



BOLETÍN DE FALLOS

Índice

CASINO LIMITADA SU MEJOR CHANCE	1
FUNDACIÓN CGE	2
EZICLEN.....	3
BANCA ASOCIACIÓN DE BANCOS.....	4
MIPORTALDESALUD	5
SWISSTOOLS.....	6
LITTLE COLDS.....	7
EVELINA.....	8
LA PITUCA.....	9
PUERTECILLO PUNTA.....	10
QUECHUA.....	11
AVON IRRESISTIBLY SEXY.....	12
FESTIVAL FOLCLORICO EN LA PATAGONIA.....	13
NORTFRUT CHILE.....	14
237.....	15
GOLD SUPPLIER	16
STAPHENOM.....	17
BAÑO FÁCIL	18
MUNDO LEASING	19
CALETA TONGOY	20
THE CHEESECAKE FACTORY	21
RUBI & DO IT	22
TEPSI.....	23
CENTRO DE MICRODATOS.....	24
REVISTA DE DERECHO DE FAMILIA.....	25
INVERSIONES VISCACHAS.....	26
ETIQUETA	27
MP INGENIERIA INDUSTRIAL.....	28
1818.....	30
CELLULAR SWISS ICE CRYSTAL.....	31
PRICE FIRST.....	32
PRODIGIEUSE.....	33
BLAU BIOTECH.....	34
AFP M MODELO DE INNOVACIÓN.....	35
MOTOR DOO	37

NALONA.....	38
AUTOSHOPPING	39
RASPE CASINO DE POLLA	40
NOVIA ILUSION.....	41
TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC.....	42
HT HIDRATEC SISTEMAS OLEOHIDRAULICOS.....	43
TARJETA FAMILY CARD.....	44
KARINOL	45
PULLMANTUR S.A.....	46
GRUS DE ALCOHUAZ	47
SANIFOOT.....	48
LA CHOCOLATERIA	49
NOVARIS.....	50
AOP APPELLATION D’ORIGINE PROTEGEE	51
P PRESSURE	52
MONTICELLO PROPIEDADES	54
FORTALEZA.....	55
NEXTCOM PERISCOPE	56
GALA.....	57
ASIENTA.....	58
PALMAS DE PEÑAFLOR.....	59
POLO RACING ELEGANCE	60
VITALIS.....	62
L. LEROY.....	64
NUEVA MIGA.....	65
SOMARRIVA.....	66
GBM.....	68
ECTOSAN	70
DTD DEPRISAEXPRESS	71
ICBC	72
G	73
D	75
NITRIX ENERGY DRINK.....	76
LEMONAID.....	77
ETIQUETA	78
SERCOFAR.....	80
B IDEAL PREPIZZA ARTESANAL	81
PATENTE DE INVENCION	83
PATENTE DE INVENCION	84

PATENTE DE INVENCIÓN	85
PATENTE DE INVENCIÓN QUÍMICA	86
PATENTE DE INVENCIÓN MECÁNICA	88
PATENTE DE INVENCIÓN BIOTECNOLÓGICA.....	93
PATENTE DE INVENCIÓN QUÍMICA	95
PATENTE DE INVENCIÓN QUÍMICA-FARMACÉUTICA.....	99
PATENTE DE INVENCIÓN QUÍMICA-FARMACÉUTICA.....	102
PATENTE DE INVENCIÓN MECÁNICA	105
PATENTE DE INVENCIÓN QUÍMICA-FARMACÉUTICA.....	107

CASINO LIMITADA SU MEJOR CHANCE

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

Marca solicitada	
Solicitud N° 1.084.519	
Marca mixta: CASINO LIMITADA SU MEJOR CHANCE	
Clase 35	
Inductiva a error. TDPI confirma.	

El Director del INAPI rechazó la solicitud fundado en la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el nombre solicitado incluía destacadamente la palabra “CASINO”, que se refiere a servicios comprendidos en la clase 41, lo que era manifiestamente inductivo en error en relación con los servicios pedidos en clase 35.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, toda vez que el elemento determinante y protagónico de la marca “CASINO”, expresado en letras mayúsculas dentro de los elementos denominativos, era inductivo en error y confusión respecto de los servicios pedidos, pudiéndose pensar equivocadamente que dentro del ámbito intentado amparar se encontraban los casinos y servicios de entretenimiento, en circunstancias que lo pedido eran servicios de venta.

ROL TDPI N° 2588-2014

FUNDACIÓN CGE

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

Marca solicitada	
Solicitud N° 1.079.221	
Marca mixta: FUNDACIÓN CGE	
Clase 41	
Semejantes. TDPI confirma.	

El Director del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundado en la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, y en el antecedente de rechazo del fallo Tribunal de Propiedad Industrial relativo a la solicitud N° 911.068 (marca "FUNDACION GRUPO CGE", de clase 41), por cuanto la marca solicitada se prestaba para inducir a error o engaño respecto de la procedencia de los servicios, ya que incluía la expresión "fundación", en tanto que quien lo solicitaba era una "sociedad anónima".

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, considerando que la incorporación del segmento "fundación" y el ser pretendida por una sociedad anónima, transformaba la marca solicitada en inductiva en error o engaño respecto de su titularidad, especialmente, teniendo en cuenta que el artículo 545 del Código Civil señala que las fundaciones son personas jurídicas de beneficencia pública y, por tanto, sin fines de lucro.

Fue acordada con voto en contrario, el que indicó que el concepto fundación no decía relación exclusivamente con la definición de persona jurídica sin fines de lucro, sino también, con el principio u origen de algo. Además, señaló que lo pedido era una marca comercial que se diferenciaba del giro de una persona jurídica, de modo que lo que debía analizarse era si el signo solicitado resultaba distintivo para la cobertura pedida, lo que en el presente caso se cumplía por la incorporación a la marca de la sigla CGE, que le confería al conjunto fisonomía propia y particular.

ROL TDPI N° 2412-2014

EZICLEN

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.068.004 Marca denominativa: EZICLEN Clase 5	Registro N° 800.212 Marca denominativa: ECICLEAN Clase 5
Semejantes. TDPI confirma.	

El Director del INAPI rechazó la solicitud marcaría, fundado en las causales de irregistrabilidad del artículo 20, letras f) y h) inciso 1°, de la Ley N° 19.039, por cuanto la marca pedida presentaba semejanza gráfica y fonética respecto del signo denominativo “ECICLEAN”, de la misma clase.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, considerando que los signos en conflicto estaban estructurados por 7 y 8 elementos ubicados en el mismo orden dentro de la palabra, sin que la letra adicional “A” fuera un factor diferenciador entre los mismos, de modo que su coexistencia en el mercado no permitía su adecuada identificación, induciendo en confusión, error o engaño en cuanto a la procedencia, la cualidad o el género de los productos a distinguir. Asimismo, los signos en comento presentaban semejanzas fonéticas, por cuanto las letras “Z” y “S”, ubicadas en el segundo lugar, se pronuncian de forma semejante, ya que ellas representan un fonema consonántico, fricativo y sordo.

ROL TDPI N° 2594-2014

BANCA ASOCIACIÓN DE BANCOS

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

Marca solicitada	
Solicitud N° 1.074.585	
Marca mixta: BANCA ASOCIACIÓN DE BANCOS	
Clases 16, 35, 36, 38, 41, 42 y 45	
Descriptiva e inductiva a error. TDPI revoca.	

El Director del INAPI rechazó la solicitud marcaría, fundado en las causales de irregistrabilidad del artículo 20, letras e) y f), de la Ley N° 19.039, estimando que la marca solicitada carecía de distintividad y describía los servicios, ya que “BANCA” significa un conjunto de bancos y banqueros, y que la agregación de la palabra “ASOCIACIÓN DE BANCOS” no le otorgaba ninguna distintividad. Además, señaló que la marca se prestaba para inducir a error o engaño respecto de la procedencia de los demás productos y servicios.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, puesto que el signo solicitado era mixto, donde los elementos figurativos se encontraban protegidos mediante registro (N° 1.119.997) a nombre del solicitante y los elementos denominativos “BANCA ASOCIACIÓN DE BANCOS BAB” ya estaban registrados a su nombre para las clases 16, 35, 36, 28, 41, 42 y 45 (registros N° 1.112.172, 1.112.176, 1.112.178, 1.112.180, 1.112.174, 1.112.184 y 1.112.182), por lo que la solicitud de autos no era más que una extensión legítima de los registros ya concedidos, no resultaba genérica, indicativa ni descriptiva de los productos y servicios solicitados, como tampoco se advertía riesgo de error o engaño en cuanto a la procedencia de los productos y servicios que se intentaban amparar.

ROL TDPI N° 2664-2014

MIPORTALDESALUD

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.087.605
Marca denominativa: MIPORTALDESALUD
Clase 9
Conjunto descriptivo e indicativo de la cobertura. TDPI confirma.

El Director del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundado en la causal de irregistrabilidad del artículo 20, letra e), de la Ley N° 19.039, por estimar que el conjunto pedido resultaba descriptivo e indicativo de la cobertura que pretendía distinguir, toda vez que se componía del adjetivo posesivo “MI”, el sustantivo “PORTAL” que es una plataforma o software que integra múltiples aplicaciones para facilitar su acceso, y de la expresión “DESALUD” que indica la finalidad del mismo.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, por cuanto era precisamente como conjunto que la frase presentada a registro resultaba descriptiva de la cobertura, esto es, servicios informáticos vinculados a la salud, elementos que deben estar disponibles para todos los actores mercantiles del sector, sin que se pueda permitir su atribución a una persona en particular.

ROL TDPI N° 221-2015

SWISSTOOLS

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

Marca solicitada	
Solicitud N° 879.655	
Marca mixta: SWISSTOOLS	
Clase 8	
<p>Expresión correspondiente a un Estado e indicativa y descriptiva del origen de los productos. TDPI revoca parcialmente.</p>	

El Director del INAPI rechazó la solicitud marcaría, fundado en las causales de irregistrabilidad del artículo 20, letras a) y e), de la Ley N° 19.039, por cuanto la marca solicitada comprendía la denominación de un Estado, y correspondía a una expresión o signo empleado para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto, ya que tratándose de la causal contenida en el literal a) de la norma citada, aclaró que lo prohibido en ésta es la inscripción como marca del nombre de un Estado, sea en forma aislada o como término único, lo que en la especie no ocurría, puesto que se adicionaba la palabra “TOOLS”. Por consiguiente, en esta parte procedió a acoger el recurso de apelación. No obstante, confirmó la resolución del INAPI en lo tocante a la causal contenida en el literal e) de la disposición antes indicada, debido a que la traducción del signo pedido al castellano es “herramientas suizas”, expresión que resulta indicativa y descriptiva de la procedencia de los productos que se intentaban amparar y, por consiguiente, no lograba distintividad suficiente para obtener protección legal.

ROL TDPI N° 2529-2014

LITTLE COLDS

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

<p>Marca solicitada Solicitud N° 1.093.085 Marca mixta: LITTLE COLDS Clase 5</p>	
<p>Semejantes. TDPI revoca.</p>	

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el conjunto pedido resultaba carente de distintividad en relación a la cobertura que pretendía distinguir, esto era, “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la tos y los síntomas del resfriado”, de clase 5, ya que la expresión pedida, traducida al español significa "pequeños resfriados", resultando indicativa de la finalidad de los productos pedidos, sin que el diseño incorporado fuese suficiente para otorgarle la necesaria distintividad como para constituirse en marca comercial.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, atendido que el signo intentado amparar “LITTLE COLDS”, en idioma español, resultaba indicativo del segmento de personas al cual va dirigido el producto, esto es, niños pequeños, de manera que resultaba incurso en la causal contemplada en la resolución del INAPI.

ROL TDPI N° 1224-2015

EVELINA

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

Marca solicitada	
Solicitud N° 1.090.696	
Marca mixta: EVELINA	
Clase 31	
Frutas frescas, plantas naturales	
Corresponde a una variedad de manzano; induce a error. TDPI confirma.	

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaría, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras b) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto conforme al informe del Servicio Agrícola y Ganadero, emitido y agregado a estos autos, “EVELINA” es el nombre de una variedad de manzano, es decir, incurría en la causal de irregistrabilidad relativa al nombre de variedades vegetales y, además, era inductiva en error o confusión en relación con el resto de la cobertura que pretendía distinguir y que no correspondían a manzanas de esta variedad.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, atendido que el SAG dispuso que la expresión “EVELINA” corresponde a una variedad vegetal, de acuerdo con la base de datos sobre Variedades Vegetales de que dispone la Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV), encontrándose más de 50 registros de variedades vegetales con dicha denominación, y que el espectro del signo pedido comprendía frutas y plantas naturales, infringiéndose la letra b) del artículo 20 de la Ley del ramo. Asimismo, no podía registrarse como marca comercial por infringir la letra f) de la citada disposición, al prestarse para provocar errores o engaños en el consumidor en cuanto al resto de la cobertura que pretendía distinguir y que no correspondían a manzanas de esta variedad.

