



# **BOLETÍN DE FALLOS**

---

## Índice

RESVERATROL.....	1
EMSA .....	3
KING.....	5
HIDDEN FANTASIES .....	6
SUPERMERCADO DIEZ.....	7
ISABELA .....	8
INCHINOR INSTITUTO NORTEAMERICANO CHILLÁN .....	9
A TODA COSTA .....	11
PASSIONARIA.....	12
DOMINICAN CLUB .....	13
PFMEDICAL.....	14
MBI .....	15
MANOS A LA OBRA CON.....	16
CERRO CONDELL.....	17
BIOMILK.....	18
ASIA MOTORTRADE.....	19
TRANSCHINA LOGISTICS.....	20
ARGANIA.....	21
PATENTE DE INVENCION .....	22
PATENTE BIOQUIMICA .....	23
PATENTE BIOQUIMICA .....	24

## RESVERATROL

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

<b>Marca impugnada</b>	<b>Marcas fundantes de la demanda de nulidad</b>
Solicitud N° 894.978 Registro N° 905.122 Marca denominativa: <b>RESVERATROL</b> Clase 5	Registro N° 886.429 Marca denominativa: <b>RESVERAX MEDIHEALTH</b> Clase 5  Solicitud N° 935.343 Registro N° 934.817 Marca denominativa: <b>RESVERAX HIDRISAGE</b> Clase 3
<b>CS rechaza casación y procede a invalidar la sentencia del TDPI por <i>extra petita</i>.</b>	

La sentencia de INAPI acogió parcialmente la demanda de nulidad, fundada en las causales del artículo 20 letras e), f) y h) inciso 1°, de la Ley N° 19.039, ya que la marca registrada “RESVERATROL” resultaba carente de distintividad, descriptiva e indicativa del producto. El fallo estableció que de los antecedentes acompañados en autos quedaba en evidencia que el “RESVERATROL” era un producto, específicamente, un antioxidante, por lo cual se configuraba la causal de la letra e). En lo demás, se rechazó la demanda de nulidad, dejándose constancia que ésta había sido interpuesta en contra de quien era titular del registro N° 905.122 a dicha fecha, quien además conservaba tal calidad al momento de su notificación, a saber, empresa **VINOX LTDA**. En efecto, la demanda se notificó con fecha 21 de marzo de 2012, en tanto que la resolución de inscripción de anotación de la transferencia de marca data del 30 de marzo de 2012.

Revisada en alzada por apelación del demandado, el TDPI revocó lo resuelto. Consideró que la demanda de nulidad fue notificada en conformidad a lo dispuesto por el artículo 44 del CPC al representa legal, sin perjuicio que en esa época dicho registro había sido transferido, por lo que se estimó inadmisibles que el sentenciador de primer grado procediera a dar curso al juicio, sin advertir que faltaba un trámite o diligencia esencial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 795, número 1, del Código de Procedimiento Civil y, por lo tanto, decidió revocar la sentencia y rechazar la demanda de nulidad por haberse omitido el emplazamiento al titular del registro impugnado.

La Corte Suprema al conocer del recurso de casación consideró que el recurso de casación poseía dos aristas a considerar: 1) La oportunidad procesal para invocar el pretendido vicio procesal y las facultades del tribunal para resolverlo, y; 2) La efectividad de contar la tercera con la calidad de legitimada pasivamente al momento de notificarse la demanda.

En cuanto a la primera, rechazó la casación señalando: “no sólo la sentencia definitiva, sino en el propio libelo, dan cuenta que todos aquellos aspectos que rodean el emplazamiento, tanto su existencia, como la oportunidad en que se alega y las instancias en que se resuelve son cuestiones de carácter adjetivo y que por ende dan lugar, en caso

de concurrir vicios sustanciales en el fallo, a la casación formal, arbitrio procesal que no es procedente impetrar en litigios como el de esta especie, conforme lo prescribe la norma especial del artículo 17 bis B de la Ley de Propiedad Industrial.”

En cuanto a quién tiene la calidad de legitimado pasivo, se consideró lo dispuesto en el artículo 18 bis D de la Ley N° 19.039, según el cual las transferencias serán oponibles a terceros una vez practicada su inscripción.

A la Corte Suprema le resultó apropiado revisar las actuaciones efectuadas por las partes durante el proceso, advirtiendo que la demandada no alegó la falta de legitimación pasiva al contestar y que sólo al recurrir de apelación planteó una vulneración al debido proceso y la falta de legitimación pasiva. Agregó: “los artículos 26 y 27 (de la Ley de Propiedad Industrial), que se refieren a la solicitud de nulidad de un registro marcario, tampoco abordan el aspecto de la legitimación procesal y la oportunidad para cuestionarla”, por lo que cabe hacer aplicación del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, precepto de carácter general y supletorio, resolviendo lo siguiente: “las gestiones relativas al examen de la legitimación procesal de los intervinientes deben ser impetradas dentro del término de emplazamiento para contestar la demanda, ya sea como excepción dilatoria que busca la corrección del procedimiento, o como una defensa de fondo, desde que una alegación como la de la especie debe ser oportunamente conocida por la demandante, de manera de asegurar su derecho de controvertirla y de rendir prueba para desvirtuarla.” Así, la Corte señaló que: “una defensa de tales características no podía ser puesta en conocimiento de los juzgadores una vez tramitado íntegramente el procedimiento en primera instancia y para obtener su pronunciamiento sólo por el tribunal de segundo grado, ya que ello elimina la posibilidad de una revisión en los hechos y el derecho por el superior jerárquico.”

