUI.....	1
	CAFÉ EL TINTIKO DE BOTERO .....	3
	CARTAGENA.....	5
	CRIMPED.....	6
	EXPO CARNES Y LÁCTEOS.....	8
	MOTOXSTORE .....	10
	MR .....	12
	STACCATO .....	14
II.	Demanda de oposición.....	16
	TOTUM .....	16
	LINK&CO.....	18
	AEROVANT.....	20
	ETIQUETA .....	22
	FARMA + DERMA.....	24
	IFOCUS.....	26
	PERISCOPE.....	28
	VMAXCO.....	30
	MOVIMAX.....	32
III.	Demanda de nulidad .....	33
	TERMAS DE CHILLAN .....	33
	ETIQUETA .....	37
	AIRPRODUCTS .....	39

## I. Rechazos administrativos

**+MAQUI**



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

### Marca solicitada

Solicitud N° 1.260.635

Solicitante: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.

Marca mixta:



**Clase 32:** Aguas minerales y bebidas no alcohólicas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y preparaciones para elaborar bebidas; bebidas isotónicas; bebidas a base de suero de leche; preparaciones para elaborar licores.

**Inapi rechaza la solicitud en base al artículo 19 y en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.**

**TDPI revoca, señalando que la marca ha adquirido la distintividad necesaria a través del uso.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que la marca solicitada correspondía a una expresión o signo empleado para indicar la cualidad de los productos pedidos. En efecto, Inapi señaló que el registro pedido se compone del signo + y la palabra maqui, lo que se lee como “más maqui”, es decir indica que el grado de propiedad que se expresa es alto en comparación con otro, en este caso del maqui (Arbusto chileno, de la familia de las liliáceas, de unos tres metros de altura, con hojas aovadas y lanceoladas, flores axilares en racimo, y fruto redondo, de unos cinco milímetros de diámetro, dulce y un poco astringente, que se

emplea en confituras y helados. Los pueblos autóctonos u originarios preparan también con él una especie de chicha), por tanto, indica una cualidad de todos los productos pedidos.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dieciséis de mayo del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, toda vez que la marca mixta solicitada a registro, conforme la prueba documental acompañada y apreciada de acuerdo a la sana crítica, no obstante contener en forma principal elementos genéricos respecto de la cobertura solicitada en clase 32, adquirió la suficiente distintividad a través del uso y posicionamiento que ha tenido en el mercado de las bebidas no alcohólicas, por lo que conforme al artículo 19 inciso 1° parte final de la Ley N° 19.039, se le otorgó protección marcaría.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 534-2018  
PFR-AAP-JRN

## CAFÉ EL TINTICO DE BOTERO



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

### Marca solicitada

Solicitud N° 1.237.857

Solicitante: Nelly Colorado Rodríguez

Marca mixta:



**Clase 30:** Establecimiento comercial para la compra y venta de café; café tostado, en polvo, granulado o en bebidas; productos de pastelería y repostería; sándwiches; té.

**Inapi rechaza la solicitud fundado en el artículo 19 y en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras c) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que incluye el nombre de una persona natural no autorizada por ella y resulta inductiva a error en cuanto a su titular.**

**TDPI revoca parcial.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha cuatro de julio del año dos mil diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras c) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y rechazó la solicitud, toda vez que la marca solicitada incluye el nombre de una persona natural y no cuenta con consentimiento dado por ella y, además, induce a error o confusión en cuanto al titular de la misma. En efecto, señala el resolutor que, la marca solicitada incluye el término Botero, que es un pintor, escultor y dibujante de origen colombiano en cuya obra predomina el estilo figurativo (Fernando Botero).

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha siete de febrero del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI respecto a la causal de irregistrabilidad de la letra c) del artículo 20 de la Ley del ramo, dado que la causal que se refiere a que la expresión correspondería al nombre de una persona natural, que no ha prestado su consentimiento, no se verificó en la especie, puesto que únicamente se incluyó un apellido que es compartido por muchas personas, y, no el nombre de don Fernando Botero, lo que por tanto, no alcanzan a constituir el nombre del personaje conocido.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal estimó que, en cuanto a la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, esta sí se verificó, puesto que el signo mixto requerido, además, de incorporar la expresión “BOTERO” con que firmaba sus obras el artista colombiano Fernando Botero”, agrega como fondo una combinación de colores que se podría asociar a la bandera de su nacionalidad, además de otros elementos de connotación artística, todo lo cual puede inducir a los usuarios a error o engaño respecto de la titularidad del establecimiento comercial.

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

FOB-MAF

ROL TDPI N°1517-2017  
PFR-VHR-CIM

## CARTAGENA

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

<p><b>Marca solicitada</b></p> <p>Solicitud N° 1.251.179  Solicitante: Viña Casa Marín Ltda.  Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>CARTAGENA</b></p> <p><b>Clase 33:</b> Vino; vino de uva; vinos.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Inapi rechaza la solicitud fundado en el artículo 19 y en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y j) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que el signo corresponde a una denominación de origen para vinos. El TDPI confirma, señalando que la marca se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad indicadas.</b></p>

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha once de noviembre del año dos mil diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y j) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y rechazó la solicitud ya que el signo pedido correspondería a una Denominación de Origen para vinos. En efecto, Inapi señaló que la localidad de Cartagena está incluida dentro de los límites de la zona vitícola de la Región Vitícola de Aconcagua, conforme lo dispuesto en el Decreto N°464 sobre Zonificación Vitícola, específicamente al Valle de San Antonio, que comprende la provincia de igual nombre y en él se encuentran la Zona Valle de Leyda y las áreas de Cartagena y Algarrobo, cuyos límites están definidos por las comunas del mismo nombre. En este sentido, el signo pedido resulta indicativo de origen y/o destinación, toda vez que corresponde a una conocida comuna y ciudad balneario ubicada en el litoral central de Chile, formando parte de la Provincia de San Antonio en la Región de Valparaíso, lo cual indica de forma directa que los productos solicitados serán comercializados o bien tendrán como destino la localidad de CARTAGENA, circunstancias todas que obstan al otorgamiento de un registro de marca comercial.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que, la marca pedida efectivamente corresponde a un área vitícola reconocida en el Decreto N° 464 del Ministerio Agricultura, por lo que no se le puede otorgar en la forma en que esta pedida a ningún agente en particular, sino que debe quedar disponible para los distintos actores del mercado. Asimismo, se señaló que el signo pedido “CARTAGENA”, sin complemento alguno, resulta carente de distintividad e incursa en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo.

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

FOB-MAF

ROL TDPI N° 2395-2017  
PFR-CIM-AAP

## CRIMPED

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

### **Marca solicitada**

Solicitud N° 1.251.192

Solicitante: Philip Morris Products S.A.

Marca denominativa:

### **CRIMPED**

**Clase 34:** Vaporizadores bucales para fumadores; tabaco, puro o manufacturado; productos de tabaco; incluyendo puros, cigarrillos, puritos, tabaco para liar los cigarrillos propios, tabaco para pipas, tabaco para mascar, tabaco para aspirar, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros de cigarrillos, latas de tabaco, cajas de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores para fumadores, fósforos; palillos de tabaco; tabaco especialmente preparado para calentar, dispositivos electrónicos y sus partes para calentar cigarrillos o tabaco para liberar aerosol que contiene nicotina para inhalar; aparatos electrónicos para fumar; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos como sustitutos de cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos para la inhalación de nicotina que contiene aerosol; dispositivos de vaporización oral para su uso por fumadores, productos de tabaco y sustitutos de tabaco; artículos para fumadores para cigarrillos electrónicos; partes y piezas para los productos anteriormente mencionados incluidos en la clase 34; apagadores para cigarrillos, para puros y para palillos de tabaco (artículos para fumadores); estuches de cigarrillos electrónicos recargables.

**Inapi rechaza 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.**

**El TDPI confirma, señalando que la palabra “CRIMPED” corresponde a una característica de un tipo de tabaco por lo que sería descriptiva respecto de los productos solicitados.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha dos de febrero del año dos mil dieciocho, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que la marca está integrada por el término “CRIMPED”, que traducido del idioma inglés al español significa rizado. En efecto, el resolutor de primer grado señaló que el tabaco rizado es una cualidad que tiene el tabaco de pipa, por lo que la marca es descriptiva de una cualidad para el tabaco propiamente tal. A mayor abundamiento, indicó Inapi que la expresión resulta carente de distintividad para la

cobertura restante, ya que no cuenta con algún elemento o segmento susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez es efectivo que el término “crimped” corresponde a una característica de un tipo de tabaco, que, en español, también se usa el anglicismo “crimp”, lo que llevó a concluir que el rótulo presentado a registro vulnera lo dispuesto por el artículo 20 letra e) de la Ley del ramo.