ROL TDPI N° 702-2015

LA PITUCA

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

Marca solicitada		Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.098.311 Marca mixta: LA PITUCA Clase 32		Registro N° 927.451 Marca denominativa: PITUCO Clase 32
Semejantes. TDPI confirma.		

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el signo requerido presentaba semejanza gráfica y fonética respecto de la marca “PITUCO”, que también distingue “cervezas” de la clase 32.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que la marca solicitada “LA PITUCA” correspondía al género femenino del signo fundante del rechazo de oficio “PITUCO”, por lo que existían semejanzas gráficas y fonéticas, relación de coberturas y un mismo significado, que hacía alusión a una persona “presumido” o “presumida”, lo que necesariamente sería fuente de inducción en confusión, error o engaño respecto de la procedencia de los productos que se pretendía distinguir.

TDPI N° 2711-2014

PUERTECILLO PUNTA

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.083.558
Marca mixta: PUERTECILLO PUNTA
Clase 36
Indicativa de procedencia o destinación. TDPI confirma.

La resolución del INAPI rechazó la marca solicitada, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto correspondía a una expresión o signo empleado para indicar la procedencia o destinación de los servicios, ya que “PUERTECILLO” es una playa del litoral central de Chile, ubicada en la comuna de Navidad, provincia de Cardenal Caro, VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins, destino turístico emergente por sus facilidades para el desarrollo de deportes en el exterior. Agregó que la zona de la “PUNTA” o El Rincón está en la parte sur de la localidad y es de lo más atractivo del lugar, especialmente por sus excelentes olas, tranquilidad y entorno natural que ofrece. Así, todo lo señalado hacía que el conjunto pedido fuera indicativo de la procedencia o destinación de los servicios inmobiliarios cuyo amparo se pretendía.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, reiterando lo señalado por la resolución impugnada, ya que las expresiones pedidas eran descriptivas y carentes de distintividad para la cobertura pretendida, al referirse a lugares geográficos, vocablos que deben estar a disposición de todos los usuarios que viven en esa zona o localidad y que no pueden ser entregados en exclusiva a una persona en particular.

Acordada con voto en contrario, estándose por revocar y conceder el registro pedido, en base a los fundamentos del recurso de apelación, en especial, por existir ya diversos registros en los que se encuentran localidades geográficas.

ROL TDPI N° 2738-2014

QUECHUA

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.093.251 Marca mixta: QUECHUA Clase 21
Indicativa e inductiva en error. TDPI confirma.

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la marca solicitada correspondía a una expresión empleada para indicar origen o procedencia de los productos, atendido que el “QUECHUA” es un etnónimo empleado para designar a pueblos indígenas originarios de los actuales Estados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y el Perú, los cuales tienen gran habilidad para la fabricación de cerámica y alfarería destinada al uso doméstico y al comercio. Además, la marca pedida se prestaba para inducir a error o engaño respecto de la procedencia de los demás productos solicitados.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que la palabra “QUECHUA” se refiere al nombre con el cual se designa a un grupo étnico, esto es, pueblos indígenas originarios de algunos países andinos, tales como Argentina, Bolivia, Perú y otros. Asimismo, la concesión del signo solicitado se estimó inductivo en error, confusión y engaño entre los consumidores respecto del origen empresarial de los demás productos a distinguir.

ROL TDPI N° 364-2015

AVON IRRESISTIBLY SEXY

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.081.063 Marca mixta: AVON IRRESISTIBLY SEXY Clase 3	Registro N° 819.380 Marca denominativa: IRRESISTIBLE Clase 3 Rechazo anterior solicitud N° 983.739 Marca denominativa: IRRESISTIBLY SEXY Clase 3
Semejantes. TDPI revoca.	

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la marca pedida presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con aquella fundante del rechazo de oficio, de modo que su concesión sería inductiva en error o confusión respecto de la procedencia empresarial de los productos de clase 3.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, considerando que el vocablo “IRRESISTIBLY” sólo poseía una función adjetiva dentro de la estructura de conjunto de la marca pedida, por lo que no podía asociársele a la marca “IRRESISTIBLE” en que se fundaba el rechazo de oficio. Así, el conjunto solicitado poseía fisonomía gráfica y fonética, lo que le permitía coexistir en el mercado sin inducir en confusión, error o engaño.

ROL TDPI N° 2686-2014

FESTIVAL FOLCLORICO EN LA PATAGONIA

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.108.772 Marca denominativa: FESTIVAL FOLCLORICO EN LA PATAGONIA Clase 9	Registro N° 754.375 Marca mixta: PATAGONIA Clases 9 y 21
Semejantes. TDPI confirma. CS rechaza casación.	

La resolución del INAPI rechazó de oficio la marca pedida, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que se prestaba para inducir en error o engaño respecto de la procedencia, la cualidad o el género de los productos solicitados, ya que presentaba igualdad o semejanza gráfica y fonética con la marca denominativa "PATAGONIA", que también distingue productos de la clase 9.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por cuanto el signo solicitado "FESTIVAL FOLCLORICO EN LA PATAGONIA" tenía por centro distintivo el geográfico "PATAGONIA", sin perjuicio del resto de sus componentes, los cuales no le otorgaban suficiente distintividad para coexistir pacíficamente en el mercado con la marca fundante del rechazo de oficio, lo cual daba motivo a confusión, error o engaño entre el público consumidor.

ROL TDPI N° 1277-2015

NORTFRUT CHILE

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.099.671 Marca denominativa: NORTFRUT CHILE Clase 35	Registro N° 861.338 Marca denominativa: NORTH FRUIT Clase 35
Semejantes. TDPI confirma. CS rechaza casación.	

La resolución del INAPI rechazó la marca solicitada, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto se prestaba para inducir en error o engaño respecto de la procedencia, la cualidad o el género de los servicios, presentando semejanzas gráficas y fonéticas con la marca denominativa “NORTH FRUIT” que también comprendía servicios de la clase 35, esto es, “servicios de administración y gestión de negocios comerciales; servicios de importaciones y exportaciones”, en tanto la pedida lo era para “servicios de venta y comercialización al por mayor y/o al detalle ya través de internet, exclusivamente de productos de la clase 31; servicios de importación, exportación, exclusivamente de productos de la clase 31; representación, exclusivamente de productos de la clase 31”.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que los signos en conflicto tenían semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales, derivadas de su semejante estructura y conformación, constituidas por palabras semejantes y formando una frase similar, todo lo cual sería motivo de confusión, error o engaño para el público usuario en el evento de coexistir en el mercado. Por lo demás, la cobertura solicitada se encontraba enteramente contenida dentro de la que protegía el signo fundante del rechazo de oficio.

ROL TDPI N° 1274-2015

237

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.104.966 Marca denominativa: 237 Clase 31
Carece de distintividad; indicativo. TDPI revoca.

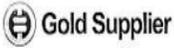
La resolución del Instituto rechazó la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el signo pedido expresaba numéricamente una cantidad, sin contar con otro elemento que le otorgase la necesaria distintividad requerida por la ley.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, indicando que en el caso de autos “237” es una combinación que da lugar a un todo diferenciable y que posee la distintividad necesaria para identificar en el mercado el tipo de productos solicitados.

ROL TDPI N° 1249-2015

GOLD SUPPLIER

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 869.643 Marca mixta: GOLD SUPPLIER Clases 35, 36, 38, 41 y 42	 Registro N° 815.636 Marca denominativa: GOLD SUPPORT Clase 35
Semejantes. TDPI revoca.	

La resolución del INAPI rechazó parcialmente la solicitud marcaria, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con respecto al signo denominativo “GOLD SUPPORT”, que distingue detallados servicios de la clase 35, de modo que su concesión iba a ser inductiva en error o confusión respecto de la procedencia empresarial de los mismos servicios, concediéndola para el resto de la cobertura solicitada.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que el signo pedido, como conjunto, presentaba suficientes diferencias gráficas y fonéticas respecto de la marca fundante del rechazo de oficio, permitiendo su adecuada concurrencia mercantil, sin inducir en confusión, error o engaño a los consumidores en cuanto a la procedencia empresarial.

ROL TDPI N° 947-2015

STAPHENOM

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 957.314 Marca denominativa: STAPHENOM Clases 5	Registro N° 854.658 Marca denominativa: STAPENOR Clase 5
Semejantes. TDPI revoca.	

La resolución del INAPI rechazó parcialmente la solicitud marcaria, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, porque presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con la marca “STAPENOR”, que distingue “productos farmacéuticos”, de la clase 5, por lo que era inductiva en confusión, error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los mismos productos, ya que la marca pedida lo era para distinguir “productos veterinarios, a saber, suplementos alimenticios para ganado”, en clase 5, concediéndola para los productos de clase 29 y 31.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, por cuanto los signos en conflicto presentaban diferencias gráficas y fonéticas con la marca “STAPENOR”, derivadas de la fuerza que imprime en la pedida el segmento “PHENOM”, de modo que los signos podían coexistir sin inducir en confusión, error o engaño en el público consumidor.

ROL TDPI N° 312-2015

BAÑO FÁCIL

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

<p>Marca solicitada</p> <p>Solicitud N° 1.087.409</p> <p>Marca denominativa: BAÑO FÁCIL</p> <p>Clases 3</p> <p>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.</p>
<p>Descriptivo e inductivo a error. TDPI revoca.</p>

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el conjunto pedido resultaba inductivo en error, por encontrarse construido en base a términos de uso común para la cobertura que pretendía distinguir, los cuales al no ser exclusivos de la clase respecto de la cual se pedía protección, lo hacía inductivo a error respecto de la misma, circunstancias que obstaron al otorgamiento del registro de marca comercial.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que consideró al signo como meramente evocativo o sugestivo, ya que no indicaba el género, la naturaleza o la procedencia de los productos a distinguir, no resultando de uso común para los productos de la clase 3 que se solicitaban, de modo que tampoco se producirían errores, confusiones o engaños en cuanto a la procedencia o el género de los productos que se intentaban amparar.

ROL TDPI N° 131-2015

MUNDO LEASING

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.023.594 Marca denominativa: MUNDO LEASING Clases 36
Carece de distintividad e induce a error. TDPI revoca.

La resolución del INAPI rechazó de oficio la marca solicitada, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto resultaba genérica, indicativa, de uso común y carecía de distintividad, prestándose para inducir a error o engaño respecto de la naturaleza, la cualidad o el género de los servicios a distinguir. Señaló que, en efecto, el signo pedido “MUNDO LEASING” estaba compuesto por términos genéricos, descriptivos y de uso común, por cuanto la palabra “mundo” es usada frecuentemente por la competencia para designar el ambiente en el que se trabaja, se prestan los servicios o se vive, y del término “leasing” que es un arrendamiento con opción de compra del objeto arrendado, el cual, además, es un servicio específico de la clase 36. En consecuencia, los términos, tanto por separado como en su conjunto, deben quedar a disposición de la competencia.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, atendido que la marca que se intentaba ampara resultaba evocativa o sugestiva, pero no genérica para designar los servicios que se pretendían proteger, de modo que poseía distintividad suficiente para constituirse en marca comercial, así como tampoco se prestaba para inducir en error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios solicitados.

ROL TDPI N° 309-2015

CALETA TONGOY

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

Marca solicitada	
Solicitud N° 1.086.564 Marca denominativa: CALETA TONGOY Clase 43	
Indicativo. TDPI revoca.	

La resolución del INAPI rechazó la solicitud de la marca mixta “CALETA TONGOY”, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por tratarse de una expresión indicativa referida a la caleta de pescadores ubicada en la localidad de Tongoy, balneario costero de la IV Región de Coquimbo, sin contar con otros elementos que le otorguen distintividad suficiente para constituirse en marca comercial.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que en la legislación nacional existe prohibición de registro como marca a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, mas no a un simple geográfico como en el caso de autos, ya que “TONGOY” no correspondía a una indicación geográfica ni a una denominación de origen para la cobertura que se buscaba proteger en clase 43, a saber: “servicios de restaurante; bar, salón de té, fuente de sodas, pizzería, autoservicio de comidas; servicios de procuración de alimentos y bebidas preparados, para servirse y llevar; servicios de banquetes; servicios de hotel, hostería y residencial; alquiler de sitios para camping”, de manera que no apreció inconveniente jurídico para su registro.

ROL TDPI N° 1247-2015

THE CHEESECAKE FACTORY

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.047.526

Marca mixta: **THE CHEESECAKE FACTORY**

Clase 30



Carente de distintividad e indicativa de la cobertura pedida. TDPI confirma; desestima aplicación de significado secundario del artículo 19, inciso 1°, parte final.

La resolución de primera instancia rechazó la solicitud marcaría, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el conjunto pedido resultaba carente de distintividad en relación con la cobertura pretendida, así como porque la expresión “THE CHEESECAKE FACTORY” significaba “la fábrica del cheesecake” y, por tanto, resultaba indicativa de la cobertura pedida, que son precisamente tartas de queso y productos similares, lo cual la convertía en un signo no apto para constituirse en marca comercial.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que “cheesecake” es un anglicismo que se usa sin traducción para referirse al producto, de modo que el conjunto pedido resultaba descriptivo de los productos que buscaba proteger, dando cuenta del establecimiento destinado a su manufactura. Además, respecto de la pretensión del apelante de aplicar el artículo 19 de la Ley del ramo en lo relativo al “significado secundario”, se tuvo presente que se trataba de una norma de excepción aplicable cuando un signo era reconocido por el público, desvinculándolo de su significado natural y asociándolo a otro específico, de aplicación restrictiva, que exigía haber “adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional”, lo cual no fue acreditado en el caso de autos.