Estima pertinente la Corte señalar que: “en estas circunstancias, la sentencia definitiva dictada en segundo grado ha sido extendida a puntos no sometidos a su conocimiento, desborda el contenido de la discusión de la litis delimitada por los escritos de demanda y contestación, habiendo incurrido en el vicio de casación formal del ordinal cuarto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil” (en la especie, *extra petita*). Finalmente, el fallo deja en claro que: “la limitación contenido en el inciso tercero del artículo 17 bis B de la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto sólo procede el recurso de casación en el fondo en contra de las sentencias de segunda instancia dictadas en esta clase de procedimiento, obliga únicamente a los litigantes, puesto que esta Corte está facultada, conforme prescribe el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, para invalidar de oficio aquellos fallos que adolezcan de vicios que dan lugar a la casación en la forma”. Ministros Sres. Juica, Dolmestch, Künsemüller, Cisternas y Cerda. Redactor Sr. Künsemüller.

## EMSA

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de nulidad</b>
Solicitud N° 757.324 Marca denominativa: <b>EMSA</b> Clase 39 y 44	Marca comercial: <b>EMSA</b>
<b>Solicitud y registro constituye conducta contraria a la competencia leal y ética mercantil; el signo induce en error o confusión. TDPI confirma. CS rechaza casaciones.</b>	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de nulidad fundada en las causales de las letras f) y k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, interpuesta por Laboratorio de Especialidades Médicas EMSA S.A., en contra de Gonzalo Rodríguez McCawley, titular de la marca impugnada “EMSA”. En dicho fallo se dio por establecido que la demandante adoptó el uso de la expresión “EMSA” en fecha anterior a la solicitud que dio origen al registro impugnado para servicios médicos y de laboratorio clínico en la ciudad de Concepción. Agregó el sentenciador que lo señalado, unido a la identidad existente entre los signos, permitía concluir que se suscitaría toda suerte de errores o engaños entre el público usuario, configurándose la causal de la letra f) de la disposición citada. Asimismo, tuvo por configurada la causal de la letra k), puesto que de la documentación de autos resultaba evidente que se estaba frente a una apropiación por parte del demandado de una marca conocida ajena.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto. El Tribunal *ad quem* consideró que, de acuerdo con la prueba aportada al proceso, el conocimiento que el demandado tenía de la marca al momento de la solicitud y registro de la misma, permitía concluir que se estaba en presencia de una apropiación de marca ajena, configurándose la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039. Asimismo, consideró que se configuraba la causal de la letra f) de la norma citada, puesto que con la documentación probatoria se acreditó que Laboratorio de Especialidades Médicas EMSA S.A. había adoptado el uso de la expresión “EMSA”, a lo menos desde el año 1994, fecha que era anterior a la solicitud que dio origen al registro cuya nulidad se demandaba, para distinguir los mismos servicios que los registrados por el demandado, la cual había venido utilizando como marca comercial en la misma ciudad de Concepción, por lo cual los sentenciadores estimaron que el signo impugnado era inductivo en error o engaño en los usuarios en cuanto al origen empresarial de los servicios amparados.

La Excelentísima Corte Suprema rechazó los recursos de casación interpuestos por el demandado, Gonzalo Rodríguez Mc Cawley, y la Sociedad de Especialidades Médicas S.A. En efecto, la Corte estableció, por una parte, que en ambos recursos se omite detallar cuáles fueron las reglas específicas de la lógica y de las máximas de experiencia que se estimaban conculcadas, de manera que ambos arbitrios infringían lo dispuesto en el artículo 772 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no expresaban el error de

derecho de que adolecía la sentencia recurrida, impidiendo a la Corte abocarse al estudio y decisión sobre una posible infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039. Que, por otra parte, de la prueba que obraba en autos quedó acreditado: primero, que el Dr. Carlos Alberto Dellucchi Zunino fundó en 1989 el Centro Médico EMSA, donde se prestan servicios médicos a través de la Sociedad Especialidades Médicas S.A., y que fue él quien creó el logo de la empresa mediante la cual ha operado y es conocida desde entonces; segundo, que el demandado Gonzalo Rodríguez Mc Cawley inscribió a su nombre la marca “EMSA” en el 2006, para distinguir los mismos servicios prestados por la demandante, Laboratorio de Especialidades Médicas EMSA S.A., y que en 2008 creó junto a doce personas más la sociedad colectiva civil Jaime Hermmmerli y Compañía para adquirir el inmueble colindante con el edificio EMSA, modificando la mencionada sociedad en el año 2010 en la sociedad de responsabilidad limitada Inmobiliaria EMSA Ltda., y que dicho laboratorio utiliza la marca EMSA. De este modo, los hechos sentados en el fallo cuestionado devienen inamovibles para la Corte, los cuales no consideraron participación alguna del demandado, Dr. Rodríguez McCawley, en la creación de la marca “EMSA”, y se dio por acreditado que la invención de la marca corresponde al Dr. Delucchi junto a otro colega. Además, quedó descartado que el registro de la marca “EMSA” por el demandado hubiese sido con el fin de proteger los derechos de la Sociedad de Especialidades Médicas S.A., la que funciona en el mismo edificio de la demandante Laboratorio de Especialidades Médicas EMSA S.A., de modo que la marca inscrita sería utilizada por la sociedad constituida por el Dr. Rodríguez McCawley en el inmueble adquirido por dicha sociedad, colindante al edificio EMSA, todos hechos y circunstancias que satisficieron las exigencias de irregistrabilidad de la letra k) del art. 20 de la Ley 19.039 y, consecuentemente, las de la letra f) de la misma norma. Ministros Sres. Juica, Dolmestch, Brito, Fuentes y Bates. Reactor Sr. Bates.