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

FOB-MAF

ROL TDPI N° 511-2018  
JCGL-MAQ-CIM

## EXPO CARNES Y LÁCTEOS



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

### Marca solicitada

Solicitud N° 1.257.937

Solicitante: Consejo Mexicano de la Carne A.C.

Marca mixta:



**Clase 35:** Demostración de productos, distribución de muestras, información sobre negocios, información y asesoramiento comerciales al consumidor, marketing, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, promoción de ventas para terceros, publicidad.

**Inapi rechaza 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.**

**El TDPI revoca, señalando que la marca corresponde a un conjunto susceptible de protección marcaria.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha dos de febrero del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, rechazando la solicitud ya que la marca solicitada corresponde a una expresión o signo empleado para indicar el género, naturaleza, destinación y/o cualidad de los servicios pedidos y por prestarse para inducir a error o engaño respecto de la naturaleza de los mismos. A mayor abundamiento, Inapi señaló que el signo se compone del elemento EXPO, y el complemento CARNES y LÁCTEOS, el primero que corresponde a una abreviación de la palabra "exposición", esto es la presentación pública de artículos de la industria, artes, ciencia o de cualquier otro contenido, el que además se trata de un término de uso común en la generalidad del comercio no admitiendo concesiones de derecho de uso exclusivo y excluyente a nadie en particular; y el conjunto CARNES Y LACTEOS que define el ámbito de aplicación o destinación de los servicios solicitados, esto es carnes comestibles de vacas, terneras, cerdo, carnero, etc.; y productos derivados de la leche. A todo lo cual, señaló el resolutor, ha de agregarse que la adición de elementos figurativos resulta irrelevante para desvirtuar la aplicación de las prohibiciones

de registro observadas, circunstancias todas que obstan al otorgamiento de un registro de marca comercial.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha diez de mayo del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, toda vez que en su opinión la marca solicitud, corresponde a un conjunto susceptible de protección marcaria, dado que se encuentra compuesta por elementos denominativos, figurativos y colores de carácter distintivo, siendo más bien un signo de carácter evocativo que, sin llegar a describir los servicios solicitados, da una idea acerca de ellos, por lo que con su concesión no será inductivo a error o engaño en cuanto a los servicios requeridos en la clase 35.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 494-2018  
PFR-CIM-AAP

**MOTOXSTORE**

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

**Marca solicitada**

Solicitud N° 1.262.258

Solicitante: Comercial y Productora de Eventos Jeremías Ltda.

Marca mixta:



**Clase 35:** Servicios de importación, exportación, representación y compra y venta al por mayor y menor de productos de las clases 7, 12, 18 y 25. Servicios de importación, exportación, representación y compra y venta al por mayor y menor de productos de la clase 09 consistentes en artículos de vestimenta de protección para uso por motociclistas para protección contra accidente o heridas; cables de arranque para motores; cascos protectores para motociclistas; cascos de seguridad para bicicletas; anteojos de deporte, gafas de deporte; protectores de cabeza para deporte; cascos protectores para deporte; baterías eléctricas para vehículos; aparatos extintores de incendio para vehículos; lámparas de señalización de avería para vehículos. Servicios de compra y venta en línea y por catálogo de productos de las clases 7, 12, 18 y 25. Servicios de compra y venta en línea y por catálogo de productos de la clase 09 consistentes en artículos de vestimenta de protección para uso por motociclistas para protección contra accidente o heridas; cables de arranque para motores; cascos protectores para motociclistas; cascos de seguridad para bicicletas; anteojos de deporte, gafas de deporte; protectores de cabeza para deporte; cascos protectores para deporte; baterías eléctricas para vehículos; aparatos extintores de incendio para vehículos; lámparas de señalización de avería para vehículos. Administración comercial, en particular gestión de puntos de venta mayorista y minoristas. Publicidad; gestión de negocios comerciales.

**Inapi rechaza 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.**

**TDPI revoca, señalando que la marca corresponde a un conjunto susceptible de protección marcaria.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciocho, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, rechazando la solicitud por estar integrada por el segmento "MOTO", abreviatura que designa al vehículo de dos ruedas impulsado por un motor que acciona la rueda trasera; seguido de la letra "X" y del segmento inglés "STORE", cuya traducción al castellano es "tienda", entendido como el establecimiento donde se venden productos. Por tanto, señala, en relación a la cobertura solicitada, el conjunto es

indicativo de contenido y carente de distintividad, además está integrado por términos de uso común en el comercio para designar los servicios solicitados, sin que la circunstancia de estar separados ambos segmentos por una letra “X” -que por lo demás en la etiqueta acompañada no hace más que resaltar estos dos términos- logre otorgarle un grado de distintividad suficiente para su protección marcaria.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha trece de junio del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por INAPI, toda vez que la marca solicitada incorpora la letra “X” en forma destacada, lo que le otorga al conjunto solicitado la distintividad suficiente para obtener amparo marcario, toda vez que no resulta indicativo, descriptivo o de uso general en el comercio para referirse a los servicios de clase 35, cuya protección se requiere.

Por último, el Tribunal agregó que el signo mixto requerido se encuentra inserto en un diseño con una grafía particular, lo que, como conjunto, permite su registro como marca comercial.

GCG-MAF

ROL TDPI N° 774-2018  
JCGL-VHR-MAQ

MR

MR

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

**Marca solicitada**

Solicitud N° 1.258.894

Solicitante: INTERPARFUMS S.A.

Marca mixta:

MR

**Clase 3:** Perfumes; Agua de colonia; Aceite esencial para uso personal; Desodorante para uso personal; Jabones para uso personal, crema hidratante y loción para el cuerpo (cosmética); gel de ducha; Crema, gel y lociones para después del afeitado.

**Clase 18:** Productos de cuero e imitación de cuero, a saber, bolsas; Billeteras; Bolsos de mano pequeños; Equipaje para viajes.

**Clase 25:** Ropa, calzado, trajes de baño, cinturones.

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



**, inscrita para distinguir preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de clase 3. Asimismo, se considera que corresponde a un signo empleado para indicar el género, naturaleza y calidad de los productos. El TDPI revoca.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha uno de marzo del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y sostuvo que la marca solicitada presenta semejanzas

gráficas y fonéticas respecto a la marca previamente inscrita , e induce en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o calidad de los productos impidiendo su adecuada concurrencia mercantil. Además, el resolutor de primer grado consideró que la marca solicitada corresponde a una expresión o signo empleado para indicar el género, naturaleza y calidad de los productos. En efecto, el Inapi señaló que la causal de la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo contempla aquellos casos en que las marcas resultan genéricas y en este caso la sigla MR correspondería a la abreviación utilizada para referirse a marcas registrada, que son reguladas en la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. A mayor abundamiento, el artículo 25 de la Ley sobre Propiedad Industrial expresa que "Toda marca inscrita y que se use en el comercio deberá llevar en forma visible las palabras "Marca Registrada" o las iniciales "MR".