ROL TDPI N° 1181-2014

RUBI & DO IT

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la observación de fondo
Solicitud N° 1.082.796 Marca mixta: RUBI & DO IT Clase 7	Registro N° 737.632 Marca denominativa: DO IT Clases 2, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 21, 22 y 28 Registro N° 816.326 Marca mixta: DO IT Clases 2, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 21 y 22
 	
Semejantes. TDPI confirma.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la marca solicitada presentaba igualdad o semejanza gráfica y fonética, respecto de las marcas “DO IT”, que distinguen productos de la clase 7.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, ya que el segmento “DO IT” se presentaba en el signo solicitado como una marca independiente, lo que se acrecentaba con el uso del ilativo “&”, cuyo significado de unión transmite el mensaje de asociación entre dos identidades marcarias diferentes y distinguibles dentro del conjunto pedido, todo lo cual llevaba a estimar que existía posibilidad de confusión, error o engaño entre el público consumidor.

ROL TDPI N° 2710-2014

TEPSI

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.073.321 Marca mixta: TEPSI Clase 16
Indicativa e inductiva en error. TDPI confirma.

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por estimar que ésta resultaba carente de distintividad y correspondía a una expresión usada para indicar el género, la naturaleza, el origen y la procedencia de los productos a distinguir. Además, señaló que se prestaba para inducir en error o engaño respecto de la naturaleza, la cualidad o el género de los productos, puesto que “TEPSI” correspondía al acrónimo de “Test de desarrollo psicomotor”, que es un instrumento de evaluación de niños preescolares. Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI.

ROL TDPI N° 1918-2014

CENTRO DE MICRODATOS

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.056.909 Marca denominativa: CENTRO DE MICRODATOS Clase 35
Indicativo y de uso general. TDPI confirma.

La resolución del INAPI rechazó la solicitud, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que el signo pedido era indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de servicios, no presentaba carácter distintivo o describía aquellos a que debía aplicarse.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, considerando que la expresión “MICRODATOS” correspondía a una forma de organizar la información por medios electrónicos, el cual no podía ser atribuido a ningún actor mercantil en particular. Por su parte, el segmento inicial “CENTRO” cumplía únicamente un papel de destacar la existencia de un espacio destinado al análisis y trabajo con microdatos, incapaz de conferirle distintividad al signo solicitado.

ROL TDPI N° 2171-2014

REVISTA DE DERECHO DE FAMILIA

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.084.450 Marca denominativa: REVISTA DE DERECHO DE FAMILIA Clase 9 y 16
Indicativa e inductiva en error. TDPI revoca parcialmente.

La resolución del INAPI rechazó la marca solicitada, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que el signo era indicativo del género, la naturaleza o la destinación de los productos, correspondiendo a términos de uso general en el comercio para su designación y por carecer de distintividad al describir los productos, siendo inductiva en error o engaño respecto de la cualidad, la procedencia o el género de los mismos.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI. Por una parte confirmó dicha resolución en cuanto la marca pedida se encontraba incurrida en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por formarse por expresiones de uso general que, en su conjunto, hacían referencia a la naturaleza de la cobertura que se pretendía distinguir en las clases 9 y 16, términos que debían estar disponibles para todos los agentes del mercado. Por la otra, revocó la resolución en comento respecto de la causal contenida en la letra f) del artículo 20 de la Ley citada, al no advertirse la manera en que el signo pedido podía inducir en error o engaño a los consumidores.

ROL TDPI N° 2639-2014

INVERSIONES VISCACHAS

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.030.945 Marca mixta: INVERSIONES VISCACHAS Clase 36	Registro N° 1.042.613 Marca denominativa: LOTEO RESIDENCIAL LAS VIZCACHAS Clase 36
Semejantes. TDPI confirma.	

La resolución del INAPI rechazó solicitud, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la marca pedida presentaba igualdad o semejanza gráfica y fonética respecto de la marca “LOTEO RESIDENCIAL LAS VIZCACHAS”, que distingue servicios de sociedad inmobiliaria de la clase 36.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez que se observó que el elemento principal y determinante de los signos en conflicto era “VISCACHAS”, de modo que los conjuntos marcarios compartían el mismo centro distintivo, lo que, unido a la relación de coberturas respecto de los servicios inmobiliarios, era inductivo en confusión, error o engaño en el público usuario.

ROL TDPI N° 2819-2014

ETIQUETA

Observación de fondo: artículo 20, letras i), Ley N° 19.039.

Etiqueta solicitada
Solicitud N° 1.086.042 Marca etiqueta: Clase 25

Forma de los envases. TDPI revoca.

Se rechazó la etiqueta solicitada por resolución del Instituto, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra i) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por corresponder a la forma de un envase.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, considerando que la etiqueta era la expresión de una imagen en dos dimensiones, lo que era perfectamente posible de registrar en derecho marcario nacional y que, ante la ausencia de una petición de una figura en tres dimensiones, no existía inconveniente jurídico para su otorgamiento.

ROL TDPI N° 2800-2014

MP INGENIERIA INDUSTRIAL

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 962.503 Marca mixta: MP INGENIERIA INDUSTRIAL Clase 37 y 42	Registro N° 678.185 Marca mixta: MP METALURGICAS DEL PACIFICO Clase 37 
	Registro N° 934.247 Marca denominativa: MP MERCADO DE PLATAFORMAS Clase 37
Semejantes; inductiva en error. TDPI revoca parcial.	

La sentencia de primera instancia ratificó la observación de fondo y rechazó la marca solicitada para la clase 37, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto ella presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con los signos citados “MP METALURGICAS DEL PACIFICO” y “MP MERCADO DE PLATAFORMAS”, todo lo cual, de concederse la marca, habría inducido en toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se intentaba distinguir. En lo demás, por aplicación del principio de especialidad de las marcas, concedió la marca para distinguir los servicios solicitado en la clase 42.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI. En efecto, revocó lo resuelto respecto de la marca fundante del rechazo de oficio “MP METALURGICAS DEL PACIFICO” habida consideración que ésta se encontraba caducada sin constar su posterior renovación, de modo que no podía ser considerada como fundante del mismo. Luego, confirmó lo resuelto en primera instancia respecto de la marca fundante del rechazo de oficio “MP MERCADO DE PLATAFORMAS”, ya que confrontada con el signo pedido fue posible apreciar que el vocablo “MP” era el elemento principal y distintivo determinante de ambas marcas, y que los complementos “MERCADO DE PLATAFORMAS” e “INGENIERÍA INDUSTRIAL” constituían conceptos genéricos y descriptivos de los servicios que se amparaban y pretendían, respectivamente, de modo que la concesión del signo habría sido inductiva en error o engaño para los usuarios en relación con la procedencia empresarial de los servicios requeridos. Agregó que ambos signos en conflicto presentaban relación de coberturas en tanto se referían a servicios de construcción de la clase 37. Finalmente, se señaló en la sentencia que la representación gráfica del signo pedido no lograba desvirtuar lo ya señalado, puesto que los usuarios se referirían a la marca pedida por las expresiones denominativas que la integran.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, considerando que los jueces de la instancia habían aplicado correctamente el derecho marcario en cuanto habían analizado la marca solicitada teniendo en consideración la apreciación global de ella, la primera impresión y el elemento principal que la conformaba. Por consiguiente, era correcta la apreciación de que la sigla “MP” constituía el elemento principal de ambas marcas, sin que los complementos denominativos y gráficos le otorgasen al pedido el grado de distintividad necesario para superar la identidad del elemento principal, puesto las frases “Ingeniería Industrial” y “Mercado de Plataformas” eran indicativas de los servicios que se pretendían o amparaban, respectivamente, de modo que la concesión de la marca habría dado lugar a error o engaño entre el público consumidor. Acordada con voto en contra, estándose por acoger el recurso, anular la sentencia recurrida y dictar una de reemplazo que desechase las observaciones de oficio y concediese registro para la marca pedida también en la clase 37, por estimar que los complementos eran suficientes para darle distintividad a la pedida, siendo diferente gráfica y fonéticamente con la fundante del rechazo, de modo que no habría sido inductiva en error o engaño entre el público consumidor.

ROL TDPI N° 607-2014

1818

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.008.900
Marca mixta: 1818
Clase 3
Carece de distintividad. TDPI revoca.

La sentencia de primera instancia rechazó la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la marca pedida, al estar compuesta del guarismo “1818”, constituía un conjunto que no cumplía con el requisitos de distintividad exigido por el artículo 23 inciso 2° del Reglamento de la Ley del ramo, según el cual este tipo de marcas deben ir acompañadas de alguna representación gráfica o diseño que le otorguen distintividad, elemento del cual carecía la marca requerida.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que, como ya lo ha señalado este Tribunal en otras ocasiones, no pueden registrarse los números del 0 al 9 como denominativos, porque permiten la construcción de todos los restantes números (infinitos) del sistema. Agregó que, en lo demás, los números son perfectamente registrables y fácilmente distinguibles unos de otros, porque cada uno de ellos representa una cuantía diversa, razonamiento que justificó el registro del guarismo “1818” como marca, toda vez que poseía características propias que le otorgaban distintividad y fisonomía particular.

ROL TDPI N° 2717-2014

CELLULAR SWISS ICE CRYSTAL

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.068.167
Marca denominativa: CELLULAR SWISS ICE CRYSTAL
Clases 3
Indicativo y consistente en el nombre de un Estado. TDPI revoca.

La resolución del INAPI rechazó la marca solicitada, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras a) y e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que consistía en el nombre de un Estado y resultaba indicativo y de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, señalando que la causal contenida en la letra a) del artículo 20 de la Ley del ramo lo que prohíbe es la inscripción como marca del nombre del Estado en forma aislada o como término único, lo cual no ocurría en la especie al adicionarse “CELLULAR” y “ICE CRYSTAL”. Además, el signo no era descriptivo, indicativo, ni de uso general en el comercio para la clase requerida, concluyendo que se trataba de un signo arbitrario y de fantasía para su ámbito de aplicación, susceptible de protección marcaria.

ROL TDPI N° 940-2015

PRICE FIRST

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.070.743 Marca denominativa: PRICE FIRST Clases 3, 9, 11, 16, 29, 30, 31 y 32
Indicativa. TDPI revoca.

La resolución del INAPI rechazó la demanda de oposición, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el signo pedido era indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, no presentaba carácter distintivo o describía aquellos a que debía aplicarse.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que el signo solicitado "PRICE FIRST", como conjunto, no era descriptivo, indicativo, ni de uso general en el comercio para las clases requeridas, ya que no describía los productos pedidos, de modo que se trataba de un signo meramente evocativo que sin llegar a describirlos era sugerente de su ámbito de aplicación.

ROL TDPI N° 925-2015

PRODIGIEUSE

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.032.607	Registro N° 936.863
Marca denominativa: PRODIGIEUSE	Marca denominativa: PRODIGY
Clase 3	Clase 3
Diferentes. TDPI confirma. CS rechaza casación.	

La resolución de primera instancia rechazó la solicitud, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto de la marca “PRODIGY”, de clase 3, por lo que era inductiva en error, confusión o engaño entre el público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos que se intentaban amparar.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por cuanto los sentenciadores apreciaron que el signo solicitado “PRODIGIEUSE” poseía una compleja pronunciación fonética en español, lo que implicaba pronunciarlo de modo similar a “PRODIGY”, lo cual era inductivo en confusión, error o engaño entre el público consumidor.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió, atendido que los sentenciadores del Tribunal *ad quem* arribaron a las conclusiones del examen directo de las marcas en conflicto, apreciando su compleja producción fonética para determinar la concurrencia de las causales de irregistrabilidad invocadas, la cual no es una conclusión proveniente del examen de la prueba producida en las instancias, cuyo acierto o desacierto no debía ser revisado por la Corte según la norma contenida en el artículo 16, que establece las reglas de la sana crítica como sistema de apreciación de la prueba en esta materia, sino examinando directamente si la marca solicitada en relación a la previamente inscrita quedaba comprendida o no por alguna de las causales de irregistrabilidad que se daban por concurrentes en la sentencia impugnada, esto es, letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo. En ese orden de consideraciones, la Corte discrepó de lo razonado por los jueces recurridos, pues los signos en conflicto no podían calificarse como iguales o gráfica o fonéticamente semejantes, teniendo en cuenta que el segmento final "GIEUSE" de la primera se contraponía al segmento final "GY" de la segunda, lo que claramente daba cuenta de voces de idiomas diversos (francés e inglés, respectivamente) y, por lo tanto, con distinta pronunciación, todo lo cual permitía calificar a la marca pedida, considerando toda la expresión que la conformaba, como suficientemente diferenciable e independiente para poder ser identificada y distinguida con claridad por los consumidores respecto de la previamente concedida. En consecuencia, la Corte anuló la sentencia recurrida y dictó sentencia de reemplazo, otorgando la marca solicitada.