ROL TDPI N° 1613-2013

**KING**

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la observación de fondo
Solicitud N° 1.054.028 Marca denominativa: <b>KING</b> Clases 9, 38, 41 y 42	Registro N°  Marca mixta: <b>KING</b> Clase 41  Registro N°  Marca mixta: <b>C'KING</b> Clase 9
<p><b>Semejantes; rechaza parcialmente para clases 9 y 42.</b></p> <p><b>TDPI anula resolución y retrotrae al estado de resolver.</b></p>	

La sentencia de primera instancia rechazó parcialmente la solicitud para las clases 9 y 42, fundada en las causales del artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, por la existencia de semejanzas gráficas y fonéticas con respecto a las marcas fundantes de la observación de fondo “KING”, mixta de clase 41, y “C’KING”, mixta de clase 9, por lo cual la consideró inductiva en error o engaño en el público respecto de la procedencia de los productos y servicios a distinguir en clases 9 y 42 y, en consecuencia, la otorgó sólo para las clases 38 y 41.

Revisada en alzada, el TDPI anuló lo resuelto en virtud del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, en atención a lo dispuesto en el artículo 22, inciso final, de la Ley N° 19.039. Al efecto se indicó que el Director Nacional del INAPI no puede rechazar la solicitud por una causal diferente de las contenidas en la observación de fondo y, habiéndose rechazado la solicitud para las clases 9 y 42, en circunstancias que las marcas fundantes del rechazo de oficio protegen productos de la clase 9 y servicios de la clase 41, la resolución constituye una vulneración de las normas del debido proceso, lo que implica un perjuicio para el solicitante que el TDPI está llamado a corregir y, en consecuencia, se devolvieron los autos a primera instancia, retrotrayéndose al estado de resolver en la forma debida.

ROL TDPI N° 2301-2014

## HIDDEN FANTASIES

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
Solicitud N° 972.425 Marca mixta: <b>HIDDEN FANTASIES</b> Clase 3	Registro N° 971.503 Marca denominativa: <b>HIDDEN FANTASIES</b> Clase 25
<p><b>Semejantes, pero aplica principio de especialidad y concede parcialmente.</b></p> <p><b>TDPI confirma.</b></p>	

La demanda de oposición interpuesta fue acogida parcialmente por el INAPI, respecto de determinados productos de la clase 3 que habían sido solicitados, rechazando la marca pedida para distinguir antitranspirantes, desodorantes para uso personal, jabones, perfumes y fragancias, aceites esenciales, cosméticos, tintes para el cabello, cremas y lociones para la piel, por presentar identidad en su aspecto denominativo y figurativo con el signo oponente “HIDDEN FANTASIES”, que distingue prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de clase 25. Al efecto, se señaló que la estrecha relación existente entre sus ámbitos de protección daría motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los productos que se quieren distinguir. Sin embargo, aplicando el principio de especialidad marcaria, el INAPI concedió el signo pedido para distinguir el resto de la cobertura solicitada, a saber: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de la clase 3, con protección al conjunto.

Apelada la resolución, el TDPI estableció, coincidentemente con la opinión del órgano administrativo, que entre los signos en conflicto, “HIDDEN FANTASIES”, para amparar productos de clase 3, y “HIDDEN FANTASIES”, que protege productos de clase 25, existe plena identidad, lo que sumado a la estrecha relación de sus coberturas, impide su adecuada concurrencia mercantil, confirmando, por ende, la sentencia recurrida.

ROL TDPI N° 2051-2014

## SUPERMERCADO DIEZ

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.086.162 Marca mixta: <b>SUPERMERCADO DIEZ</b> Establecimiento comercial, Región Metropolitana. Clase 33	Registro N° 938.476 Marca mixta: <b>SUPER 10</b> Clase 35
<b>Semejantes. TDPI revoca.</b>	

La resolución del INAPI rechazó la marca solicitada, fundada en las causales del artículo 20 letras f) y h) inciso 1°, de la Ley N° 19.039, por cuanto la marca solicitada presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética respecto del signo “SUPER 10”, de clase 35.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto. Señaló que los signos en conflicto presentaban coberturas distintas, ya que la pedida pretendía un establecimiento comercial para la compra y venta de vinos y licores en la Región Metropolitana, en tanto que la inscrita distinguía servicios de venta al mayor y al detalle de todo tipo de productos y artículos. De modo que, en atención a la especificidad de la cobertura solicitada, se hacía aplicable el principio de especialidad de las marcas contenido en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial y no se apreciaba cómo la marca requerida podía ser inductiva en error, confusión o engaño entre los consumidores respecto de la procedencia mercantil de los servicios y establecimientos a distinguir.