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, atendido que, en relación a la marca fundante del rechazo de oficio, éstos protegen coberturas distintas y no relacionadas por lo que en aplicación del artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial que consagra el principio de especialidad marcaria, se otorgó el registro solicitado. Por su parte y en relación a la aplicación de la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, el Tribunal estimó que si bien la sigla MR en mayúsculas puede referirse al concepto de “marca registrada” debe ir expresada de una forma determinada, regulado en el artículo 25 de la Ley del ramo. En efecto, el TDPI señaló que, para impedir su uso en una solicitud de registro, debe ir necesariamente asociada a una marca que ya posea registro marcario y no en la forma que se presenta en autos, como de carácter mixta y con colores y diseños característicos, por lo que no se estimó inconveniente en su concesión, prueba de ello es que ya existen marcas con características como las descritas, esto es mixtas, como lo es la fundante del rechazo de oficio.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1314-2017  
PFR-CIM-AAP

## STACCATO

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

<p><b>Marca solicitada</b></p> <p>Solicitud N° 1.245.543          Solicitante: David del Curto S.A.          Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>STACCATO</b></p> <p><b>Clase 31:</b> Frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales; arboles [plantas].</p>
<p style="text-align: center;"><b>Inapi rechaza la solicitud en base al artículo 19 y en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras b), e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>El TDPI revoca, señalando que el signo no resulta descriptivo ni genérico en relación a la cobertura pedida.</b></p>

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras b), e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y rechazó la solicitud ya el signo pedido corresponde a una variedad vegetal. En efecto, Inapi señaló que, según informe del Servicio Agrícola Ganadero, STACCATO, es una variedad vegetal de cerezo 13S2009, lo cual hace también al signo inductivo a error en relación a productos que no se traten o no se relacionen con el cerezo. A todo lo cual agrega que la cereza o cerezo STACCATO es una variedad que viene a responder de manera eficiente a las inclemencias del clima favoreciendo la producción de este tipo de cereza, pues es más resistente a las heladas y posee una madures tardía, lo cual convierte a los frutos en más firmes y con mayor estabilidad de maduración, antecedentes que da cuenta que el signo pedido designa directamente, pero no necesariamente univoca a los productos solicitados. Todo lo anterior obstan al otorgamiento de un registro de marca.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, toda vez que, en relación a la causal de irregistrabilidad contenida en la letra b) del artículo 20 de la Ley del ramo, el signo solicitado a registro no corresponde al nombre de una variedad vegetal, que se encuentre inscrita en el registro de variedades protegidas del SAG, sino que a la marca comercial, con que se comercializa la variedad vegetal de cerezo identificada como 13S2009, por lo que se estimó que no se configura en la especie la causa de irregistrabilidad previamente citada.

Por su parte, el fallo de segunda instancia señaló que el signo pedido no presenta un carácter genérico o descriptivo en relación a la cobertura pedida, y que a mayor

abundamiento, ya se vincula, en cuanto a su origen empresarial, al propio solicitante que es titular de una marca comercial fonéticamente idéntica a la pedida, “STACATTO”, registro N° 853.739, para distinguir “frutas frescas”, clase 31, entre otros registros, por lo que no se configuró en la especie la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Finalmente, el Tribunal consideró que tampoco se advierte cómo el otorgamiento de la marca pueda ser inductivo a error o engaño en los consumidores respecto del origen empresarial de los productos requeridos.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 2306-2017  
PFR-COM-AAP

## II. Demanda de oposición

### TOTUM

#### TOTUM

**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° 1.185.865            Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTUM</b></p> <p><b>Clase 33:</b> Vino; espirituosos [bebidas]; brandy; whisky; Ron; vodka; licores de menta; extractos de frutos alcohólicos; aperitivos; arak; sidra; cócteles; piqueta (vino de mesa ligero); alcohol de arroz; licores.</p>	<p>Registro N° 1.018.153            Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>Clase 33:</b> Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).</p> <p>Registro N° 1.018.069            Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>Clase 32:</b> cerveza; agua minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.</p> <p>Se señala que, es de público conocimiento la existencia de una familia de marcas en torno a TOTTUS siendo famosa y notoria en nuestro país. Argumenta que dado que las marcas en pugna son gráfica y fonéticamente similares y que distinguen los mismos campos operativos o bien, al menos, relacionados, no podrían coexistir pacíficamente sin causar error entre el público consumidor y verse disminuida la capacidad distintiva de su signo. Precisa que ha hecho un uso masivo del signo TOTTUS tanto en la clase pedida como para otras clases de productos y servicios.</p>
<p><b>INAPI rechaza la causal de irregistrabilidad invocada por el actor basada en la causal de irregistrabilidad de la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la supresión de la “T” y la sustitución de la letra “S” por la “M” final, contribuye a la diferenciación de los signos. Además, rechaza la causal de irregistrabilidad estipulada</b></p>	

**en la letra g) inciso 3° del artículo 20 de la Ley del ramo, toda vez que, si bien se aportan pruebas para acreditar la fama y notoriedad del signo oponente, se ha establecido que los signos son distintos. El TDPI confirma.**

**La Excelentísima Corte Suprema acoge el recurso de casación deducido y rechaza la marca para su registro.**

La sentencia de INAPI, de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, rechazó la oposición dado que, si bien se aportaron antecedentes por el demandante para acreditar la fama y notoriedad del signo oponente, las marcas corresponderían a expresiones diferentes, rechazándose así las causales invocadas en la demanda de oposición.

El fallo fue confirmado por el Tribunal de Propiedad Industrial con fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, en el que se señaló que, atendida las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, su coexistencia no producirá confusión, error o engaño en los consumidores respecto del origen empresarial de los respectivos productos.

El fallo fue acordado con el voto en contrario del Ministro Sr. Arellano quién estuvo por revocar la sentencia por estimar que en lo denominativo los signos poseían una cuasi identidad fonética, alterada solamente por la sustitución de la última letra, donde varían las letras “M” y “S”. Al respecto, consideró que el especial rol pluralizante que posee la letra “S” usada al final de las palabras, era una consideración que aumentaba la posibilidad de confusión, error o engaño en el público consumidor.

La Excelentísima Corte Suprema, con fecha cinco de diciembre del año dos mil diecisiete, acogió el recurso de casación deducido dado que la rotulación solicitada y la registrada efectivamente encerraban semejanzas gráficas y fonéticas, al compartir la zona inicial y protagónica “TOT”, sin que el elemento que le seguía en la inscripción pedida “UM” le confiriera distintividad, de suerte que para el resolutor, resultaba forzoso plantear la posibilidad de confusión, con una marca que asimismo goza de fama y notoriedad en el mercado, por lo que la causal entablada por la oponente se constata en plenitud.

A mayor abundamiento, la sentencia de casación sostuvo que el pronunciamiento reprobado incurrió en un error de derecho al prescindir de aplicar el literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial a la denominación requerida, desde el momento que concurren todos sus supuestos, equivocación que influye sustancialmente en lo dispositivo de lo resuelto, toda vez que significó negar lugar a una oposición susceptible de ser aceptada a cabalidad.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 172-2017  
PFR-JCGL-MAQEXCMA. CORTE SUPREMA  
ROL N° 34.086-2017

## LINK&CO

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
<p>Solicitud N° 1.204.617            Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>Lynk&amp;CO</b></p> <p><b>Clase 12:</b> Vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea; ciclomotores; chasis de automóvil; motocicletas; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; automóviles; cajas de cambio para vehículos terrestres; neumáticos para automóviles; frenos para vehículos.</p> <p><b>Clase 37:</b> Consultoría en construcción; construcción; albañilería; tapicería; instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado mantenimiento y reparación de motores de vehículos; servicios de reparación de vehículos averiados; lavado de vehículos; carga de la batería del vehículo; estaciones de servicio [recarga y mantenimiento].</p>	<p>Registro N° 906.144            Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>Clase 12:</b> Toda clase de materias terrestres, locomotoras, carros-motores, automoviles y tractores, sus partes y piezas.</p> <p>Registro N° 873.162            Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>LINCOLN</b></p> <p><b>Clase 37:</b> Servicios de construccion, reparacion, montaje, mantencion de toda clase de vehiculos, sus accesorios y piezas.</p>
<p><b>INAPI rechaza la demanda de oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo. El TDPI, revoca la sentencia en alzada y rechaza la marca para su registro dado que las expresiones presentan similitudes gráficas y fonéticas además de relación de coberturas.</b></p> <p><b>La Excelentísima Corte Suprema, rechazó el recurso de casación deducido.</b></p>	

La sentencia de INAPI, de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, rechazó la oposición toda vez que en su opinión existirían diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, ya que, si bien era cierto que compartían algunas letras en común, los respectivos complementos eran distintos y lograban dotar a cada conjunto de una fisonomía e individualidad propia.

Con fecha veinticinco de julio del año dos mil diecisiete, el TDPI revocó la sentencia en alzada, estableciendo que la forma de pronunciar el signo presentado a registro, en español y especialmente en nuestro país, efectivamente podía inducir en confusión, por

cuanto la expresión “LYNK&CO”, podía ser leída como “linkco”, lo que resultaba confusamente similar a la marca previamente registrada “LINCOLN”. Así las cosas, expresó la sentencia que, estas semejanzas unidas a la relación de coberturas, eran capaces de inducir en confusión, error o engaño en los consumidores al momento de hacerse publicidad de los signos por medios verbales o potencialmente, o al tiempo de requerirse información de los productos y servicios por dicho medio, tal como telefonía. Además, destaca el fallo que en la clase 12, no sólo están los vehículos íntegros, sino también los repuestos, refacciones y accesorios, siendo que los servicios de clase 37, se encuentran relacionados y conectados con los productos, por lo que la inducción en confusión, error o engaño será además de posible, capaz de producir riesgo en los consumidores respecto de la naturaleza o calidad de los productos a distinguir y servicios a prestar.