ROL TDPI N° 1330-2014

BLAU BIOTECH

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.068.526 Marca denominativa: BLAU BIOTECH Clases 35	Registro N° 883.344 Marca mixta: BLAU Clase 35
	
Semejantes. TDPI confirma. CS acoge casación.	

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la marca solicitada presentaba semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con aquella fundante del rechazo de oficio, siendo inductiva en error o confusión respecto de la procedencia empresarial de los servicios pretendidos en la clase 35.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, considerando que el elemento principal y determinante de los signos en conflicto era “BLAU”, de modo que los conjuntos no eran capaces de diferenciarse adecuadamente, por lo que la concesión del signo requerido habría dado lugar a confusión, error o engaño respecto de sus elementos denominativos entre el público consumidor.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió, atendido que el complemento “BIOTECH” de la marca pedida lograba otorgarle suficiente diferenciación desde el punto de vista denominativo y, en el aspecto gráfico, también, se diferenciaban al ser la empadronada una marca mixta que en su gráfica no contaba con componentes relativos a la actividad farmacéutica a la que apuntaba la pedida. Asimismo, tampoco se producía confusión, error o engaño, por cuanto la marca requerida contemplaba la expresión “BIOTECH”, que daba una noción de los servicios que se prestarían, relacionados con el área farmacéutica y la tecnología aplicada en biología, a diferencia de la registrada que se relacionaba con servicios de marketing, representación de productos publicitarios y venta de productos por internet, lo cual la diferenciaba conceptualmente de esta última. Por consiguiente, anuló la sentencia del TDPI y dictó la correspondiente sentencia de reemplazo, señalando que se trataba de un signo con carácter distintivo y, por ende, admisible a registro.

ROL TDPI N° 1467-2014

AFP M MODELO DE INNOVACIÓN

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

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición
Solicitud N° 869.643 Marca mixta: AFP M MODELO DE INNOVACIÓN Clases 36 	Registro N° 970.425 Marca denominativa: ADMINISTRADORA DE CREDITO MODELO Clase 36 Registro N° 1.019.561 Marca denominativa: ADMINISTRADORA DE CREDITO MODELO Clases 9 y 16
	Marca fundante de la observación de fondo Registro N° 970.425 Marca denominativo ADMINISTRADORA DE CREDITO MODELO Clase 36
Semejantes; induce a error. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia acogió parcialmente la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 3° y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y ratificó la observación de fondo, basada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del mismo artículo, por cuanto advirtió que el signo pedido presentaba semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente, toda vez que compartían el elemento principal “MODELO”, sin que los complementos lograsen crear signos distintivos. Lo anterior, sumado a la estrecha relación entre los ámbitos de protección de las marcas en pugna, iba a ser inductivo en error o confusión entre el público consumidor en cuanto a la procedencia, la cualidad o el género de los servicios que se querían distinguir. En cuanto a la causal de la letra g) inciso 3° invocada en la demanda de oposición, el Instituto se pronunció por su rechazo, atendido que los antecedentes aportados para acreditar la fama y notoriedad de la marca “ADMINISTRADORA DE CREDITO MODELO” eran insuficientes para configurarla en la especie.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, atendida la limitación de cobertura efectuada por la solicitante para distinguir únicamente “administradora de fondo de pensiones”, de la clase 36, concediéndola como conjunto para dichos servicios. Por lo

demás, entre las marcas en pugna existían diferencias gráficas y fonéticas determinantes gracias a los complementos de cada una, los que permitirían su coexistencia pacífica en el mercado sin inducir en confusión, error o engaño en el público consumidor.

ROL TDPI N° 1420-2015

MOTOR DOO

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

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y la observación de fondo
Solicitud N° 1.007.659 Marca mixta: MOTOR DOO Clase 35	Registro N° 888.920 Marca denominativa: DOO Clase 35
	
Semejantes; induce a error. TDPI confirma.	

La sentencia de primera instancia acogió parcialmente la demanda de oposición, desechando únicamente las infracciones denunciadas de la letra g) incisos 1° y 3°, acogiendo las demás y ratificando la observación de fondo, fundadas en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el signo pedido coincidía idénticamente con la marca inscrita a nombre del acto, sin que la adición en ella del elemento “MOTOR” fuese suficiente para darle suficiente fisonomía e individualidad frente al signo registrado por el actor, a lo cual se sumaba la estrecha relación de los servicios en la clase 35, de modo que su concesión iba a ser inductiva en error o confusión entre el público consumidor respecto de la verdadera procedencia de los servicios solicitados.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, atendido que el signo oponente se apreciaba, en su conjunto, como un signo independiente dentro de la estructura del signo presentado a registro, unido a la relación de coberturas existentes.

ROL TDPI N° 1041-2015

NALONA

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

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y de la observación de fondo
Solicitud N° 1.066.102 Marca denominativa: NALONA Clase 5	Registro N° 948.941 Marca denominativa: NAXONA Clase 5
Semejantes. TDPI confirma.	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición y ratificó la observación de fondo, rechazando la marca pedida, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto ésta presentaba semejanzas determinantes con el signo inscrito, sin que el reemplazo de la letra “X” por la letra “L” en la solicitada hubiese resultado suficiente para crear un signo distintivo, de modo que su concesión era inductiva en toda clase de errores o confusiones entre el público consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, sosteniendo la argumentación de la sentencia recurrida.

ROL TDPI N° 682-2015

AUTOSHOPPING

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

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

Marca solicitada	
Solicitud N° 975.021 Marca mixta: AUTOSHOPPING Clase 35	
Descriptiva. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición y ratificó la observación de fondo formulada, fundadas en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que se consideró la marca pedida era carente de distintividad, ya que se componía del término “AUTO” (abreviatura de automóvil) y de la expresión “SHOPPING” (término del idioma inglés que traducido al español quiere decir “ir de compras”), lo cual ponía de manifiesto que el conjunto solicitado resultaba abiertamente descriptivo de la cualidad de los servicios que pretendía proteger en la clase 35 -esto era, servicios de importación, exportación, representación, compra y venta al por mayor y al detalle, incluyendo su comercialización electrónica, de vehículos de locomoción terrestre, aérea o acuática y de maquinarias, sus repuestos, partes y accesorios, entre otros que se mencionaban en la cobertura-, sin que contase con otro elemento diferenciador.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que el conjunto presentado a registro, si bien poseía una aproximación a una idea conceptual como la descrita, no tenía un significado preciso que lo hiciera descriptivo o identificativo de un servicio determinado, de modo que no vulneraba las prohibiciones de las letras e) y f) del mencionado artículo 20.

ROL TDPI N° 618-2015

RASPE CASINO DE POLLA

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

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición
Solicitud N° 805.221 Marca denominativa: RASPE CASINO DE POLLA Clase 41	Registro N° 815.783 Marca denominativa: RASPE CASINO DE LOTERIA Clases 38 y 41 Registro N° 815.785 Marca denominativa: RASPE SUPER CASINO DE LOTERIA Clases 38 y 41
	Marca fundante de la observación de fondo
	Registro N° 815.783 Marca denominativa: RASPE CASINO DE LOTERIA Clases 38 y 41
Semejantes. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición y ratificó la observación de fondo, fundadas en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que los signos en controversia presentaban semejanzas gráficas y fonéticas, de modo que la concesión de la marca pedida daría motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor en cuanto a la procedencia de la cobertura pretendida.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, por cuanto las marcas en conflicto se componían de un elemento genérico para la cobertura pedida, esto es “RASPE CASINO”, así como de otros elementos distintivos, que eran “DE POLLA” y “DE LOTERIA”, los que conformaban conjuntos que cumplían los requisitos para constituirse en marca comercial, distinguiéndose entre sí. Ello satisfacía el artículo 19 bis C) de la Ley de Propiedad Industrial que establece la posibilidad de integrar elementos genéricos a la marca, con tal que se otorguen con protección al conjunto.

ROL TDPI N° 1891-2014

NOVIA ILUSION

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

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y de la observación de fondo
Solicitud N° 1.061.079 Marca mixta: NOVIA ILUSION Clases 35	 Registro N° 1.011.803 Marca denominativa: ILUSION Clase 25
Fama y notoriedad; semejantes e inductiva en error. TDPI revoca parcialmente.	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 1° y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y ratificó la observación de fondo formulada con base en los artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1° de la misma Ley, rechazando la marca solicitada para determinados servicios de la clase 35, a saber: “servicios de comercialización al por mayor y al detalle, a través de catálogos, internet y en terreno de vestidos de novia”. Lo anterior, puesto que el actor acreditó haber sido el creador y titular de registros previos y vigentes en el extranjero de la marca “ILUSION” para productos de la clase 25, contando con registro en Chile que distingue “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, vestimenta en general”, de la clase 25. Además, los signos en pugna presentaban semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, ya que el segmento “NOVIA” en la solicitada no resultaba suficiente para crear un signo distintivo, de modo que su concesión habría sido inductiva en error o confusión respecto a la procedencia, la cualidad o el género de los servicios que se intentaban proteger. No obstante, se concedió la marca respecto del resto de la cobertura pedida por aplicación del principio de especialidad marcaria contemplado en el artículo 23 de la Ley del ramo, esto es, para “servicios de comercialización al por mayor y al detalle, a través de catálogos, internet y en terreno de productos de la clase 14, 18, 20 y 21”, de la clase 35.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI, atendido que no estimó configurada la causal de la letra g) inciso 1° de la Ley N° 19.039, ya que el oponente con la documentación presentada sólo logró acreditar la existencia registral de su marca, pero no la fama y notoriedad que pretendía en el extranjero para distinguir servicios de la clase 35 relativos a los vestidos de novia de la clase 25. Se mantuvo en lo demás el rechazo de la marca por las otras causales de irregistrabilidad invocadas por el actor.

TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC

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

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y de la observación de fondo
Solicitud N° 1.034.802 Marca mixta: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC Clase 39	Registro N° 1.015.027 Marca denominativa: TCC TERMINAL CHILE CENTRAL Clase 39
	
Semejantes. TDPI confirma. CS rechaza casación.	

La sentencia de primera instancia confirmó la demanda de oposición y ratificó la observación de fondo, fundadas en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto los signos en controversia presentaban una configuración confundible desde el punto de vista gráfico y fonético, ya que no se advertían en la marca solicitada elementos que al confrontarla con el signo invocado por el actor permitieran distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia, de modo que su concesión era inductiva en error o confusión entre el público consumidor en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que, a pesar de la limitación de cobertura efectuada por el solicitante en esta instancia procesal, lo central del conflicto de autos era el hecho que la sigla “TCC”, que conformaba la marca oponente, estaba enteramente contenido en la marca mixta solicitada, sin que los restantes elementos fueran suficientes para diferenciar los signos, puesto que en el solicitado la sigla “TCC” también era el centro distintivo y más destacado, de modo que la identidad en el elemento central de los signos y la relación de coberturas era motivo de confusión, error o engaño en el público usuario.

ROL TDPI N° 118-2015

HT HIDRATEC SISTEMAS OLEOHIDRAULICOS

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

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición y de la observación de fondo
Solicitud N° 1.033.698 Marca mixta: HT HIDRATEC SISTEMAS OLEOHIDRAULICOS Clase 35 y 37	 Registro N° 955.949 Marca denominativa: HT HIDROTECNICA Clase 35 Registro N° 955.948 Marca denominativa: HT HIDROTECNICA Clase 37
Semejantes. TDPI confirma.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición y reconsideró la observación de fondo, fundadas en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto los signos en conflicto presentaban semejanzas gráficas y fonéticas, sin advertirse en la marca solicitada elementos que al confrontarla con el signo invocado por el actor, “HT HIDROTECNICA”, permitieran distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia, lo cual sería motivo de errores o confusiones entre el público consumidor en cuanto a la procedencia de la cobertura que se pretendía distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, puesto que el centro distintivo de los signos en conflicto era el segmento “HT”, que se presentaba idéntico, con el agregado de su relación de coberturas. Asimismo, consideró que la inducción en confusión, error o engaño se producía entre los elementos denominativos de los signos al hacerse publicidad de ellos por medios verbales, pues los consumidores no contarían con los elementos figurativos para contribuir a la diferenciación.

ROL TDPI N° 195-2015

TARJETA FAMILY CARD

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

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.033.605 Marca mixta: TARJETA FAMILY CARD Clase 36
Descriptivo. TDPI confirma.