ROL TDPI N° 2597-2014

## ISABELA

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

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
Solicitud N° 1.013.647 Marca mixta: <b>ISABELA</b> Clase 3	Registro N° 1.159.325 Marca mixta: <b>ISABELLA</b> Clase 5
	<b>Marcas fundantes de la observación de fondo</b>
	Registro N° 715.131 Marca mixta: <b>ANABELLA</b> Clase 3
	Registro N° 975.865 Marca denominativa: <b>ANABELLA</b> Clase 3
<b>Procede principio de especialidad. TDPI confirma.</b>	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición fundada en las causales del artículo 20 letras f) y h), de la Ley N° 19.039, por cuanto en el caso sub-lite se revelaba la especificidad del ámbito de protección de la marca oponente “ISABELLA” frente a la cobertura solicitada, aplicando el principio de especialidad de las marcas. En efecto, la marca pedida distinguía “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, en tanto que aquél fundante de la oposición distingue: “hormonas para uso médico”.

Asimismo, reconsideró la observación de fondo fundada en las mismas causales de irregistrabilidad antedichas respecto de la marca “ANABELLA”, por cuanto las consideró diferentes, poseedoras de concepto y fisonomía propios, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado, sin inducir en error o confusión en el público consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el Tribunal de primera instancia, especialmente teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas consagrado en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que las marcas de la oponente y del solicitante tenían distintos ámbitos de aplicación.

ROL TDPI N° 2450-2014

## INCHINOR INSTITUTO NORTEAMERICANO CHILLÁN

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.000.362            Marca mixta: <b>INCHINOR            INSTITUTO            NORTEAMERICANO            CHILLAN</b>            Clase 41</p> 	<p>Registro N° 904.894            Marca mixta: <b>INSTITUTO            CHILENO            NORTEAMERICANO</b>            Clase 41</p>  <p>Registro N° 1.059.833            Marca mixta: <b>NORTEAMERICANO, INSTITUTO            CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA</b>            Clase 38</p>  <p>Registro N° 1.059.829            Marca mixta: <b>NORTEAMERICANO,            INSTITUTO CHILENO            NORTEAMERICANO DE            CULTURA</b>            Clase 16</p> 
<p><b>Marcas diferentes, por lo que no se configura la causal de la letra f); no reúne requisitos de coberturas coincidentes que exige la letra f); y respecto de las letras g) y k) no se acompañan antecedentes suficientes para tenerlas por configuradas.</b></p> <p><b>TDPI revoca parcialmente respecto de las letras f) y h).</b></p>	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición fundada en las causales del artículo 20 letras f), g) inciso 3°, h) y k) de la Ley N° 19.039. Respecto de la causal de irregistrabilidad de la letra f), señaló que advertía diferencias gráficas y fonéticas, especialmente por la inclusión de la palabra “INCHINOR” en la marca solicitada, de modo que podrían coexistir pacíficamente en el mercado. En cuanto a la causal de la letra f) y de los registros del oponente que amparan servicios de la clase 41, rechazó la oposición, ya que no se reunían los requisitos que dicha norma establece para su configuración, atendido que los signos en controversia distinguen coberturas coincidentes, en tanto que la disposición exige que se trate de servicios distintos y no relacionados con la cobertura de la marca cuyo registro se pretende impedir. En relación a

la letra g) de la norma citada, señaló que considerando las diferencias gráficas y fonéticas y la circunstancia de que el actor no acompañó antecedentes suficientes para acreditar la fama y notoriedad de su marca y logos en Chile. Finalmente, desestimó la incursión en la causal contenida en la letra g) del mismo artículo por falta de antecedentes suficientes que permitieran tenerla por configurada.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto, acogiendo la apelación respecto de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Los sentenciadores establecieron que la ley prevé que las semejanzas gráficas o fonéticas, esto es, cualquiera de las dos, son suficientes para negar el registro de un signo por inducir en confusión, error o engaño y que, en este caso, analizados los elementos del signo pedido se aprecia que el elemento descartado en su estructura es la expresión “instituto norteamericano”, con la tipografía y colores típicos del conocido Instituto Chileno Norteamericano, lo cual constituye suficiente motivo para considerar que la coexistencia de los signos inducirá en confusión, error o engaño entre el público consumidor.

ROL TDPI N° 2504-2014

## A TODA COSTA

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marcas fundantes de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 1.009.774 Marca mixta: <b>A TODA COSTA</b> Clase 38 y 41	Registro N° 1.109.938 Marca denominativa: <b>COSTA</b> Clase 38  Registro N° 698.828 Renovación solicitud N° 1.114.440 Marca denominativa: <b>COSTA</b> Clase 41
<b>Diferentes. TDPI confirma.</b>	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición fundada en las causales del artículo 20 letras f) y h), de la Ley N° 19.039, por cuanto los signos en cuestión eran poseedores de individualidad y fisonomía de conjunto, especialmente por la incorporación de las palabras “A TODA” en el signo pedido, lo que lo diferenciaba fonéticamente del signo oponente, permitiendo su coexistencia pacífica en el mercado, sin inducir en error o confusión entre el público usuario.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, ya que consideró que la frase solicitada como marca “A TODA COSTA” poseía para el público medio consumidor un significado preciso, referente a la voluntad de ejercer una acción con total resolución y sin dudas, de manera que la expresión “COSTA” no se identificaba dentro del conjunto como una marca comercial independiente, sino como un grafema indicativo de voluntad, que hacía a los signos diversos, permitiendo su coexistencia pacífica.