Contra el fallo del TDPI se recurrió de casación en el fondo, el cual fue rechazado por la Excelentísima Corte Suprema con fecha quince de enero del año dos mil dieciocho, toda vez que los planteamientos respecto de las infracciones formuladas se vinculan más que a verdaderos errores de derecho, a cuestionamientos de hecho, que conducían a una nueva revisión de los aspectos materiales de la decisión, lo que evidencia la disidencia del recurrente respecto a las calificaciones efectuadas, sin que ello sea procedente la sede de casación.

En el fallo se previene que el Ministro señor Juica tuvo únicamente presente para desestimar la infracción al artículo 16 de la ley 19.039, que dicha norma no constituye una ley reguladora de la prueba puesto que el legislador ha entregado el escrutinio probatorio en este tipo de procedimientos a la ponderación que con libertad puedan arribar los jueces de la instancia, atributo que no es revisable por la vía de la nulidad sustantiva.

PFR-MAF

ROL TDPI N° 657-2017  
VHR-JCGL-MAQEXCMA. CORTE SUPREMA  
ROL N° 38.790-2018

**AEROVANT**

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
<p data-bbox="237 801 526 835">Solicitud N° 1.185.865</p> <p data-bbox="237 841 412 876">Marca mixta:</p> <div data-bbox="321 956 675 1193" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="237 1279 760 1507"><b>Clase 9:</b> cámaras de vídeo; cámaras de video vigilancia; cintas de vídeo y videodiscos grabados; discos compactos [audio y vídeo]; dispositivos de audio y video digitales; unidades de visualización de vídeo;</p>	<p data-bbox="784 801 1065 835">Registro N° 1.173.497</p> <p data-bbox="784 841 956 876">Marca mixta:</p> <div data-bbox="919 881 1243 1193" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="784 1279 1386 1392"><b>Clase 38:</b> servicio de comunicaciones en general; servicio de difusión de programas hablados, radiados y televisados.</p> <p data-bbox="784 1397 1386 2018"><b>Clase 41:</b> servicios de exposiciones y ferias con fines culturales y educativos; servicios de galería de arte, organización de exposiciones, exhibición de todo tipo de obras artísticas. servicios de organización de todo tipo de eventos sean estos culturales, artísticos, musicales, científicos y deportivos; servicios de educación, formación, instrucción; servicios de esparcimiento, entretenimientos y organización de todo tipo de espectáculos. servicio de organización de todo tipo de eventos sean estos culturales, artísticos, musicales, científicos y deportivos; servicios de educación, formación, instrucción; servicios de esparcimiento, entretenimientos y organización de todo tipo de espectáculos.</p> <p data-bbox="784 2024 1386 2214"><b>Clase 45:</b> servicios personales y sociales prestados con el fin de hacer aumentar las habilidades y virtudes del individuo, hacer despertar su conciencia y promover su crecimiento personal y espiritual.</p> <p data-bbox="784 2252 1386 2368">Se indica que la Francmasonería es una asociación secreta de personas que profesan principios de fraternidad mutua y usan</p>

emblemas y signos especiales. Añade que en este contexto, son emblemas y símbolos masónicos, entre otros, el ara, la cadena, la escuadra y el compás, los cuales se encuentran presentes en la solicitud de autos presentando semejanzas determinantes con los símbolos utilizados por la Francmasonería

**El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial rechaza la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo, señalando que los ámbitos de protección de los signos son distintos y aplica el principio de especialidad. El Tribunal de Propiedad Industrial confirma lo resuelto por el sentenciador de primer grado y analiza los elementos figurativos de cada signo para determinar que existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas.**

**La Excelentísima Corte Suprema, rechaza el recurso de casación deducido en base a los mismos argumentos expuestos por los sentenciadores del TDPI.**

La sentencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, rechazó la oposición y señaló que, en relación a la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo, el ámbito de protección de la marca solicitada era diferente y no se encontraba relacionada con los campos operativos del signo oponente, por lo que se aplica el principio especialidad de las marcas.

El fallo fue confirmado por Honorable Tribunal de Propiedad Industrial con fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, en atención a que existen diferencias gráficas y fonéticas determinantes que permiten su coexistencia en el mercado. Además, señaló el Tribunal en relación a los elementos figurativos de las marcas en conflicto que, si bien el signo mixto requerido incluía una escuadra y un compás, que es un símbolo relacionado con la masonería, esto no implica que el actor o demandante pueda arrogarse el derecho exclusivo o excluyente respecto a todas las formas de este cuño o dibujo.

Contra el fallo del Tribunal de Propiedad Industrial se recurrió de casación en el fondo. Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, la Excelentísima Corte Suprema rechazó el recurso, estableciendo que las diferencias gráficas y fonéticas de los términos en conflicto permiten descartar la posibilidad de error o confusión en el público consumidor de los respectivos productos. A mayor abundamiento, reitera lo indicado por el TDPI, en el sentido de que, si bien el signo mixto pedido incluye una escuadra y un compás, que es un símbolo relacionado con la masonería, lo anterior no implica que el actor pueda arrogarse el derecho exclusivo o excluyente respecto de todas las formas de este cuño o dibujo, compartiéndose así el criterio aplicado por el sentenciador de primer grado.

## ETIQUETA



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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.127.411 Solicitante: Zitro IP S.ar.l. Marca etiqueta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 9:</b> Aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido e imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, mecanismos para aparatos de previo pago; equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; programas para ordenador; hardware y software, especialmente para salones de bingo, casinos; programas de juegos; programas de juegos interactivos; entre otros.</p> <p><b>Clase 28:</b> Juegos automáticos de previo pago (maquinitas); juegos (aparatos para) distintos a los adaptados para uso con pantalla externa o monitor, máquinas de juegos de salas recreativas distintas a las adaptadas para uso con pantalla externa o monitor; entre otros.</p>	<p>Oponente: Alejandro de Viveiros Ortiz</p> <p>Se señala que existe uso anterior para juegos de azar de la etiqueta:</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p><b>INAPI rechazó la oposición y concede la marca pedida por no configurarse los supuestos de irregistrabilidad citados por el oponente. TDPI confirma.</b></p>	

**La Excelentísima Corte Suprema rechaza el recurso de casación dado que el fallo se ajusta a derecho.**

La sentencia de INAPI, de fecha dos de diciembre del año dos mil dieciséis, rechazó la oposición toda vez que al no ser el actor titular de una solicitud o de un registro previo en Chile para el signo fundante de la demanda de oposición, no se configuraban los requisitos copulativos que sirven para dar por cumplido los supuestos invocados por la oponente, esto es, las causales de irregistrabilidad estipuladas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039. Además, señaló el resolutor, que, la prueba presentada resultaba insuficiente para acreditar un uso real y efectivo anterior a la solicitud de autos.

El TDPI confirmó la sentencia de primera instancia con fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, atendido que, los antecedentes aportado eran insuficientes para dar por acreditados los supuestos contenidos en las causales invocadas. Del mismo modo, se señaló que no se advertía como de concederse el signo pedido, se fuera a generar entre el público consumidor de nuestro país error o engaño respecto de la cualidad, género u origen empresarial de los productos, particularmente, tomando en cuenta que el uso de la marca se refiere mayoritariamente a un uso fuera del territorio nacional y, además, posterior al uso acreditado por la demandada.