La sentencia de primera instancia rechazó la solicitud marcaria, acogiendo la oposición y ratificando la observación de fondo, fundadas en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, señalando que el signo pedido, analizado como conjunto, carecía de distintividad, al estar conformado, por una parte, por la palabra “TARJETA”, la cual, según el diccionario de la Real Academia Española, significa “pieza rectangular, de cualquier material, que lleva algo impreso o escrito, la cual es emitida por bancos, grandes almacenes y otras entidades, y que permite a su titular el pago sin dinero en efectivo o el acceso al cajero automático” y, por otra, de la expresión “FAMILY CARD”, cuya traducción del idioma inglés al español quiere decir “tarjeta de familia o tarjeta familiar”, todo lo cual dejó de manifiesto que el conjunto solicitado resultaba abiertamente descriptivo de la cualidad de los servicios que pretendía distinguir, sin que contara con otro elemento o segmento que lograra dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, argumentando que: “la traducción efectuada por el INAPI de la marca presentada a registro, estimándola una significación totalmente deducible por el público medio consumidor e indicativa de la destinación de los servicios a distinguir. En el mismo sentido anterior, el registro previo indicado por el solicitante (FAMILY CARD BICE) en apoyo de su pretensión, no permite variar lo observado, porque aquella posee el elemento ‘BICE’, que le da distintividad.”

ROL TDPI N° 116-2015

KARINOL

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

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y de la observación de fondo
Solicitud N° 1.031.111 Marca mixta: KARINOL Clase 5	Registro N° 926.851 Marca denominativa: CADINOL Clase 5
Semejantes; induce en error. TDPI confirma.	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición y ratificó la observación de fondo formulada en autos, fundadas en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que los signos en conflicto presentaban semejanzas determinantes, ya que ni la variación de la letra “C” inicial por la letra “K”, ni el reemplazo de la letra “D” por la letra “R” en la marca pedida, resultaban suficientes para crear un signo distintivo, lo cual, sumado a la relación entre los ámbitos de protección de las marcas en pugna, permitieron presumir que, de otorgarse la pedida, no podrían coexistir pacíficamente en el mercado, y que daría origen a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los productos que se buscaba distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por cuanto apreciaron semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto, especialmente por el orden de las letras y estructura de cada cual, donde la diferencia que se derivaba del reemplazo de la letra “D” por “R” era insuficiente para distinguir los signos entre sí.

ROL TDPI N° 115-2015

PULLMANTUR S.A.

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

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y de la observación de fondo
Solicitud N° 1.035.301 Marca mixta: PULLMANTUR S.A. Clase 38	Registro N° 832.188 Marca denominativa: PULLMAN BUS Clase 38
	
Semejantes. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición y ratificó la observación de fondo, fundadas en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto las marcas en litigio presentaban semejanzas gráficas y fonéticas, sin que el signo pedido comprendiese otros elementos para distinguirla adecuadamente, de modo que su concesión se estimó inductiva en error o confusión entre el público consumidor, respecto de la procedencia de la cobertura que se intentaba distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que las marcas en conflicto se componían de elementos comunes con significados conocidos, de modo que la distintividad se lograba por su conformación como conjunto, los cuales eran distinguibles y posibles de diferenciarse por el público consumidor en el evento de coexistir en el mercado.

ROL TDPI N° 2706-2014

GRUS DE ALCOHUAZ

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

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y de la observación de fondo
Solicitud N° 1.041.400 Marca denominativa: GRUS DE ALCOHUAZ Clase 33	Registro N° 1.023.579 Marca mixta: ALCOHUAZ Clase 33
Semejantes. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición y ratificó la observación de fondo, fundadas en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el signo pedido presentaba semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con el signo registrado por el oponente, de modo que de otorgarse la marca pedida ello daría motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor en cuanto a la procedencia, la calidad o el género de los productos solicitados.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que el signo pedido “GRUS DE ALCOHUAZ”, al estar conformado en su inicio por la expresión de fantasía “GRUS” y la preposición “DE”, constituía un conjunto con distintividad y diferenciación suficiente para ser merecedor de protección marcaría, sin que su coexistencia fuere inductiva en confusión, error o engaño en los consumidores en cuanto a la procedencia empresarial.

ROL TDPI N° 163-2015

SANIFOOT

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

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de la oposición y de la observación de fondo
Solicitud N° 1.039.562 Marca denominativa: SANIFOOT Clase 5	Registro N° 1.075.087 Marca denominativa: SANIFOOD Clase 5
Semejantes. TDPI confirma.	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición y ratificó la observación de fondo, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto los signos en controversia presentaban semejanzas gráficas y fonéticas, de modo que su concesión sería inductiva en error o confusión entre el público consumidor respecto de la procedencia de la cobertura pretendida.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, puesto que las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos en conflicto no se ven diluidas por el hecho de poseer las terminaciones “FOOT” y “FOOD” diferente significado, lo cual se estimó inductivo en confusión, error o engaño en el público consumidor.

ROL TDPI N° 185-2015

LA CHOCOLATERIA

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

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.040.978 Marca denominativa: LA CHOCOLATERIA Clase 35 Servicios de publicidad, por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de productos y servicios; producción de eventos con fines comerciales o publicitarios; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Carece de distintividad e induce a error. TDPI revoca.

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición y ratificó la observación de fondo, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la marca perdida carecía de distintividad en relación con la cobertura “producción de eventos con fines comerciales”, ya que según el Diccionario de la Real Academia “chocolatería” significa “casa donde se fabrica y se vende chocolate”, que es usual en el mercado de productos y servicios alimenticios, de modo que correspondía a una expresión de uso general en el comercio e indicativa de la naturaleza de los servicios pretendidos. Además, era inductiva respecto del resto de la cobertura de la clase 35, a saber “servicios de publicidad, por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de productos y servicios; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, por cuanto tales servicios no dicen relación alguna con el ejercicio de la fabricación de chocolate y sus derivados, de modo que su concesión iba a ser inductiva en error o confusión.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que el signo resultaba arbitrario y distintivo para los servicios que se intentaban amparar, pues no indicaba la naturaleza de los servicios, no siendo usual en el mercado para el espectro pretendido por el solicitante, ni tampoco se apreció que fuera inductiva en error o confusión en el público usuario

ROL TDPI N° 1051-2015

NOVARIS

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

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.077.689 Marca denominativa: NOVARIS Clase 42	Registro N° 867.333 Marca denominativa: NOVARTIS Clases 1, 5, 9, 29, 30 y 32
	Marca fundante de la observación de fondo
	Registro N° 839.939 Marca mixta: NOVAIRIS Clases 35 y 42
	
Semejantes con NOVAIRIS; rechaza oposición. TDPI revoca parcial.	

La sentencia de primera instancia rechazó de oficio la marca pedida, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto estimó que presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con la marca “NOVAIRIS”, de modo que su coexistencia pacífica en el mercado era imposible. En cuanto a la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 1° y 3° y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, fue enteramente rechazada, con base en que estimó “NOVARTIS” y “NOVARIS” diferentes gráfica y fonéticamente y, por lo tanto, no inductivas en error o confusión en el público consumidor, por lo que no se reunían los requisitos exigidos para configurar las causales invocadas; además, la marca solicitada lo era para campos operativos distintos y no relacionados con los del signo oponente –la clase 42, que no protege el signo oponente–, aplicando al efecto el principio de especialidad marcaria.

Revisada en alzada, el TDPI recovó parcialmente lo resuelto por el INAPI, en cuanto acogió la causal de irregistrabilidad contenida en el letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley del ramo, considerando que entre las marcas en conflicto existían semejanzas gráficas y especialmente fonéticas y que la oponente logró acreditar en autos la fama y notoriedad de su marca, mediante registros en el extranjero y otros documentos aportados al proceso.

ROL TDPI N° 1021-2015

AOP APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE

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

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

<p>Marca solicitada</p> <p>Solicitud N° 962.503</p> <p>Marca mixta: AOP APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE</p> <p>Clases 9, 32, 33 y 34</p>	
<p>Alude a D.O. y es inductiva en error. TDPI confirma.</p>	

La sentencia de primera instancia acogió parcialmente la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y ratificó la observación de fondo, basada en la causal del literal e) de la norma citada, ya que el signo pedido correspondía a una Denominación de Origen Protegida, cuyo uso está restringido a aquellos términos o signos que han sido reconocidos como tales por el INAPI, de conformidad con el artículo 103 de la Ley de Propiedad Industrial.

En consecuencia, desde el punto de vista del sistema del derecho de propiedad industrial “A.O.P. APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE” constituía un conjunto no susceptible de apropiación por un particular para distinguir los productos mencionados, debiendo quedar libre para que todos quienes previamente han registrado una expresión o signo como denominación de origen. Así, la marca pedida, también, incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra f) del mencionado artículo 20, por ser inductiva en error al público consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que compartió en su totalidad los fundamentos de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

ROL TDPI N° 23-2015

P PRESSURE

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de demanda de oposición
Solicitud N° 1.052.621 Marca mixta: P PRESSURE  Clases 7 Compresores de refrigeración de uso industrial; compresores para electrodomésticos, compresores para refrigeración.	Registro N° 768.440  Marca figurativa: Clase 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; cerrajería y ferretería metálica; cañerías y tubos metálicos; cajas de caudales; artículos de metal común no incluidos en otras clases; minerales Registro N° 768.437  Marca figurativa: Clase 39 Servicios de transporte y almacenaje de todo tipo de mercaderías.
Aplica principio de especialidad. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 1° y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto consideró los ámbitos de protección de las marcas en conflicto diferentes y no relacionados, aplicando el principio de especialidad, de modo que tampoco advirtió posibilidad de error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir. Por último, desechó la infracción al artículo 20 letra g) inciso 1° de la Ley N° 19.039, puesto que el actor no aportó documentos que acreditasen ser titular de registros vigentes en el extranjero en relación a la marca etiqueta  en la clase 7.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que de la comparación de la etiqueta del oponente  y del solicitante  se advierten semejanzas figurativas derivadas de la utilización de los mismos trazos y distribución de la figura de las flechas curvas, de manera que siendo estos elementos similares inducirían en confusión, error o engaño en el público consumidor. Agregó que el hecho que los registros oponentes lo sean para distinguir productos de la clase 6 y servicios de la clase 39, no superaba las semejanzas en sus elementos figurativos y, en consecuencia, tampoco el

principio de especialidad de las marcas, por cuanto su impresión gráfica siempre se asocia por el consumidor a su titular original, sin distinguir o diferenciar por los productos o servicios que la etiqueta o la publicidad rotule.

ROL TDPI N° 1088-2015

MONTICELLO PROPIEDADES

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.038.377 Marca mixta: MONTICELLO PROPIEDADES Clases 36	 Registro N° 930.071 Marca denominativa: MONTICELLO Clase 35
Aplica principio de especialidad. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto estimó aplicable el principio de especialidad marcaria, al ser el ámbito de protección de la marca pedida diferente y no relacionado con los campos operativos del signo oponente y, por lo anterior, tampoco advirtió que pudiera ser inductivo a error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que existía cuasi identidad entre los elementos denominativos de los signos en conflicto, ya que el elemento central y distintivo era el segmento “MONTICELLO”, sin que la adición de la palabra “PROPIEDADES” en el presentado a registro fuese suficiente para distinguirlos, sino que más bien daba la idea de una división de negocios vinculada a propiedades de la misma familia de marcas “MONTICELLO”, vulnerando las prohibiciones alegadas. Ello en consideración, además, a la relación de coberturas existentes, ya que el registro del oponente distingue, entre otros, “distribución y difusión de material publicitario, importación y exportación con representación de todo tipo de productos, asesoría, en la dirección de negocios, promoción de venta para terceros y servicios de compra y venta al público de toda clase de productos”, de la clase 35, dentro de los cuales quedaban comprendidos los servicios de clase 36 que pretendía el solicitante.