ROL TDPI N° 2482-2014

## PASSIONARIA

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marcas fundantes de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 1.066.631 Marca mixta: <b>PASSIONARIA</b> Clase 14 y 25	Registro N° 762.508 Marca denominativa: PASSION Clase 14  Registro N° 1.074.347 Marca denominativa: PASION Clase 25
<b>Semejantes. TDPI revoca.</b>	

Este signo fue rechazado a registro por INAPI por carecer de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial, presentar semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con las marcas denominativas “PASSION”, que distingue joyería, piedras preciosas; relojes y partes para los mismos, de clase 14, y “PASION”, que distingue artículos de vestir en general, de clase 25, y ser inductiva en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los productos que se intentan amparar.

Apelada la resolución, el TDPI estableció, contrariamente a la opinión del órgano administrativo, que es posible la coexistencia de las marcas en conflicto, por cuanto el signo pedido “PASSIONARIA”, presenta fisonomía propia y suficientes diferencias con respecto a los signos fundantes del rechazo de oficio, de manera que no se producirá error o engaño entre los consumidores. En consecuencia, revocó la resolución de primer grado y, en definitiva, aceptó a registro la marca solicitada.

ROL TDPI N° 2400-2014

## DOMINICAN CLUB

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 951.384 Marca mixta: <b>DOMINICAN CLUB</b> Clase 33	Registro N° 831.836 Marca denominativa: <b>RON CLUB DOMINICANO</b> Clase 33
<b>Semejantes. TDPI confirma.</b>	

La sentencia de primera instancia ratificó la observación de fondo fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar el signo pedido semejanzas gráficas y fonéticas con la marca denominativa “RON CLUB DOMINICANO” (clase 33), además de relación entre sus ámbitos de protección, lo que a su juicio daría lugar a errores o confusiones entre el público consumidor y, en consecuencia, rechazó de oficio la marca solicitada.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por cuanto existen semejanzas determinantes entre los signos en conflicto. Agregó que respecto al uso de la marca y los registros inscritos en el extranjero, de los que es titular y a los que hizo referencia la peticionaria, atendido que el derecho marcario es de aplicación territorial, deben considerarse las marcas registradas con anterioridad en el país.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema confirmó el fallo del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial.

ROL TDPI N° 32-2014

## PFMEDICAL

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.032.325 Marca mixta: <b>PFMEDICAL</b>  Clase 10	Registro N° 790.872 Marca denominativa: <b>PFN</b> Clase 10
<b>Semejantes; inductiva a error o engaño. TDPI confirma.</b>	

Este signo fue solicitado para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, entre otros productos destinados a la medicina, de clase 10, y fue rechazado a registro por INAPI por carecer de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial, presentar semejanzas gráficas y fonéticas respecto de la marca “PFN”, de clase 10, que distingue implantes quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, entre otros productos destinados a la medicina, de clase 10, por ser inductiva en confusión, error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos que se intentan amparar.

Apelada la resolución, el TDPI estableció, coincidentemente con la opinión del órgano administrativo, que no es posible la coexistencia de las marcas en conflicto, ya que el centro distintivo de los signos son las letras “M” y “N”, variación que es insuficiente para distinguirlas, especialmente por la semejante fonía y grafía de estas letras, sumado a que la adición del segmento “medical”, relacionada con los productos que se busca distinguir, es descriptiva del destino de los mismos, induciendo a confusión, error o engaño. Por consiguiente, se confirmó la resolución de primer grado y, en definitiva, se denegó el registro de la marca solicitada.

ROL TDPI N° 1957-2014

**MBI**

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 1.075.114 Marca mixta: <b>MBI</b>  Clase 36	Registro N° 979.482 Marca mixta: <b>CONSORCIO</b> <b>MBI</b>   Clase 36
<b>Semejantes. TDPI confirma.</b>	

Este signo fue solicitado a registro para distinguir servicios financieros en general; servicios de agencias inmobiliarias; entre otros servicios relacionados, de la clase 36, y fue rechazado a registro por INAPI por carecer de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial, presentar semejanzas gráficas y fonéticas determinantes respecto de la marca “CONSORCIO MBI”, de clase 36, que distingue servicios inmobiliarios, de la clase 36, y por ser inductiva en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los servicios que se intentan amparar.

Apelada la resolución, el TDPI estableció, coincidentemente con la opinión del órgano administrativo, que no era posible la coexistencia de las marcas en conflicto, ya que comparten el elemento principal y determinante “MBI”, a lo cual cabe agregar que la eliminación del segmento “CONSORCIO” era insuficiente para distinguirlos, por lo cual su concesión daría motivo a confusión, error o engaño en los consumidores y, en consecuencia, confirmó la resolución de primer grado y, en definitiva, rechazó a registro la marca solicitada.

ROL TDPI N° 2237-2014

**MANOS A LA OBRA CON...**

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

Marca solicitada	Frase de propaganda fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.078.345 Marca denominativa: <b>MANOS A LA OBRA CON...</b> Clase 43	Registro N° 905.295 Frase de propaganda: <b>MELON. MANOS A LA OBRA.</b> Clase 43
<b>Semejantes. TDPI confirma.</b>	

La resolución del INAPI rechazó la marca solicitada, fundada en las causales de irregistrabilidad del artículo 20, letras f) y h), de la Ley N° 19.039, por la existencia de semejanzas gráficas y fonéticas con respecto de la frase de propaganda “MELON. MANOS A LA OBRA.”, que distingue productos de la clase 16, por lo cual la estimó inductiva en confusión, error o engaño en el público consumidor en cuanto a la procedencia de los productos a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, por cuanto la expresión requerida “MANOS A LA OBRA CON...” se limitaba a tomar la frase de propaganda “MELON. MANOS A LA OBRA.”, previamente registrada de manera casi idéntica, para presentarse a registro como signo independiente, lo que era inductivo en confusión, error o engaño en el público. En el mismo sentido, apreció que el signo requerido terminaba con el segmento “con...” lo que sugería la asociación con alguien o algo, lo que contribuiría a la confusión.