La Excelentísima Corte Suprema, rechazó el recurso de casación deducida por el oponente con fecha tres de mayo del año dos mil dieciocho, fundado en la falsa aplicación del artículo 20 letras f) y h) y en la infracción del artículo 16 de la Ley del ramo dado que las conclusiones arribadas por los jueces de la instancia fueron estudiadas en la forma y conforme a las directrices que aparecen correctas desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, señaló la Corte Suprema que el análisis efectuado por los jueces del fondo para desechar la concurrencia de las causales de irregistrabilidad fundantes de la oposición aparecía acorde a derecho, fruto de un razonamiento realizado dentro de los deslindes normativos de esta rama del derecho.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 327-2017  
PFR-VHR-JCGLEXCMA CORTE SUPREMA  
ROL TDPI N°38.811-2017

## FARMA + DERMA

### Farma + Derma

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

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.225.377 Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;"><b>Farma + Derma</b></p> <p><b>Clase 35:</b> Venta al por menor y al por mayor de preparaciones farmacéuticas y cosméticas; intermediación comercial.</p>	<p>Oponente: FARMACIAS CRUZ VERDE Registro No. 1.164.761 Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 35:</b> Servicio de compra y venta, al por mayor y al detalle de productos; servicios de importacion, exportacion y representacion de productos; servicios de publicidad; publicacion, en cualquier medio de difusion, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios; gestion de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina; explotacion o direccion de una empresa comercial.</p>
<p><b>Se formulan observaciones de fondo en base a los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley del ramo. TDPI revoca toda vez que corresponde a una expresión más bien evocativa de los servicios pedidos.</b></p>	
<p><b>INAPI rechaza la demanda de oposición basada en las causales de irregistrabilidad establecidas en las letras f) y h) de la Ley 19.039 por considerar que existen diferencias entre los signos. TDPI revoca al existir semejanzas determinantes.</b></p>	

La sentencia de INAPI, de fecha tres de octubre del año dos mil diecisiete, rechazó la oposición toda vez que de la confrontación de los signos en conflicto, era posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, ya que si bien es cierto las marcas en conflicto comparten algunas letras y semejanzas en la

representación de la operación matemática de la suma y el símbolo de una cruz, también era cierto que los respectivos complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia, por lo que se puede presumir de manera racionalmente fundada, que era perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

Del mismo modo, Inapi rechazó de oficio la marca solicitada al corresponder a un conjunto integrado por la expresión "farma", elemento compositivo que alude al sector farmacéutico, por el signo "+", que representa la operación suma, esto es unión de dos o más elementos; y por "derma", elemento compositivo que alude a piel o a productos de uso en la piel. Por lo tanto, se trataría de un conjunto descriptivo e indicativo del tipo de servicios que se comercializarán con el signo y carente de distintividad, sin que cuente con elemento o segmento susceptible de amparo marcario.

El fallo fue revocado por el TDPI con fecha veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho, atendido a que el signo pedido, analizado como conjunto, no queda incurso en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, por cuanto incluye elementos denominativos y figurativos que integrados no resultan genéricos ni describen los servicios requeridos, sino que, a lo más los evocan los mismos, lo que es admitido por nuestro ordenamiento marcario.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal estimó que la solicitud no podía ser admitida a registro puesto que la inclusión en el conjunto propuesto de una cruz verde inserta en un fondo blanco, circunscrito por un círculo también verde, la hace semejante desde el punto de vista gráfico con los elementos figurativos previamente registrados a nombre del oponente, existiendo la posibilidad que los consumidores asocien dichos signos a un mismo origen empresarial o que estimen que están al menos vinculados comercialmente, lo que es errado. A mayor abundamiento, el TDPI señaló que la parte figurativa incluida en la marca requerida, usa la misma combinación de colores y la cruz característica de las marcas mixtas o etiquetas de la oponente, lo que, sumado a la estrecha relación de coberturas, llevan a la conclusión que las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley No. 19.039, se configuran en el presente caso.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 2183-2017  
PFR-JCGL-CIL

## IFOCUS

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
Solicitud N° 1.243.412 Solicitante: Focus Desarrollos Inmobiliarios Limitada Marca denominativa:  <div style="text-align: center;"><b>IFOCUS</b></div> <b>Clase 36:</b> Servicios inmobiliarios y de inversiones inmobiliarias. servicios de administración de inmuebles y agencias inmobiliarias. Servicios de negocios inmobiliarios, de corretaje de bienes raíces; servicios de arriendo de oficinas, departamentos y otros bienes inmuebles.	Oponente: Focus SpA Uso anterior de la marca mixta:  <div style="text-align: center;">  </div> <b>Clase 36:</b> Administración de bienes inmuebles; Adquisición de bienes inmuebles para terceros; agencias de alquiler [propiedades inmobiliarias]; Arrendamiento de bienes inmuebles; Arrendamiento de terrenos; Arrendamiento de tierras; Arrendamiento o alquiler de edificios; Consultoría inmobiliaria; corretaje de bienes inmuebles; Servicios de gestión inmobiliaria;
<b>INAPI considera acreditado que el oponente era el creador de la expresión.</b>	
<b>TDPI revoca haciendo una valoración diferente de la prueba.</b>	

La sentencia de INAPI, de fecha veintidós de diciembre del año dos mil diecisiete, acogió la oposición, toda vez que, de acuerdo a la documentación acompañada por el actor, y no objetada por el demandado, se pudo acreditar fehacientemente que el oponente habría sido el creador de marca FOCUS, lo que se habría demostrado con el certificado de estatuto actualizado de la empresa FOCUS SpA, en la cual aparece como fecha de constitución el 16 de octubre de 2015 acreditándose con ello la data de la creación. A mayor abundamiento, Inapi señaló que para acreditar el uso real y efectivo en el territorio nacional de la expresión FOCUS, el oponente acompañó las copias de facturas de fecha 23 de diciembre de dos mil quince hasta el año en curso, circunstancias todas que impiden pronunciarse favorablemente acerca de la marca pedida.

El TDPI revocó la sentencia de primera instancia con fecha doce de abril del año dos mil dieciocho, atendido que la prueba rendida está compuesta únicamente de simples impresiones, sin que su prueba de uso cuente con un documento auténtico que pueda sustentar el uso que. En efecto, en opinión del TDPI, simples impresiones son documentos febles, fácilmente modificables, por lo que darles valor probatorio por sí y ante sí contraviene los principios de la sana crítica. La lógica y la experiencia, según el sentenciador, dicen que estos documentos son moldeables, cortables, coloreables y en general modificables según la personal percepción de quién los aporta.

Agregó el Tribunal que, si bien la autenticidad de la copia de la escritura acompañada, atendida su naturaleza de documento electrónico puede ser corroborada, a

su respecto se tuvo presente que la inclusión de una marca en la escritura pública de una sociedad, nada demuestra respecto del uso real y efectivo de la misma y de la potencial cobertura que amparó en la realidad.

En relación a las facturas acompañadas, se consideró que no son un documento electrónico suscrito con firma electrónica avanzada y, por lo tanto, si bien en la página web del Servicio de Impuestos Internos, se puede verificar su contenido, no es posible visualizar el documento en sí mismo, lo que de hecho se intentó. Observando que, si bien se trata de documento emitidos por FOCUS SPA, no figura el logo ni se demuestra su uso como marca; con lo cual, respecto a estos elementos se mantuvo todo lo dicho respecto de su naturaleza de simples impresiones, con lo que no se pudo acreditar el uso de la marca etiqueta que se ve en las impresiones de las facturas acompañadas.

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

FOB-MAF

ROL TDPI N° 227-2018  
JCGL-VHR-MAQ

## PERISCOPE



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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.206.355 Solicitante: TWITTER, INC. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 9:</b> Programas informáticos (software descargable); aplicaciones informáticas descargables.</p> <p><b>Clase 35:</b> Servicios de Telemarketing; análisis de datos de negocios.</p>	<p>Oponente: Tricot S.A. Registro No. 1.034.905 Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 9:</b> Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, Dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.</p> <p><b>Clase 35:</b> Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Servicios de venta al detalle en comercios y por redes telemáticas mundiales de productos.</p>
<p><b>INAPI acoge la demanda de oposición, ratifica las observaciones de fondo y rechaza la marca para su registro. TDPI confirma.</b></p>	

La sentencia de INAPI, de fecha cinco de mayo del año dos mil diecisiete, acogió la oposición y ratificó las observaciones de fondo, toda vez que el signo pedido, coincide con el único elemento denominativo de la marca inscrita a nombre del actor -PERISCOPE-, sin que la adición de los elementos figurativos logre otorgarle suficiente fisonomía e individualidad frente al signo registrado por el actor, circunstancias que, junto a la estrecha relación de sus ámbitos de protección, permitieron presumir de manera racionalmente fundada que las marcas en pugna no podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

El fallo fue confirmado por el TDPI con fecha diez de abril del año dos mil dieciocho, toda vez que, en su opinión, el signo mixto solicitado incorpora en forma íntegra el elemento PERISCOPE que corresponde al segmento denominativo y principal de la marca oponente, lo que, unido a la colisión de coberturas, indudablemente producirá en el público consumidor confusión, error o engaño respecto de la procedencia de los productos y servicios a distinguir.