ROL TDPI N° 1091-2015

FORTALEZA

Demanda de oposición N° 2: artículo 20, letras g) inciso 3°, f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición N° 2
Solicitud N° 1.047.233 Marca denominativa: FORTALEZA Clases 1	Registro N° 875.482 Marca denominativa: FORTALEZA Clase 39
No acredita fama y notoriedad; aplica principio de especialidad. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición N° 2, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras g) inciso 3°, f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto estimó que la amplitud de la cobertura del registro oponente, en oposición a la especificidad de la cobertura pedida para el registro del solicitante, hacía que el ámbito de protección de las marcas en pugna fuera diferente y no relacionado, pudiendo coexistir pacíficamente. En efecto, la marca pedida lo era para “productos químicos para la ciencia y la fotografía, así como para la horticultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria; con excepción de químicos destinados a la industria, a la agricultura y a la silvicultura; abonos para la tierra artificial y natural”, de la clase 1, en tanto que la del registro oponente comprende “servicios de distribución de todo tipo de productos; servicio de transporte en general y por cualquier medio, con exclusión de servicios de distribución y transporte de agua”, de la clase 39. Además, señaló que el oponente no habría aportado pruebas suficientes para acreditar la fama y notoriedad de la marca fundante de la demanda de oposición, de manera que no se reunían los requisitos para configurar la causal de la letra g) inciso 3° de la norma citada. En consecuencia, tampoco se consideró el signo pedido como inductivo en error, confusión o engaño en relación al género, la cualidad o el origen de los productos a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que estimó que existía identidad entre el signo solicitado y aquel fundante de la oposición N° 2, de modo que era manifiesta la posibilidad de confusión, error o engaño en el público consumidor, a lo cual agregó que la cobertura del registro oponente cubría y se extendía a los productos de la clase 1 buscados amparar por la solicitante, de manera que había tanto relación de coberturas como identidad entre los rótulos, lo cual vulneraba lo dispuesto en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

NEXTCOM PERISCOPE

Demanda de oposición: artículo 20, f), g) incisos 1° y 3° y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.048.012 Marca mixta: NEXTCOM PERISCOPE Clases 9 y 35	Solicitud N° 874.374 Marca denominativa: NEXT Clase 14 Solicitud N° 874.375 Marca denominativa: NEXT Clase 18 Solicitud N° 874.376 Marca denominativa: NEXT Clase 25 Solicitud N° 995.281 Marca denominativa: NEXT KIDS Clase 35 Solicitud N° 995.280 Marca denominativa NEXT KIDS Clase 25
Diferentes; no acredita fama y notoriedad. TDPI confirma.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) incisos 1° y 3° y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que respecto de los registros de la marca “NEXT” señaló que éstos se encontraban denegados, por lo que no se reunían los requisitos para configurar la causal de la letra h) del mencionado artículo y, respecto de los registros correspondientes a la marca “NEXT KIDS”, señaló que se advertían diferencias gráficas y fonéticas que otorgaban a cada conjunto fisonomía e identidad propia, por lo que podían coexistir pacíficamente en el mercado. En consecuencia, tampoco advirtió cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir. Finalmente, respecto de la causal de la letra g) del artículo 20 de la Ley del ramo, estimó insuficientes las pruebas aportadas por la oponente para acreditar la fama y notoriedad de su signo en el extranjero, careciendo de registros en Chile, de modo que no se reunían los requisitos para configurar las causales invocadas de los respectivos incisos 1° y 2° de dicha disposición.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que el conjunto presentado a registro poseía elementos que le permitían distinguirse claramente de las marcas de la oponente, ya que el segmento “NEXT” no era perceptible como marca independiente en “NEXTCOM PERISCOPE”, sino que se diluía dentro de su estructura.

GALA

Demanda de oposición N° 3: artículo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición N° 3
Solicitud N° 1.021.349 Marca denominativa: GALA Clase 29	Registro N° 1.016.003 Marca denominativa: GALAK Clase 29 y 30 Registro N° 1.041.279 Marca denominativa: GALAK Clase 30
Aplica principio de especialidad marcaria.	
TDPI confirma, discrepando en los motivos para resolver.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición N° 3, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto estimó aplicable el principio de especialidad marcaria, atendido que los ámbitos de protección de la marca solicitada, que pretendía distinguir “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestible”, de clase 29, era diferente y no relacionado con los campos operativos del signo oponente, que protege “leche y productos lácteos” en la clase 29 y “helados y hielo” y “chocolates, bizcochos, galletas, tartas, barquillos, confitería helada, cereales y productos a partir de cereales” en la clase 30. En consecuencia, tampoco advirtió cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, pero discrepó en los motivos para resolver, puesto que había relación de coberturas entre los signos “GALA” y “GALAK”, especialmente en lo que se refería a leche y productos derivados, de la clase 29. Por lo tanto, consideró que correspondía analizar la existencia de diferencias gráficas o fonéticas entre ellos, ante lo cual la incorporación de la letra “K” al final del signo oponente, le imprimía una fuerte terminación, conformando una unidad distinta, de modo que la concesión del pedido no sería inductiva en confusión, error o engaño.

ROL TDPI N° 75-2015

ASIENTA

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.049.031 Marca mixta: ASIENTA Clases 20	Registro N° 835.260 Marca mixta: ASENTI Clase 20 
	Registro N° 811.416 Marca mixta: ASENTI HOME Clase 20 
	Registro N° 835.265 Marca mixta: ASENTI INTENSIVE Clase 20 
	Registro N° 811.417 Marca mixta: ASENTI OFFICE Clase 20. 
Diferentes. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto estimó que las marcas en conflicto eran diferentes, configurando signos con identidad y fisonomía propia, de manera que tampoco advirtió posibilidad de error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que entre las marcas en conflicto “ASIENTA” y “ASENTI” existían semejanzas gráficas y fonéticas, ya que el intercambio de la vocal “l” en la estructura de la marca solicitada y la agregación de la letra “A” al final de ésta no le otorgaba suficiente diferenciación y distintividad respecto de la marca inscrita, de modo que su concesión sería inductiva en confusión, error o engaño acerca de la procedencia empresarial de los productos a distinguir, considerando, además, que la oponente es titular de una familia de marcas “ASENTI”, aumentando la posibilidad de confusión, error o engaño.

ROL TDPI N° 1161-2015

PALMAS DE PEÑAFLOR

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.034.454 Marca denominativa: PALMAS DE PEÑAFLOR Clases 35	Registro N° 857.710 Marca denominativa: LAS PALMAS Clase 35
Diferentes. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto advirtió diferencias gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto, por cuanto sus complementos eran suficientes para conformar conjuntos de fisonomía e identidad propia, de modo que no advirtió tampoco cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión, respecto de la cualidad, el género o el origen de la cobertura solicitada.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, atendido que la adición del segmento “DE PEÑAFLOR” en la marca pedida no era suficiente para conformar un conjunto distintivo, ya que el ilativo “DE” sólo indicaba pertenencia o ubicación, conformando una frase que indicaba que las Palmas está ubicada en Peñafior, todo lo cual llevaba a concluir que los signos se vinculaban y asociaban en su connotación, no pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado.

ROL TDPI N° 1268-2015

POLO RACING ELEGANCE

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.040.562 Marca mixta: POLO RACING  ELEGANCE Clase 41	Registro N° 783.419 Marca denominativa: POLO Clase 25 Registro N° 964.669 Marca denominativa: POLO BY RALPH LAUREN Clase 25 Registro N° 979.710 Marca etiqueta: Clase 25  Registro N° 1.057.595 Marca etiqueta: Clase 28 
Diferentes; no induce en error. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad del artículo 20, letras f) y h) inciso 1°, de la Ley N° 19.039, por cuanto las marcas denominativas del actor, de clase 25, eran diferentes y no relacionadas en sus campos operativos con la marca solicitada en autos, y aplicó al efecto el principio de especialidad marcario. Respecto de los registros etiqueta de la oponente, señaló que aun cuando los signos compartían la figura de un hombre en un caballo jugando polo, ese sólo hecho no otorgaba al titular protección sobre todas las formas posibles de representar esa figura, y apreció que el diseño pedido era claramente diferente en cuanto a sus complementos, estructura, orientación y forma, de modo que se lograba un signo con suficiente fuerza diferenciadora como para ser reconocido por el público consumidor, de modo que era posible su coexistencia pacífica en el mercado. Por lo demás, no advirtió cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o en confusión respecto de la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto; consideró que tanto el elemento denominativo “POLO”, como la figura de un jinete jugando polo, gozaban de fama y notoriedad, en especial en el área de la vestimenta deportiva, los cuales se encontraban incorporados de manera destacada en la marca solicitada, por lo que de concederse el signo pedido se generaría confusión, error o engaño, riesgo que se veía acrecentado por la incorporación del segmento “ELEGANCE” –que significa “elegancia” al castellano-, pues indicaba una característica o una cualidad asociada a la cobertura del oponente. Finalmente, indicó que no obstante no existir una directa relación de coberturas entre las

marcas en conflicto, el hecho que la oponente gozara de fama y notoriedad rompía el principio de especialidad consagrado en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial.

ROL TDPI N° 2630-2014

VITALIS

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.013.571 Marca mixta: VITALIS Clase 29 Aceite de oliva comestible; aceite de pepa de uva comestible; aceites y grasas comestibles.	Registro N° 776.501 Marca denominativa: REVITALIS Clase 29 Productos lácteos en general, tales como proteína láctica, suero de leche, suero de queso en polvo; leche en todas sus formas, fresca y en estado natural; leche en polvo, mantequillas, quesos, yogurts, quesillo, crema de leche, requesones, natas de leche, leche conservada, condensada, evaporada en polvo y esterilizada; postres hechos a partir de leche o de crema de leche; sustitutos de la leche; leche de soya (sucedáneo de la leche), preparaciones proteicas para la alimentación hechas a partir de leche; substitutos de crema para el café y/o el té; mantequilla de maní; confituras, jaleas, mermeladas, gelatinas, compotas.
Diferentes; no inductiva en error. TDPI revoca. CS acoge casación.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que las marcas en litigio daban origen a signos independientes, poseedores de concepto propio, fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor, de modo que podían coexistir pacíficamente en el mercado, sin inducir en error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI recovó lo resuelto por el INAPI, estimando que el segmento “RE” en español, que viene a destacar el concepto que antecede, era un elemento insuficiente para considerar distintas a las marcas en conflicto y que, en atención a la relación de cobertura y semejanzas gráficas y fonéticas, los signos no podían coexistir pacíficamente en el mercado, siendo el pedido inductivo en confusión, error o engaño en el público consumidor.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió, anulando la sentencia recurrida y dictando la correspondiente de reemplazo, otorgando la marca pedida, puesto que consideró que en el caso de autos, para determinar la infracción denunciada respecto del artículo 20, letras f) y h) inciso 1°, de la Ley del ramo, debía evaluarse la relación de coberturas a fin de establecer o descartar una posible conexión, así como determinar, a continuación, el grado de coincidencia gráfica o fonética de las marcas en conflicto y, así, su potencialidad de confusión. Y a este respecto la Corte tuvo en

consideración la finalidad y naturaleza de los bienes, los canales de comercialización, los consumidores de los productos y si se trataba de empresas de rubros o áreas competitivas, con base en lo cual determinó que en el caso sub lite se carecía de conexión evidente de los ámbitos de protección, pues la pedida se solicitaba para distinguir aceites y grasas comestibles de la clase 29, en cambio, la marca del oponente distinguía en la misma clase productos lácteos y sus derivados, los que eran claramente diversos de los pretendidos por el solicitante, descartándose el conflicto o superposición de coberturas, ya que apelan a nichos de consumidores y rubros distintos de cada una de las partes.

Continuó señalando que dicho error determinó que en el fallo recurrido se haya errado en la aplicación de los preceptos invocados, lo que llevó a la Corte a invalidar dicha sentencia de segunda instancia. Así, la Corte concluyó que no existía una semejanza gráfica determinante entre las marcas “REVITALIS” y “VITALIS”, puesto que el prefijo “RE” que ostentaba la oponente permitía distinguir perfectamente las marcas en conflicto por el público consumidor, lo cual determinó que tampoco se la considerara inductiva en confusión.

ROL TDPI N° 1083-2014

L. LEROY

Demanda de oposición: artículo 20, letras f) y h), incisos 1° y 2°, Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 909.339 Marca mixta: L. LEROY Clases 14	 Registro N° 349.846 Renovación registro N° 564.722 Marca denominativa: LE ROY Clase 14 Registro N° 938.789 Marca denominativa: EL REY Clase 14
Diferentes; no induce a error. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° y 2° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, concediendo la marca pedida, por cuanto no advirtió semejanzas determinantes entre ellos que pudiesen impedir la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado, ya que sus complementos les dotaban de una identidad y fisonomía propia, sin configurarse la causal del inciso 1° letra h) de la norma citada. En cuanto a la causal del inciso 2° de la misma disposición, señaló que la prueba aportada al efecto no era suficiente para configurarla, ya que se trataba de boletas de venta de relojes “LEROY” emitidas por una persona distinta del oponente. Y, atendidas estas consideraciones, desestimó también la causal de la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo, ya que no advirtió cómo la marca pedida podía ser inductiva en error o confusión.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, debido a que el oponente y recurrente de autos acreditó haber sido creador, usuario y titular de la marca “LE ROY”, desde hace más de 20 años en Chile, en el rubro de joyería y relojes, así como titular actual de la marca “EL REY”, la cual traducida al francés literalmente es “Le Roi”, y del signo “LE ROI” (en virtud de fallo de este mismo Tribunal), las cuales distinguen los mismos productos de la clase 14, referidos a relojería, joyería, bisutería y metales preciosos. A lo anterior, sumaron la existencia de semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto, de tal manera que su concesión sería inductiva en error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

ROL TDPI N° 729-2015

NUEVA MIGA

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.076.303 Marca denominativa: NUEVA MIGA Clase 35	Registro N° 949.469 Marca denominativa: MIGA Clase 43 Registro N° 949.468 Marca denominativa: LA MIGA Clase 43
Aplica principio de especialidad marcaria. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, atendido que los ámbitos de protección de la marca solicitada era diferente y no relacionada con los campos operativos del signo del oponente y que correspondía aplicar el principio de especialidad marcaria, razón por la cual tampoco era inductiva en confusión o error en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que la marca solicitada “NUEVA MIGA” presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con las del oponente, “LA MIGA” y “MIGA”, ya que el adjetivo “NUEVA” no era suficiente para otorgarle suficiente diferenciación, de modo que su coexistencia iba a ser inductiva en error o confusión entre el público consumidor. Además, el Tribunal observó relación de cobertura entre los productos alimenticios como las empanadas y pizzas que se intentaban amparar y los servicios de procuración de los mismos por el oponente, descartando la aplicación del principio de especialidad contemplado en el artículo 23 de la Ley del ramo.