ROL TDPI N° 2134-2014

## CERRO CONDELL

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la observación de fondo
Solicitud N° 1.083.251 Marca mixta: <b>CERRO CONDELL</b> Clase 16, 31 y 35 	Registro N° 857.867 Marca denominativa: <b>CERRO</b> Clase 16  Registro N° 870.898 Marca denominativa: <b>CONDELL</b> Clase 16  Registro N° 870.869 Marca denominativa: <b>CONDELL</b> Clase 35
<b>Semejantes; rechaza parcialmente para clases 16 y 35. TDPI confirma.</b>	

La resolución del INAPI rechazó parcialmente la marca solicitada para las clases 16 y 35, fundada en las causales del artículo 20 letras f) y h), de la Ley N° 19.039, ya que consideró que la solicitud presentaba igualdad o semejanza gráfica y fonética respecto de las marcas “CERRO” y “CONDELL” de clase 16, así como respecto de la marca “CONDELL” de clase 35, de modo que la pedida se prestaba para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios y, en consecuencia, la aceptó sólo para la clase 31.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, ya que el signo solicitado estaba comprendido por la expresión “CERRO CONDELL” y los fundantes del rechazo de oficio “CERRO” y “CONDELL”, ambas de clase 16, y “CONDELL”, de clases 16 y 35, de modo que aquél implicaba la reproducción íntegra de las marcas ya registradas, sin advertirse complemento suficientemente distintivo para constituir una marca independiente, por lo que la concurrencia mercantil de los signos fue considerado inductivo en error, confusión o engaño en cuanto a la procedencia mercantil o cualidad de los productos y servicios que se pretendían distinguir.

ROL TDPI N° 2584-2014

**BIOMILK**

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

<b>Marca solicitada</b>	
Solicitud N° 1.086.260 Marca mixta: <b>BIOMILK</b> Clases 7 y 32	
<b>Inductiva en error o engaño. TDPI revoca.</b>	

La resolución del INAPI rechazó la solicitud de la marca, fundada en los artículos 19 y 20, letra f), de la Ley N° 19.039, por cuanto “el conjunto pedido resulta inductivo a error en relación a los productos de la clase 32, toda vez que traducido del idioma inglés al español BIOMILK es: ‘bioleche’, y no siendo la leche propia de los productos de la clase 32 se hace inductiva a error en relación a su naturaleza.”

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, por cuanto consideró que el conjunto resultaba arbitrario para la cobertura que se intentaba, en la medida que era necesario hacer un ejercicio intelectual y asociar ideas para llegar a un supuesto significado, todo lo cual permitió su registro como marca comercial.

ROL TDPI N° 2429-2014

## ASIA MOTORTRADE

**Demanda de oposición N° 2:** artículo 20, letras e) y k), Ley N° 19.039.

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

<p><b>Marca solicitada</b></p> <p>Solicitud N° 899.758</p> <p>Marca mixta: <b>ASIA MOTORTRADE</b></p> <p>Clase 7</p>
<p><b>Descriptiva. TDPI revoca. CS acoge casación.</b></p>

La resolución de primer grado rechazó la marca solicitada, acogiendo la demanda de oposición N° 2 y ratificando la observación de fondo, por la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 20 letra e), de la Ley N° 19.039, por cuanto al analizar el conjunto pedido, advirtió que éste se componía de dos expresiones: una, ASIA, que remite al nombre del continente, de modo que el conjunto pedido resultaba abiertamente descriptivo de la procedencia de los productos a distinguir y, otra compuesta de MOTOR y TRADE, y que la primera, según el Diccionario de la Real Academia Española, significaba “máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra fuentes de energía”, que resultaba descriptiva de los productos que se quería distinguir, sin que el segmento TRADE lograra dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, por cuanto consideró que el conjunto pedido era lo suficientemente distintivo como para conformar una marca comercial, siendo evocativo de ciertos atributos de los productos que buscaba distinguir. Se agregó que el solicitante ya poseía la marca pedida previamente registrada para distinguir productos de la clase 12, donde se encontraban los motores para vehículos no terrestres, los cuales eran productos relacionados, de modo que la argumentación para estimar el signo distintivo en clase 12 eran las misma en el caso de la clase 7.

La Excelentísima Corte Suprema acogió el recurso de casación interpuesto por la oponente, ya que lo solicitado registrar como marca en la clase 7 era el signo “ASIA MOTORTRADE”, que contenía dos elementos: el primero era ASIA, que correspondía a la denominación de un continente, y describía el origen o procedencia del producto, expresión que se encontraba excluida de protección marcaria por relacionarse directamente con un lugar geográfico determinado y, el segundo era MOTORTRADE, un término en idioma extranjero que se traducía como “mercado de motores”, que era una locución que ponía de manifiesto que era abiertamente descriptiva de una actividad de carácter general, sin que el signo solicitado contase con otros elementos o segmentos que pudieran otorgarle protección marcaria. En consecuencia, se anuló la sentencia del tribunal *ad quem*, dictando la correspondiente de reemplazo, rechazando el registro del signo solicitado.