Finaliza el Tribunal de Propiedad Industrial indicando que, en cuanto a la alegación del requirente de que es titular de los registros en el extranjero y en Chile de un determinado isotopo que se encuentra incorporado en el signo requerido a registro, no es menos cierto que también incluye el pedido segmento denominativo PERISCOPE, en forma destacada, el cual goza de protección marcaria a nombre del oponente y que goza de un derecho de propiedad industrial el cual debe ser protegido conforme al artículo 2° de la Ley No. 19.039.

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

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1237-2017  
CIM –AAP-JRN

## VMAXCO

### VMAXCO

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.213.438 Solicitante: Sociedad de Inversiones VMI SpA Marca denominativa:  <div style="text-align: center;"><b>VMAXCO</b></div>	Oponente: EMC CORPORATION Registro No. 922.974 Marca mixta:  <div style="text-align: center;"><b>VMAX</b></div>
<b>Clase 42:</b> Consultoría y asesorías en desarrollos de aplicaciones y sistemas y procesos computacionales; servicios de mantención y desarrollo de softwares; alojamiento de sitios informáticos; recuperación de bases de datos; programación de computación.	<b>Clase 9:</b> Hardware informático; software informático para almacenamiento de datos y gestión de datos.
<p><b>INAPI rechaza oposición y concede la marca pedida al configurar en su conjunto un signo con fisonomía e identidad propia. TDPI confirma. La Excelentísima Corte Suprema anula la sentencia y rechaza la marca a registro toda vez que los signos presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, además, las coberturas se encuentran relacionadas.</b></p>	

La sentencia de INAPI, de fecha veintiuno de abril del año dos mil diecisiete, rechazó la oposición, dado que, de la confrontación de las marcas en litigio, fue posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlas entre sí, ya que si bien las marcas en conflicto compartían el elemento "VMAX", también era cierto que la sola adición del segmento final "CO" en la marca pedida, lograba dotarla de una de una fisonomía e identidad propia, dando lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que será perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

El TDPI confirma la sentencia de primera instancia con fecha once de septiembre del año dos mil diecisiete, atendido que, entre los signos "VMAX" y "VMAXCO", no existían semejanzas gráficas ni fonéticas que impidieran su adecuada coexistencia mercantil. Esta sentencia fue acordada con el voto en contrario del Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz, quien estimó que, en el caso de autos, "VMAX" era una composición arbitraria, dotada de una fisonomía singular, que no se diluye por la sola adición del segmento "CO", dado que, su significado puede ser "Company", apareciendo bajo esa lectura, la posibilidad de confusión, error o engaño en el público consumidor.

La Excelentísima Corte Suprema, acogió el recurso de casación deducido por el oponente, con fecha tres de mayo del año dos mil dieciocho, fundándose en la falsa aplicación del artículo 20 letras f) y h) de la Ley del ramo, señaló que la similitud gráfica y

fonética entre los signos era evidente. En efecto, señaló la Corte, la sola adición del componente “CO”, no dota al signo pedido de fisonomía propia, pues al confrontar los conjuntos permanece la analogía. A mayor abundamiento señaló, “CO”, es la abreviatura de la palabra del idioma inglés “company”, cuyo uso en el mercado es común al nominar empresas y negocios, es decir, el público puede prescindir de su mención para identificar la marca, pues lo representativo es la expresión arbitraria inicial, supresión que trae como consecuencia la total identidad de los signos

Por último y sin perjuicio de lo dicho, la Corte estimó que, del estudio de las coberturas que cada seña ampara se consolida la equivalencia, dada la estrecha vinculación de los productos que distingue la oponente y los servicios que cubre la marca pedida, pues se extiende a sistemas y procesos computacionales, mantención y desarrollo de software, programación, recuperación de bases de datos, lo que colisiona con los bienes que distingue la marca previamente registrada, o sea, se trata de servicios ligados un mismo producto los que confluyen en un mercado conformado por igual público consumidor y generará por ello toda clase de errores y confusiones en relación al origen empresarial de los productos y servicios impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1068-2017  
PFR-JCGL-MAQEXCMA CORTE SUPREMA  
ROL N° 41.532-2017

## MOVIMAX

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
Solicitud N° 1.140.197 Marca denominativa:  <div style="text-align: center;"><b>MOVIMAX</b></div>  <b>Clase 5:</b> Productos farmacéuticos.	Registro N° 1.061.169 Marca denominativa:  <div style="text-align: center;"><b>MUVIMAX</b></div>  <b>Clase 5:</b> Medicamentos para uso veterinario; vitaminas; vitaminas (preparaciones de -); vitaminas para animales de compañía; vitaminas para mascotas.
<p><b>El Instituto Nacional de Propiedad Industrial acoge las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 dado que los signos en conflicto presentan una configuración fácilmente confundible tanto desde un punto de vista gráfico como fonético. El Tribunal de Propiedad Industrial confirma.</b></p>	

La sentencia del resolutor de primer grado, de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, acogió la demanda de oposición fundada en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, señalando que los signos en controversia presentan una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético. No advirtiendo en la marca solicitada elementos que al confrontarlos con el signo invocado por el actor, permitieran distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía. En este orden de cosas, señaló el fallo, respecto de la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la misma Ley, se estima que de concederse la marca pedida, ello será motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere distinguir.

El fallo fue confirmado por el Tribunal de Propiedad Industrial con fecha veintiocho de junio del año dos mil dieciséis; estableciendo que “las marcas en conflicto son cuasi idénticas desde un punto de vista gráfico y fonético, sólo diferenciándose en sus vocales iniciales (MOV/MUV), lo que no permite su adecuada coexistencia mercantil, lo que inducirá a los consumidores en confusión, error o engaño respecto al origen empresarial de los productos requeridos de la clase 5”.

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

### III. Demanda de nulidad

#### TERMAS DE CHILLAN

**Demanda de nulidad:** artículos 19 y 20, letras e), f) y k) artículo 23 DL N° 958 y artículos 19 y 20 letras e), f) y k) Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Marca fundante de la demanda de nulidad
<p>Solicitud N°645.719            Registro N° 694.270            Titular: INVERSIONES SANTA TERESA S.A. actual titular de Registros inscritos por Somontur S.A.-</p> <p><b>Clase 43:</b> Servicio de hotel.</p>	<p>Demandante:            CONSORCIO CHILLAN UNO S.A. y            CONSORCIO CHILLAN DOS S.A.</p> <p>Se señala que Termas de Chillán corresponde a una indicación geográfica con un reconocimiento nacional e internacional. Ubicada en la Región Bío Bío a 196 Km de Concepción y 84 de Chillán.</p> <p>Por su parte y mediante Decreto N° 772 de 7 agosto 1954, Minsal, la declaró <b>“Fuente curativa”</b> por corresponder al agua mineral de las fuentes denominadas TERMAS DE CHILLAN que brotan en los terrenos del fundo TERMAS DE CHILLAN.</p> <p>Se indica que la Sociedad Hotelera de Montaña y Turismo Ltda., Somontur Ltda. mediante un proceso de licitación del año 1978 de la Ilustre Municipalidad de Chillán, se adjudicó desde 1978 a 2007 la concesión y arrendamiento de las Termas Chillán, con el objeto de desarrollar y ejecutar el proyecto “CENTRO TURÍSTICO TERMAS MINERALES DE CHILLAN”.</p> <p>Dentro de este contexto, obtuvo el registro “TERMAS DE CHILLAN” N°284.488, N° 284.686 y N° 284.487, los cuales fueron transferidos a Inversiones Sta. Teresa en los años 1994 y siguientes.</p> <p>Posteriormente en víspera del término de la concesión vigente, la misma Municipalidad, llamó a una nueva licitación pública para la concesión de activos municipales ubicados en las Termas Minerales de Chillán, las que le fueron adjudicadas a las demandantes de autos.</p>

De este modo, la marca “TERMAS DE CHILLAN” es genérica, descriptiva, indicativa y de uso común para la cobertura impugnada. Además, carece de novedad al ser un lugar geográfico, siendo una expresión que no puede concederse a ninguna persona en particular.

Finalmente, se indica que la demandada obró de mala fé al solicitar el registro de la marca en su condición de concesionaria.