ROL TDPI N° 865-2015

SOMARRIVA

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

Marca solicitada
Solicitud N° 940.725
Marca denominativa: SOMARRIVA
Clase 33
No se configuran las causales de irregistrabilidad invocadas. TDPI revoca.

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición interpuesta por Matías Somarriva Labra, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras c) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por no concurrir los presupuestos para configurarlas. En efecto, respecto de la causal de la letra c) ya referida, señaló que el sentido y alcance de la expresión utilizada por el artículo en comento, por ser el nombre un atributo de la personalidad que sirve para distinguir legalmente a una persona de las demás, comprende tanto el nombre de pila como el patronímico, lo cual no se daba en el caso de autos respecto de la solicitud de inscripción del apellido Somarriva como marca comercial para distinguir “vinos y licores, especialmente pipeño, (con excepción a cervezas)”, de clase 33.

En cuanto a la causal de la letra k) de la citada norma, estimó que el hecho de que las partes se hayan visto enfrentadas en juicios en que el solicitante, señor Patricio Javier Contreras Eliz, ha tenido la calidad de querellado y condenado y en que el oponente, señor Matías Somarriva Labra, ha tenido la calidad de abogado patrocinante de la parte querellante en dichas causas, no permitía concluir que la solicitud de la marca “SOMARRIVA” incurriera en una actitud contraria a la competencia leal o a la ética mercantil.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, considerando que, de la prueba aportada en autos y apreciándola en conformidad a la sana crítica establecida por el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, era posible dar por configurados los presupuestos de las causales de irregistrabilidad invocadas por el oponente. Así, señaló que en el caso de la causal del literal c) de la norma en comento, ésta debe entenderse referida a la causal contenida en la letra f) del mismo artículo 20, ya que si bien el nombre se encuentra comprendido por el nombre propio y el patronímico de la persona natural, en autos existen claros antecedentes para estimar que existe un riesgo de error o engaño respecto de la procedencia de los productos que se pretenden proteger mediante la marca “SOMARRIVA”, pudiendo concluirse la existencia de una relación entre el actual solicitante y oponente, originada por dos demandas civiles y una querrela criminal que, aunque ajenos al conocimiento de este Tribunal, son relevantes por determinar la existencia de dicha relación. Asimismo, respecto de la causal contenida en la citada letra k), el Tribunal estimó que de los antecedentes que constaban en autos, acompañados por la oponente y no

impugnados por el demandado, permitían concluir la persistente actitud de mala fe de la peticionaria en relación con el Sr. Somarriva, donde lo infringido no eran los principios de competencia leal o ética mercantil, sino que de orden público, moral y buenas costumbres, los cuales engloban los primeros y que sancionan la mala fe en nuestro ordenamiento jurídico, de modo que cabía acogerla también en el caso sub lite.

ROL TDPI N° 2822-2014

GBM

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 963.480 Marca mixta: GBM Clase 36	Marca: GBM Clase 36
Marca oponente famosa y notoria; inductiva en error. TDPI revoca parcialmente.	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, rechazándola parcialmente respecto de la causal de la letra k) del citado artículo, por no haberse acreditado los supuestos de irregistrabilidad invocados para dicho literal. Así, respecto de la causal contenida en la letra g) de la Ley del ramo, señaló que el Tribunal se formó la convicción de que se cumplían los presupuestos por las copias de certificados de registros acompañados, especialmente el de México de clase 36, del año 2010, y que la demás documentación acompañada había acreditado que la marca gozaba de fama y notoriedad a la fecha de la solicitud de autos. A ello agregó que los signos en controversia eran idénticos, por lo que las marcas en pugna no podían coexistir pacíficamente en el mercado. Finalmente, respecto de la causal contenida en la letra f) de la norma citada, señaló que de concederse la marca pedida ello sería motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor en cuanto a la procedencia de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI. En efecto, discrepó de los fundamentos para aplicar la causal de irregistrabilidad contenida en la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya que la disposición exige registro previo en el extranjero para la misma clase de productos y fama y notoriedad anteriores a la solicitud nacional. Sin embargo, los documentos probatorios acompañados, a saber, el registro mexicano y la difusión de la marca mediante revistas, por sí solos no desacreditaban el mejor derecho alegado por el solicitante debido a su uso previo en Chile. En ese sentido, señaló que dicho uso previo fue acreditado mediante fotocopia de factura, coherente con el resto de los documentos originales presentados, de lo cual se presumió su veracidad conforme a la sana crítica, no obstante, la causal del art. 20 letra g) no se vence por el uso extra registral acreditado por el solicitante. En consecuencia, revocó la sentencia de primer grado respecto de la causal de irregistrabilidad de la letra f) de la citada norma, en cuanto la identidad en lo denominativo de los signos en actual pugna era una cuestión que no requería análisis, lo que confirmaba lo previamente razonado, no obstante no justificaba la aplicación de la letra f) ya referida, puesto que bajo el supuesto fáctico de uso en el extranjero debía darse aplicación preferente a la norma especial, como es la letra g) del artículo 20 de la Ley del ramo, disposición de excepción llamada a reconocer en Chile situaciones jurídicas que no tienen existencia material en nuestro país. Sentencia dictada

con prevención, por no compartirse las consideraciones respecto del literal f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

ROL TDPI N° 1733-2014

ECTOSAN

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.030.576 Marca denominativa: ECTOSAN Clase 5	Registro N° 1.032.571 Marca denominativa: EXTOSEN Clase 5
Diferentes. TDPI confirma.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto las marcas daban origen a signos independientes, poseedores de concepto propio, fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor, de modo que no se advirtió cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, agregando que en la clase 5, el segmento /ecto/ era frecuentemente usado, de manera que los signos se distinguían por sus respectivos complementos y el efecto que producían en el conjunto, conformando unidades diversas.

ROL TDPI N° 113-2015

DTD DEPRISAEXPRESS

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.028.427	Registro N° 874.387
Marca mixta: DTD DEPRISAEXPRESS	Marca denominativa: PRISA
Clase 39	Clase 39
Diferentes. TDPI confirma. CS rechaza casación.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por dar origen las marcas en litigio a signos independientes, poseedores de concepto propio que, por tanto, podían coexistir pacíficamente en el mercado, de modo que, tampoco, advirtió cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, compartiendo la totalidad de sus fundamentos.

ROL TDPI N° 1081-2014

ICBC

Demanda de oposición: artículo 20, letras f) y h) inciso 2°, Ley N° 19.039

Marca solicitada		Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 939.714 Marca mixta: ICBC Clase 36		Marca: ICB Servicios financieros y cambiarios.
Diferentes. TDPI confirma.		

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 2° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que si bien el oponente acreditó ser el creador de la marca “ICB” y su uso real y efectivo en territorio nacional, los signos presentaban diferencias gráficas y fonéticas que permitían su coexistencia pacífica en el mercado, sin advertirse cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión respecto de la cualidad o procedencia de los servicios a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, al apreciar los sentenciadores diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, ya que en materia de siglas debe estarse al conjunto de los elementos que la integran, por lo que apreciándose la marca solicitada “ICBC”, ésta incorporaba una letra “C” final que le otorgaba distintividad y diferenciación, unido a elementos de diseño y figurativos que acrecentaban dichas particularidades. Además, de la prueba acompañada, se apreciaba que el uso de la marca “ICB” iba adosada al concepto “INTER”, lo que fortalecía la distintividad de los signos, posibilitando su concurrencia mercantil, sin inducir en confusión, error o engaño entre el público consumidor respecto de los servicios solicitados.

ROL TDPI N° 2660-2014

G

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

Marca solicitada		Marca fundante de la demanda de oposición	
Solicitud N° 936.901 Marca mixta: G Clase 32		Registro N° 889.311 Marca mixta: G Clase 32	
Diferentes; letras son registrables con etiqueta. TDPI confirma. CS rechaza casación.			

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto se trataba de signos independientes, poseedores de concepto propio, sumado a que si bien el signo registrado posee la figura de una letra G, este hecho no otorga al titular de la marca inscrita protección sobre todas las formas posibles de representar esta letra. Así, tampoco se advirtió que el signo pudiera ser inductivo a error o confusión en relación con la cualidad, género u origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que las letras son posibles de registrar únicamente como signos mixtos, por lo que en el caso sub lite únicamente cabe considerar la comparación de los elementos figurativos de los mismos, respecto de los cuales estos sentenciadores no observan semejanzas en diseño, color y trazos que justifiquen dar cabida a los argumentos de la apelante.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, atendido que la sana crítica, establecida en el artículo 16 de la Ley del ramo, impone a los jueces observar los parámetros de la lógica, las máximas de experiencia y el conocimiento científico. Señaló que: “Las reglas de la lógica están compuestas, en síntesis, por la regla de la identidad, mediante la cual se asegura que una cosa sólo puede ser lo que es y no otra; la regla de la (no) contradicción, por la que se entiende que una cosa no puede entenderse en dos dimensiones, como ser falsa o verdadera, al mismo tiempo; la regla del tercero excluido, la cual establece que entre dos proposiciones en la cual una afirma y otra niego, una de ellas debe ser verdadera; y, la regla de la razón suficiente, por la cual cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente”. Agrega que la norma legal que previene el sistema probatorio es de carácter sustantivo y a ella debe adecuarse la labor de ponderación, siendo, por lo tanto, posible examinar por vía de casación su aplicación, y que en la especie controlar la valoración de la prueba implica comprobar si el razonamiento jurídico del juez se ha adecuado a las reglas que impone el sistema de sana crítica. En el recurso de casación, la recurrente ha confundido el concepto de “razón suficiente” con el de “motivación”, siendo el primero “lo que es capaz de abonar lo enunciado en sí mismo”, y lo segundo “la causa de proceder”. De modo que el recurrente yerra en su argumentación, lo que se traduce en que el recurso, en lo relativo a esta causal no puede prosperar.

En cuanto a las infracciones a las letras f) y h) del artículo 20 de la misma ley, la Corte confirmó lo señalado por los sentenciadores de segunda instancia, ya que dichas infracciones operan sobre los supuestos de existir similitudes determinantes, tanto gráficas como fonéticas, entre las marcas, y en ausencia del presupuesto material en que el arbitrio basa sus disquisiciones no cabe sino desestimarlas.

ROL TDPI N° 376-2014

D

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 973.681 Marca mixta: D Clase 25	Registro N° 825.086 Marca mixta: D Clase 25
Semejantes. TDPI revoca parcialmente.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 1° y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Primero, respecto de la causal contenida en el literal g) del citado artículo, el oponente no acompañó pruebas tendientes a acreditar que su marca se encontraba registrada en el extranjero para distinguir productos de clase 25, ni su fama y notoriedad. Segundo, respecto de la letra h) de la norma ya mencionada, el sentenciador advirtió diferencias gráficas entre los signos en conflicto, señalando que la forma de representar la letra “D” en ambas era completamente distinta. Finalmente, respecto de la causal contenida en la letra f) del mismo artículo, no advirtió cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión en relación a la cualidad, género u origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI. En efecto, confirmó lo resuelto respecto de la causal de la letra g) del artículo 20 de la Ley del ramo, desestimándola por no encontrarse acreditada en autos. En lo que respecta a las demás causales invocadas por el oponente, los sentenciadores del Tribunal *ad quem* apreciaron semejanzas determinantes entre los diseños mixtos de la letra “D” del signo pedido y de la marca oponente, ya que, según se estableció en el fallo: “la especial configuración con que se representa esta letra, así como las líneas en sus extremos superiores e inferiores, en la forma en que están distribuidos sus contornos, producen una similitud e impacto visual en los consumidores, lo que sumado a la colisión de sus coberturas en la misma clase 25, producirá toda clase de confusión, error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los productos a distinguir”.

NITRIX ENERGY DRINK

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 982.506 Marca mixta: NITRIX ENERGY DRINK Clase 32	 Marca: NITRIX Clases 5 y 32
No induce a error; ni se configuran las otras causales de irregistrabilidad. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 1° y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. En primer lugar, porque no se configuró la causal contenida en la letra g) de la norma citada, por cuanto el oponente, con las pruebas aportadas, sólo logró acreditar que la marca “NITRIX” gozaba de fama y notoriedad en el extranjero para distinguir suplementos alimenticios de la clase 5, pero no así respecto de ser titular de registros extranjeros de dicha marca, ya que los documentos relativos a los cuatro registros extranjeros acompañados en autos estaban otorgados a nombre de personas distintas del actor. En segundo lugar, porque atendido lo ya señalado, no se advirtió cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de la cobertura pretendida, de modo que tampoco se configuraba la causal contenida en la letra f) de la referida disposición. Y, finalmente, por cuanto tampoco se acompañaron antecedentes por el actor para configurar la prohibición contenida en la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que con los registros acompañados en esta instancia por el actor se logró acreditar fehacientemente que el oponente era titular de éstos para las clases 5 y 32, inscritos en la OAMI, en Estados Unidos, Canadá y Rusia, los que, sumados a los demás documentos agregados al proceso, acreditaron la fama y notoriedad de la marca oponente, configurando la causal de irregistrabilidad de la letra g) del artículo 20 de la Ley del ramo. Además, a juicio de este Tribunal, el signo solicitado “NITRIX ENERGY DRINK” contenía íntegramente la marca oponente “NITRIX”, siendo éste el vocablo inicial y preponderante en el conjunto pedido, y que los elementos denominativos “ENERGY DRINK” no le adicionaban la distintividad necesaria para constituirse en marca comercial, por lo que su coexistencia inducía en confusión, error o engaño a los consumidores en cuanto a la procedencia empresarial de los productos a distinguir.