## TRANSCHINA LOGISTICS

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

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1.089.993
Marca mixta: <b>TRANSCHINA LOGISTICS</b>
Clase 39
<b>Descriptiva e indicativa. TDPI confirma.</b>

La resolución del INAPI rechazó la marca solicitada, fundada en las causales del artículo 20 letras a) y e), de la Ley N° 19.039, por cuanto la marca solicitada incluye el nombre de un Estado, resulta carente de distintividad y descriptiva e indicativa al componerse de los elementos “TRANSCHINA”, siendo “TRANS” un prefijo que quiere decir “a través de” o “a través de China”, y del término “LOGISTICS” o “logística” en español, que es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, ya que la marca pedida se conformaba únicamente por palabras que poseían un significado preciso, vinculadas al objeto de los servicios que intentaba, ya que “trans” según el Diccionario de la Real Academia tiene un significado transitivo, en tanto que “logistics” es una palabra que tiene una traducción deducible como es “logística”, de modo que cada una de estas palabras carecía de elementos distintivos, lo que no se mejoraba al enfrentar el análisis al conjunto, donde las características descriptivas se acentuaban, formando un conjunto que significaba la cobertura intentada.

ROL TDPI N° 2383-2014

**ARGANIA**

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

<b>Marca solicitada</b>	
Solicitud N° 1.079.466 Marca mixta: <b>ARGANIA</b> Clases 3 y 7	
<b>Descriptiva y carente de distintividad; induce a error respecto de la clase 3.</b>	
<b>TDPI confirma.</b>	

La resolución del INAPI rechazó parcialmente la marca solicitada, respecto de los productos pretendidos en la clase 3, fundada en las causales de irregistrabilidad de las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto argania o argán es una especie de planta de flores, endémica de los semi-desiertos de Marruecos, cuyo aceite tiene varios usos, especialmente en la dermocosmética, de modo que el signo pedido resultaba descriptivo y carente de distintividad para la cobertura que pretendía distinguir, e inductivo en error o confusión en lo que no se refería a este producto.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto. Estimó que el signo pedido estaba integrado por la palabra “argania”, que corresponde a una especie de planta de flores llamada *argania spinosa*, siendo la única especie del género argania, la cual resultaba descriptiva y carente de distintividad para la cobertura que pretendía distinguir e inductiva a error o engaño en lo que no se refería a este producto, por lo que no lograba la distintividad suficiente para obtener protección marcaria.

ROL TDPI N° 2407-2014

## PATENTE DE INVENCIÓN

**Medida precautoria de suspensión de efectos de un registro en juicio de nulidad:**  
artículos 290 inciso 1°, 298 y 300 del Código de Procedimiento Civil.

<b>Patente de invención</b>	
Solicitud N° 2761-1999	
Registro N° 49.960	
Título:	<b>Composición farmacéutica que comprende celecoxib de 10 mg a 1000 mg con un tamaño de partícula (D90) menor de 200 um y su procedimiento de preparación mediante granulación por vía húmeda, útil para preparar un medicamento destinado al tratamiento de la artritis</b>
<b>No ha lugar por improcedente. TDPI confirma.</b>	

El Director del INAPI no dio lugar por ser improcedente a la solicitud de medida precautoria de suspensión de los efectos de un registro de patente presentada en juicio de nulidad, fundado en los artículos 290 inciso 1°, 298 y 300 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto dichas medidas buscan asegurar el resultado de la acción interpuesta por el demandante, lo cual, en el caso *sublite*, tratándose de una acción de nulidad, implicaría anticipar el resultado de una sentencia definitiva de fondo, esto es, si son aplicables al registro impugnado las causales de nulidad del artículo 50 de la Ley de Propiedad Industrial.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el sentenciador de primer grado en el sentido que el objeto de las medidas precautorias es asegurar el resultado de la acción deducida en juicio, que en el caso en estudio es la nulidad del registro impugnando, acción que está asegurada desde el momento de la notificación de la demanda. Más aún, en materia de ejecución de lo resuelto en el evento de obtener la nulidad, ella depende de la propia administración. Además, el sistema registral funciona sobre la base de análisis de fondo, de modo que no puede ponerse en duda un registro válidamente obtenido si no por vía de iguales o superiores herramientas de análisis, como sucede en la impugnación vía juicio de nulidad. En consecuencia, acceder a la pretensión de suspender los efectos del registro implicaría el cumplimiento anticipado de un resultado eventual de la Litis, que escapa a las atribuciones que poseen los Tribunales en este estado procesal.

ROL TDPI N° 2839-2014

## PATENTE BIOQUIMICA

Solicitud INAPI N° 2407-01

Procedimiento para reducir en el maíz el daño producido por pestes que comprende tratar las semillas de maíz transgénico con pesticidas y/o método para proteger una planta de maíz transgénica contra daños ocasionados por gusanos de la raíz del maíz, que comprende proveer una semilla de la planta de maíz transgénica y tratar dicha semilla con un pesticida distinto a Tiametoxam o Clotianidina

### **Ampliación pliego de reivindicaciones. Necesidad de ejemplos de efecto sinérgico.**

La resolución del INAPI rechazó la patente de invención solicitada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo que exige el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto. El centro de la discusión se centró en la existencia o ausencia de nivel inventivo respecto del último pliego de reivindicaciones válidamente acompañado en el escrito anterior a la resolución definitiva.