**El fallo pronunciado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada, estimando que no concurrían requisitos del DS 958 para declarar la prescripción. El TDPI acoge la excepción de prescripción.**

**Recurrido de casación, la Excelentísima Corte Suprema desestimó el recurso.**

La sentencia del INAPI, de fecha doce de junio del año dos mil catorce rechazó la excepción de prescripción interpuesta por la demandada, estableciendo que el DL N° 958 en su artículo 31, establecía dos requisitos copulativos, el primero de ellos; “que hayan transcurrido a lo menos dos años desde la fecha del registro”, lo que ha acontecido en la especie; respecto al segundo requisito, esto es “que la marca se haya estado usando en el país”, se ha establecido por la jurisprudencia que, este uso debe ser relevante, permanente y de buena fe. En este contexto, el resolutor de primer grado señaló que el requisito de la buena fe no concurriría, toda vez que se había logrado inferir que el titular del registro impugnado había usado y registrado la marca “TERMAS DE CHILLAN” a sabiendas que era un signo que existía, previamente asociado al menos a un predio del mismo nombre, a las aguas termales que brotan de aquél y a un complejo turístico, todos de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Chillán, que lo explotaba bajo un título de mera tenencia.

En cuanto al fondo de la acción deducida, INAPI estableció, respecto de la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo, la marca resultaba contraria a las buenas costumbres mercantiles, conforme a la prueba aportada, que establece que el demandado al haber participado en la convocatoria de la licitación privada para la concesión y ejecución del proyecto de creación del Centro Turístico Termas Minerales de Chillán, concurrió junto al municipio a firmar el respectivo contrato de concesión y arrendamiento y, además, según lo declarado por la Municipalidad en documento mencionado anteriormente en orden a que la Sociedad Hotelera de Montaña y Turismo Ltda. presentó una carta fechada el 18 de noviembre de 1977 manifestando que iba a participar en dicho llamado, haciendo alusión a las TERMAS MINERALES DE CHILLAN, tanto en dicha carta como también en la respectiva boleta de garantía. Lo que demuestra que esta parte, tenía

conocimiento que el municipio era el dueño de un predio conocido como TERMAS DE CHILLAN, en cuyo terreno brotaban aguas termales y que en el mismo ya existían instalaciones turísticas y otras para el desarrollo del ski y actividades termales. Lo cual permite evidenciar que actuaba con perfecto conocimiento que la expresión TERMAS DE CHILLAN existía, procediendo a su registro, no pudiendo argüir que con ello no dañaba derechos de terceros, lo cual constituye un acto de competencia desleal contrario a las buenas costumbres mercantiles.

INAPI acogió también la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 del mismo cuerpo normativo, toda vez que la marca resulta ser indicativa de la procedencia geográfica de los servicios que ampara el registro impugnado. En efecto, Inapi señaló que TERMAS DE CHILLAN corresponde a un lugar geográfico ubicado en la Región del Biobío y, consecuentemente, también acogió la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo.

Revisada en alzada, mediante sentencia de fecha dieciocho de abril del año dos mil diecisiete, el TDPI procedió a pronunciarse en primer lugar respecto de la legislación aplicable en relación a la excepción que pide declarar prescrita la acción de nulidad. En este contexto indicó que correspondía aplicar el DS N° 958, por ser ella la normativa vigente a la época de obtención del registro, época en la cual se exigía para declarar la prescripción, dos requisitos copulativos: que hubieran transcurrido a lo menos dos años desde su otorgamiento y que el titular la hubiera usado por un término equivalente.

Dicho lo anterior, el Tribunal reiteró lo indicado por el resolutor de la primera instancia, en orden a que la jurisprudencia ha agregado que el uso debe tener carácter relevante, permanente y ser de buena fe.

Respecto de esta tercera característica, uso de buena fe, el TDPI estimó que la sentencia de primer grado incurría en un error al estimar que se podía dar por establecido el uso de la mala fe por parte de la demandada, dado que, si bien se encontraba acreditado que el Municipio de Chillán era el titular de un predio llamado TERMAS MINERALES DE CHILLAN, no se acreditó que la Municipalidad usara la expresión TERMAS MINERALES DE CHILLAN, como marca comercial.

En este sentido, la mala fe atribuida a la demandada, que consistiría, en haber registrado una marca a sabiendas que se trataba de un signo ajeno, tampoco puede darse por probada con los antecedentes allegados, puesto que no existía una marca ni menos un uso marcario previo por parte de la Municipalidad del signo "TERMAS DE CHILLAN". Adicionalmente, la prueba aportada para acreditar la mala fe, fue controvertida por la evidencia que dio cuenta que fue precisamente la concesionada SOMONTUR la que comenzó a usar marcariamente la expresión TERMAS DE CHILLAN, como una respuesta a la necesidad de identificar los servicios que prestaba, posicionándola en el mercado. Uso efectuado con pleno conocimiento, tolerancia y respaldo de la Municipalidad- situación que fue acredita con diversos documentos.

Así las cosas, señaló el fallo, al no encontrarse configurado uno de los requisitos que destruyen la prescripción, el TDPI acogió la referida excepción, y consecuentemente desestimó la demanda de nulidad, manteniendo la vigencia del registro.

En contra de la sentencia revocatoria, se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, el que fue rechazado con fecha veinticinco de junio de dos

mil dieciocho toda vez que el recurrente en su acción, no logró demostrar argumentativamente una infracción a las leyes reguladoras de la prueba. Adicionalmente, la Corte agregó que tampoco se logró demostrar que la Municipalidad de Chillán hubiera usado marcariamente la expresión Termas de Chillán con anterioridad al uso que de ella hiciera la concesionaria Somontur (Sociedad Montaña y Turismo S.A.) anterior titular del registro, por lo que no fue posible calificarla como una marca comercial.

Por último, se señaló que los jueces del fondo resolvieron rechazar la demanda de nulidad del registro como consecuencia de encontrarse prescrita la acción deducida, porque era claro que no se establecieron como hechos de la causa, los presupuestos de imprescriptibilidad que se invocaron en el recurso. En este contexto, la carencia de estos hechos, presupuesto fáctico abstracto de la alegación de no haber corrido prescripción -y la imposibilidad de que la Corte Suprema los declare-, condujo a concluir que la aplicación del artículo 31 del DL 958 y de los restantes preceptos sustantivos que citó el recurso, no importaron infracción de ley.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 667-2017  
RPB-PFR-AAEXCMA CORTE SUPREMA  
ROL N° 29.897-2017

## ETIQUETA



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

<b>Marca impugnada</b>	<b>Fundamentos de la demanda de nulidad</b>
<p>Solicitud N° 1.088.889 Titular: ANASAC CHILE S.A. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 5:</b> Insecticidas y fungicidas.</p>	<p>Demandante: TESSENDERLO KERLEY, INC.</p> <p>Se indica que el demandante es una compañía estadounidense dedicada a la elaboración de fertilizantes. Agrega que uno de sus productos más reconocidos y famoso es POLIFUSOL 29, y que el demandado era el distribuidor oficial de sus productos. Manifiesta que la marca impugnada presenta identidad figurativa con aquella ampliamente utilizada por el actor:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Finalmente argumenta que la marca impugnada fue inscrita de mala fe, de manera contraria a las buenas costumbres y a los principios de competencia leal y ética mercantil. Señaló que la evidente mala fe se manifiesta en el hecho que entre las partes existían previamente vínculos comerciales.</p>
<p><b>Inapi acoge la demanda de nulidad basada en la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, atendida la relación comercial de las partes. TDPI revoca el fallo de primera instancia considerando que la prueba acompañada, no logró acreditar una conducta contraria a la ética mercantil o competencia leal.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, acogió la demanda de nulidad invocada por el demandante, fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, dado que, con las pruebas aportadas por ambas partes, se tuvo por acreditado que entre las mismas existió una relación comercial desde a lo menos el año 2004, surgida por la venta de polisulfuro de calcio del actor al demandado, situación que naturalmente demuestra que ANASAC CHILE S.A., tenía conocimiento certero de la participación del actor en el mercado de los productos de la clase 5, así como el posicionamiento de sus productos POLISULFURO DE CALCIO y POLISUL 29. De igual forma, se acreditó que el demandado comercializaba sus productos utilizando precisamente la marca denominativa del actor, en conjunto con su marca figurativa registrada, formando así una marca extra registral mixta, con elementos que le resultan ajenos, a sabiendas de tal situación, lo que efectivamente constituye un acto de competencia desleal. El fallo

señala que el demandado por un lado se aprovecha de una marca que no le corresponde, respecto de la cual no tiene facultades de explotar, con el fin de crear confusión en el público consumidor respecto del verdadero origen de los productos que protege, y por otro lado, pretende bloquear el ingreso de la marca POLISUL 29 en el mercado nacional, al imposibilitar su explotación por su legítimo dueño y creador.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con quince de mayo del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó el fallo recurrido, señalando que la contienda se debía resolver reconociendo de quien era la autoría, adopción o primer uso de la etiqueta en disputa, para lo cual debían basarse en la prueba legalmente producida en autos, evaluándola según las normas de la sana crítica.

En este orden de cosas el Tribunal de Propiedad Industrial señaló que, si bien las partes recíprocamente se imputaron hechos y aceptaron la existencia de una relación comercial previa, ello en sí mismo, sería incapaz de demostrar la buena o mala fe de una de ellas, puesto que la relación comercial, podría ser precisamente el motivo de la buena fe. El Tribunal señaló como ejemplo de lo anterior situaciones tales como; si quedase en claro de la relación comercial que una de las partes no pretende llegar a Chile o que posee un registro que pretende abandonar o por que declarar que un signo –posteriormente adoptado por la otra parte- no es semejante a otro de su propiedad. En consecuencia, el asunto que se dilucidó no fue de la existencia de un vínculo comercial, sino de antecedentes que permitieron o no demostrar la existencia de una actitud tendenciosa, maliciosa, desviada, de provecho o genéricamente una actitud de mala fe, y que, en definitiva, ninguna prueba legalmente acompañada, logró acreditar alguna de esas circunstancias. Atendido lo anterior, el Tribunal estimó que no se encontraba incurso la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 20 letra k) de la Ley del ramo.

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

FOB-MAF

ROL TDPI N° 711-2017  
JCGL-VHR-MAQ

## AIRPRODUCTS

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

<b>Marca impugnada</b>	<b>Fundamentos de la demanda de nulidad</b>
<p>Solicitud N° 954.022 Titular: Jose Ignacio Aranguiz Fluhmann Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>AIRPRODUCTS</b></p> <p><b>Clase 1:</b> Productos químicos destinados a la industria, ciencia, composiciones extintoras preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos.</p> <p><b>Clase 5:</b> Productos farmacéuticos y veterinarios incluidos gases medicinales.</p>	<p>Demandante: AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.</p> <p>Funda su demanda en lo previsto en los artículos 19 y 20 letras f), h) inciso 1°, g) inciso 1° y 3°, y k), de la Ley N° 19.039.</p> <p>Indica ser dueña y titular de la famosa marca AIR, mixta, registrada previamente en nuestro país bajo el N° 860.647, de fecha 21 de diciembre de 2008, el cual renovó al N°530.341, de fecha 21 de diciembre de 1998, y que distingue productos determinados de clase 1, clase 8, clase 9 y clase 11.</p> <p>Manifiesta que la marca del actor, ha adquirido fama y notoriedad internacional, tanto porque sus productos son reconocidos por su alta calidad, como también porque son utilizadas como marcas comerciales para comercializar sus productos en diversos mercados.</p> <p>Sostiene que la marca impugnada es cuasi idéntica tanto gráfica como fonéticamente a su marca AIR registrada, y famosa, en Chile, e idéntica a su marca AIR PRODUCTS ampliamente usada y registrada en el extranjero en la clase 1, sin que cuente con elementos adicionales que permita diferenciarlos adecuadamente, lo que sumado al hecho que existe de igual forma una absoluta correspondencia y colisión entre las coberturas protegidas por cada marca, permiten presumir que se prestaran para provocar confusiones o errores entre el público consumidor.</p> <p>De igual forma argumenta que la marca impugnada fue inscrita de mala fe, de manera contraria a las buenas costumbres y a los principios de competencia leal y ética mercantil.</p>
<p><b>Inapi acoge parcialmente la demanda ordenando anular la vigencia de la marca denominativa AIRPRODUCTS, para todos los productos de la clase 1 y algunos de la clase 5. El TDPI revoca dicha sentencia, sólo en aquella parte que deniega la demanda</b></p>	

**de nulidad –que mantiene la vigencia de una parte de la cobertura en clase 5- y finalmente ordena anular íntegramente la marca impugnada.**

La sentencia de INAPI, de fecha dos de diciembre dos mil dieciséis, señala que, corresponde acoger la demanda de nulidad, fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, para distinguir productos químicos destinados a la industria, ciencia, composiciones extintoras preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos, de clase 1; y gases medicinales, de clase 5; puesto que las marcas en controversia presentan semejanzas gráficas y figurativas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado.

Asimismo, el fallo sostiene que corresponde acoger la demanda de nulidad, fundada en la infracción del inciso 1° de la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que mediante la documentación acompañada por el actor, especialmente con las copias de varios registros otorgados en el extranjero, relativos a la marca AIR PRODUCTS, que protegen productos relacionados de la clase 1, con una data al menos del año 1988, esto es, mucho antes que la fecha de presentación de la solicitud y del otorgamiento del registro que se impugna; y material publicitario, comercial y periodísticos en distintos medios en que aparece la marca AIR PRODUCTS, dan cuenta de su amplia comercialización a nivel internacional, se logró acreditar fehacientemente ante dicho Tribunal, la inscripción previa, fama y notoriedad de la marca AIR PRODUCTS.

Acoge también la demanda de nulidad basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto conforme a la documentación acompañada por el actor, se pudo acreditar que la marca AIR PRODUCTS, corresponde a parte de la razón social de la oponente, lo que permite presumir que mantener la vigencia de la marca impugnada, será motivo de toda clase de errores o confusiones entre el público consumidor

No obstante, lo anterior, rechaza la demanda de nulidad planteada, fundada en el inciso 3° de la letra g) del artículo 20 de la Ley N°19.039, toda vez que, si bien el actor acompañó pruebas tendientes a acreditar los puntos de prueba fijados, éstas resultan insuficientes para acreditar la fama y notoriedad en Chile de la marca AIR PRODUCTS, en el sector pertinente del público que habitualmente demanda los productos que ampara dicho signo específicamente en relación a los productos de la clase 5.

Así también, se rechaza la demanda de nulidad fundada en la infracción de la letra k) de la ley 19.039, por cuanto el actor no acompañó documentos suficientes tendientes a acreditar que el registro de la marca AIR PRODUCTS impugnado, ha sido solicitado y registrado, ni utilizado de mala fe por parte del demandado.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de apelación interpuesta por el demandante de nulidad AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC., por sentencia pronunciada con fecha veinticuatro de abril dos mil dieciocho, se revocó en lo apelado el mismo, acogiendo íntegramente la apelación de la actora, ordenando anular la vigencia del registro impugnado en autos también para “productos farmacéuticos y veterinarios”, de la clase 5.

Dicho fallo se encuentra conteste con los considerandos pertinentes de la sentencia de INAPI, revocando aquellos que dicen relación con el rechazo a las causales de irregistrabilidad de las letras g) inciso 3° y k) del artículo 20 de la Ley del ramo.

Al respecto, se argumenta que el demandante de nulidad es titular de un registro en Chile desde el año 1988 hasta la fecha, en las clases 1, 6, 7, 8, 9 y 11, y además, con la documentación acompañada se logró acreditar la fama y notoriedad de dicha marca, sumado a la “conexión” existente entre los productos de clase 1 y 5, relacionado con gases industriales utilizados en el área de la salud, lo cual logra acreditar una conexión entre sus coberturas, vínculo que se puede ver, por ejemplo, en la utilización de gases en un hospital, por lo que se ven lesionados los intereses del titular de la marca notoriamente registrada, configurándose la causal de irregistrabilidad del inciso 3° de la letra g) del artículo 20 de la Ley N°19.039.

Igualmente, acoge lo dispuesto en la letra k) del artículo 20 del mismo cuerpo legal, toda vez que el demandado, si bien es una persona natural, informa a través de su propia red profesional que es parte de la sociedad AIRLIQUIDE, que sería líder en producción y comercialización de gases para sectores industriales, salud y medio ambiente, por lo que teniendo un mismo giro y desenvolviéndose en el mismo mercado, y siendo una compañía que es directa competidora del demandante, además de la fama y notoriedad de la marca de la actora, no cabe duda que la intención del demandado de registrar la marca a su nombre, no es más que un intento de aprovecharse del prestigio ajeno.

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