Así, en la solicitud lo central no era el pesticida utilizado, sino el uso de semillas transgénicas, las cuales, junto a la expresión de Cry 3 y sus derivados estaban descritos en D1 y, por otra parte, D12 mostraba el tratamiento de semillas de maíz con un revestimiento que contenía un insecticida, consecuencia de lo cual se ratifica el pronunciamiento por Nivel Inventivo.

Lo destacable e interesante del pronunciamiento de segunda instancia reside en dos puntos fundamentales:

La sinergia: es destacable en esta solicitud determinar si existía actividad sinérgica entre el uso de una semilla transgénica (**gen Cry3B**) y su tratamiento con un insecticida de la familia propuesta para protegerla contra daños ocasionados por los gusanos de la raíz del maíz. Siguiendo en este punto el perito de segunda instancia, señaló que estos ejemplos están presentes en el documento de prioridad, pero no en la presentación nacional que fue sometida a tramitación, de manera tal que en opinión de este Tribunal respecto de lo presentado en Chile, no existe punto de comparación para ponderar la presencia del efecto sinérgico a que se ha hecho referencia, lo que hace imposible atribuirle esta propiedad. Como conclusión, es de suma relevancia la existencia de ejemplos que muestren resultados para atribuir actividad sinérgica a una invención.

Por otro lado, este Tribunal señala que supera las posibilidades de esta instancia procesal analizar el último pliego de reivindicaciones válidamente acompañado a la solicitud de patente, toda vez que éste adolece de ampliación del contenido original de la solicitud, no teniendo sustento en la presentación original. Es más, como resultado del análisis pericial de esta instancia se logró concluir que estas ampliaciones tienen sustento en la prioridad, pero no en la presentación original, lo que no validan dichas ampliaciones en este estado de tramitación.

## PATENTE BIOQUIMICA

Solicitud INAPI N° 989-03

Efecto Combinado de dos composiciones; efecto Sorprendente; antecedente declaración de uno de los inventores; valor probatorio de registros en el extranjero; concepto de obviedad y derivación evidente.

**Composición antimicrobiana de uso veterinario comprendida por Flunixinina y un antibiótico y/o composiciones y método para el tratamiento de infección en ganado vacuno y porcino.**

Esta solicitud de patente de invención fue rechazada de oficio por INAPI por carecer de nivel Inventivo, al no existir un aporte técnico con respecto al estado del arte.

Apelada la resolución definitiva, TDPI confirmó lo resuelto por primera Instancia y estableció que en el caso de autos, resultaba claro que los principios activos ya eran usados en el estado de arte para el mismo fin terapéutico y en el mismo tipo de animales, por lo que el nivel inventivo sólo se podía derivar de una mayor eficacia o características especiales o bien de un efecto sorprendente, no resultando suficiente como ventaja objetiva, la aplicación de los fármacos en una sola formulación, respecto de la aplicación de los mismos fármacos al mismo tiempo y en forma separada al sujeto, como reivindica el arte previo.

Que, por otro lado, presentar como antecedente la declaración de uno de los inventores puede resultar parcial y no ser considerado decisivo litis para determinar el avance técnico que conlleva una solicitud.

Respecto del pronunciamiento de la Ilustrísima Corte de Casación resulta destacable e interesante los siguientes puntos fundamentales:

Que respecto de la alegación del recurrente de casación en relación de la infracción del 16 de la Ley 19.039, señala que las infracciones alegadas más que vincularse a una errada valoración de la prueba dicen relación con la disidencia del litigante respecto de las calificaciones efectuadas por los sentenciadores de segunda instancia en virtud de sus atribuciones privativas en torno al nivel inventivo de la solicitud, cuestión que no es de índole jurídica sino de hecho.

Por otro lado, la misma alegación del litigante sobre la infracción del artículo 16 de la Ley del ramo, el Ministro Sr. Juica previene que desestima su infracción por cuanto dicha norma no constituye una Ley reguladora de la prueba, puesto que el legislador ha entregado la valoración de la prueba 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- y que los conceptos de lógica, experiencia y conocimientos afianzados se obtienen de manera racional y no sobre requisitos o condiciones fijadas a priori por la Ley.

Que en relación a la alegación de la existencia de registros en el extranjero de la patente solicitada, la Ilustrísima Corte estimó que la aprobación de unas u otras

autoridades de ordenamientos comparados distan de constituir principios de la lógica o máximas de experiencia susceptibles de ser respetados y tutelados por esta vía, al encontrarse suficientemente fundada la decisión sobre la base de los elementos de juicio aportados a este caso concreto.

Que en referencia a los conceptos de obviedad y derivación evidente del estado de la técnica, la Corte de Casación estimó que son conceptos jurídicos indeterminados, y su contenido debe ser otorgado por los jueces que aplican el derecho. En este contexto, y tratándose de un tema tan técnico, como en el caso de marras, los jueces de segunda instancia deben considerar los dictámenes científicos de los peritos para dar un sentido a los conceptos antes aludidos.

TDPI Rol N° 1580-2012

Ilustrísima Corte Suprema: pronunciada en la Ilustrísima Corte Suprema en la Segunda Sala por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y Lamberto Cisternas R. Redactor Sr. Juica A.

AMTV

ROL C.S. N° 2039-14