LEMONAID

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

Marca solicitada	
Solicitud N° 1.038.741 Marca mixta: LEMONAID Clase 32	
Descriptiva e inductiva en error. TDPI revoca parcialmente.	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la marca pedida resultaba carente de distintividad al estar compuesta por la palabra “LEMONAID”, la que traducida al español significa “LIMONADA”, concepto generalmente entendido como “bebida compuesta de agua, azúcar y jugo de limón”. En consecuencia, el signo solicitado resultaba abiertamente descriptivo de la cualidad de los productos que se pretende distinguir y, por lo mismo, inductivo en error en cuanto a las características de los mismos.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI, estimando que el signo pedido no incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, ya que el término “LIMONADA” en idioma inglés es “LIMONADE” y no “LIMONAID”, que era la expresión que se intentaba amparar, razón por la cual la misma resultaba evocativa o sugestiva de los productos de la clase 32. Sin embargo, se la consideró incurso en la causal de la letra f) de la misma disposición por cuanto la expresión “LIMON” inducía en error o engaño acerca de la cualidad o característica de los productos que se intentan proteger en cuanto se refiere a una fruta que no necesariamente es ingrediente de las bebidas que se intentaban proteger.

ROL TDPI N° 52-2015

ETIQUETA

Demanda de oposición: artículo 20, letras f), g) inciso 3° y h), Ley N° 19.039, y artículo 10 bis, Convenio de París.

Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición
Solicitud N° 978.272 Marca etiqueta: Clase 25 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>Registro N° 923.586 Marca etiqueta: Clase 25</p> <p>Registro N° 890.057 Marca etiqueta: Clase 25</p> <p>Registro N° 776.335 Marca mixta: AMERICAN EAGLE Clase 25</p> <p>Registro N° 875.076 Marca etiqueta: Clase 14</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">     </div> </div>
No incurre en las causales invocadas. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 3° y h), del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Primero, señaló que no se configuraba la causal de la letra h) de la norma citada, por cuanto del análisis comparativo de los elementos figurativos, aun cuando se advierte que el signo registrado corresponde a la figura de un águila, este hecho no otorga a su titular protección sobre todas las formas posibles de representar este animal, a lo cual le cupo considerar los distintos colores de que se componían, dando origen a conjuntos fácilmente reconocibles por el público consumidor. Segundo, estimó que, por lo anterior, el signo pedido no era inductivo en error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir, de modo que no se configuraba la causal contenida en la letra f) del mismo artículo. Tercero, indicó que de los antecedentes acompañados no se lograba acreditar la fama y notoriedad de las marcas oponentes en Chile, de modo que no se reunían los requisitos para configurar la causal de irregistrabilidad contenida en la letra g) inciso 3° del artículo de la Ley de Propiedad Industrial. Por último, desatendió la argumentación hecha valer por el oponente respecto del artículo 10 bis del Convenio de París por estimar que no guardaba relación con las causales invocadas al estar contenida en la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI. Para ello analizó cada una de las infracciones invocadas. Al efecto señaló que se configuraba la causal de

irregistrabilidad contenida en la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, puesto que quedaba claro que la empresa Retail Royal Company, oponente de autos, era la verdadera

creadora de la marca etiqueta correspondiente a la imagen de un águila en vuelo , unida al signo “AMERICAN EAGLE” (“águila americana” según su traducción al español), y que el diseño del ave etiqueta solicitada, en su estructura y dibujo, hace que tenga similitudes gráficas con la registrada, de modo que estimó su concesión inductiva en error o confusión en cuanto a la procedencia empresarial de los productos a distinguir. En cuanto a la causal de la letra g), inciso 1°, del citado artículo, el oponente acreditó con abundantes certificados de registros nacionales y extranjeros, no sólo en clase 25, ser titular de una familia de marcas etiqueta correspondiente al diseño de un águila, el cual ha utilizado sola o unida al elemento “AMERICAN EAGLE”, así como también la fama y notoriedad de su marca de la abundante documentación agregada al proceso, marca que logró posicionar en el mercado nacional e internacional. Respecto de la causal de la letra h) de la citada disposición, consideró el hecho de estar ante dos elementos figurativos compuestos por el

diseño de un águila:  vs. , y señaló al respecto que: “... si bien es cierto que ha sido jurisprudencia constante y reiterada el criterio que *‘dos elementos figurativos no otorgan al titular de la marca inscrita, protección sobre todas las formas posibles de representar esta ave o animal’*, no es menos cierto, que se rompe este principio cuando estamos frente a una marca famosa y notoria, lo cual ha quedado acreditado en el caso de autos”, de modo que estimó la concesión de la marca inductiva en confusión mercantil entre los consumidores. Por último, en cuanto a los argumentos basados en el artículo 10 bis del Convenio de París, señaló que debía atenderse por estar recogido en la Ley de Propiedad Industrial sobre *“la protección a la competencia desleal”*, la cual se refiere a las prácticas contrarias a los usos honestos en la industria, el comercio y a la ética mercantil. Y que en el caso de autos ha quedado acreditado el elemento subjetivo de la conducta del titular o solicitante de la marca en cuanto a haber actuado torcidamente con las buenas costumbres, ya que del análisis de la etiqueta solicitada, compuesta por la imagen de un águila que se encuentra en la misma posición de la registrada, girada de derecha a izquierda con sus alas extendidas y ejecutando la misma acción, resultaba prácticamente idéntica desde el punto de vista gráfico a la registrada, por lo que a juicio de este Tribunal, no podía ser una simple coincidencia del signo, sino un aprovechamiento del prestigio labrado por el solicitante, circunstancia que el legislador castiga con el rechazo de la marca pedida.

SERCOFAR

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.010.157 Marca denominativa: SERCOFAR Clase 40	Registro N° 900.757 Marca mixta: SERCOFAR Clase 3
Aplica principio de especialidad marcaria. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el ámbito de protección de la marca solicitada era diferente y no relacionado con los campos operativos del signo del oponente, siendo aplicable el principio de especialidad marcaria, ya que la pedida lo era para “servicio de tratamiento por encargos de tercero de: productos químicos, productos cosméticos y biofarmacéuticos; ensamblaje y tratamiento de nuevos materiales por cuenta de terceros”, de la clase 40, y la marca oponente protegía “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”, de la clase 3, de modo que tampoco se advirtió cómo el signo pedido podía ser inductivo a error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura solicitada.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que al existir identidad entre el signo pedido y la marca “SERCOFAR”, debía atenerse al principio de especialidad de las marcas para resolver sobre la posible coexistencia de los signos en el mercado. Así las cosas, a juicio de estos sentenciadores, la protección de productos de la clase 3, estaba relacionada para con los servicios que se intentan, en la medida que se buscaba proteger el servicio de tratamiento de productos de la clase 3 y de otros relacionados, de donde se desprendía que era posible la inducción en confusión, error o engaño, respecto de productos y servicios asociados a los mismos productos.

ROL TDPI N° 2747-2015

B IDEAL PREPIZZA ARTESANAL

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.086.763 Marca mixta: B IDEAL PREPIZZA ARTESANAL Clases 30	Registro N° 1.085.920 Marca mixta: CAROZZI Clase 30 
	Registro N° 1.042.543 Marca mixta: CAROZZI, PASTA PARA UNO Clase 30 
	Registro N° 825.516 Marca mixta: CAROZZI Clase 30 
	Registro N° 759.458 Marca mixta: CAROZZI Clase 30 
Diferentes. TDPI confirma. CS rechaza casación.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que del análisis comparativo de los signos se advirtió que, aun cuando las etiquetas contenían un diseño cuadrículado achurado en un sector de su logotipo, este hecho no otorgaba al titular de las marcas inscritas protección sobre todas las formas posibles de representar tal diseño. A ello se sumaba que, del análisis como conjunto de las marcas, se apreciaba que los diseños eran diferentes en sus complementos, diseños, colores, orientación y forma, de modo que el signo pedido lograba suficiente fuerza diferenciadora para ser reconocida por el público consumidor, de modo que su concesión no era inductiva en confusión o error en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, atendido que el hecho de que las marcas inscritas del oponente dispusieran de un diseño cuadrículado achurado no le otorgaban a su titular protección sobre todas las formas posibles de representar tal diseño, apreciándose que las características y peculiaridades de ellas diferían en cuanto a sus complementos, estructuras, colores orientación y forma, dotando al signo pedido de las

condiciones diferenciadoras y distintivas necesarias para ser reconocida por el público consumidor, lo que permitía su coexistencia pacífica en el mercado.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, considerando que, si bien el recurrente ha objetado que el signo pedido contiene en su parte figurativa un mantel cuadriculado, diseño que alega ser característico de los logotipos de su marca "CAROZZI", dicha circunstancia no permite proteger un símbolo que es de uso común, por cuanto los manteles son asociados a la comida, de modo que no puede pretender obtener su uso de manera particular y, por consiguiente, no se han vulnerado las reglas de la sana crítica, ya que, en la especie, al desecharse la posibilidad de confusión, error o engaño sobre la procedencia, cualidad o género de los productos a distinguir, se torna improcedente otorgarle resguardo especial a los privilegios de figurativos invocados por el oponente, imponiéndose el rechazo del recurso por manifiesta falta de fundamento.

ROL TDPI N° 693-2015

PATENTE DE INVENCION

Demanda de nulidad: artículo 50, letras b) y c), Ley N° 19.039.

Solicitud de patente de invención
Solicitud N° 1422-2002 Registro N° 42.937 Título: sistema automático láser para medir volumen de la carga de rollizos en camiones.
Rechaza demanda de nulidad. TDPI confirma.

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de nulidad, fundada en las letras b) y c) del artículo 50 de la Ley de Propiedad Industrial, por cumplirse los requisitos de novedad y nivel inventivo, teniendo, además, aplicación industrial, y por no basarse la concesión de la patente en informes periciales errados o manifiestamente deficientes. Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, e interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó.

ROL TDPI N° 151-2010

PATENTE DE INVENCION

Demanda de oposición N° 1: artículos 33 y 35, Ley N° 19.039.

Demanda de oposición N° 2: artículos 33 y 35, Ley N° 19.039.

Solicitud de patente de invención
Solicitud N° 1052-2004
Registro N° 42.937
Título: proceso para preparar modafinil de granulometría definida a partir de DMSAM y amoníaco a una temporada.
Carece de novedad y nivel inventivo. TDPI revoca parcialmente. CS rechaza casación.

Esta solicitud de patente de invención fue rechazada a registro por el INAPI por carecer de los requisitos de novedad y de nivel inventivo, en conformidad con los criterios periciales de esta instancia, vertidas a raíz de las dos oposiciones interpuestas que acusaban infracción de los artículos 33 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial.

Apelada la resolución, el TDPI resolvió revocar parcialmente la sentencia de primer grado, por cuanto con base en la opinión de la profesional que actuó en esta instancia, la patente en análisis lograba superar la objeción de novedad, no así en lo relativo a su nivel inventivo, ya que en este aspecto se advirtió una convergencia de opiniones de los expertos técnicos en cuanto a que la patente era parte de lo que se encontraba descrito en el arte previo y que, por lo tanto, el método no presentaba las ventajas que se deseaban proteger.

Interpuesto recurso de casación por la demandada, la Corte Suprema lo rechazó, teniendo en cuenta que las categorías de obviedad y derivación del evidente estado de la técnica son conceptos jurídicos indeterminados y que se trataba de un tema técnico, por lo que los jueces debieron considerar los dictámenes científicos para dar sentido a los términos antes indicados y, en tal sentido, el fallo impugnado no había incurrido en vulneración de la norma citada, ya que su raciocinio daba cuenta de diversos parámetros de análisis que permitían estimar que la solicitud de patente de invención no cumplía con el requisito de nivel inventivo.

ROL TDPI N° 1497-2011

PATENTE DE INVENCION

Oportunidad para alegar divulgación inocua.

Solicitud de patente de invención Solicitud N° 781-2009 Título: cámara de refugio para mineros y método para su uso.
Carece de novedad y nivel inventivo. TDPI estimó precluido el derecho a reclamar respecto de la divulgación inocua.

El Director del INAPI rechazó la solicitud de patente de invención, por no cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 33 y 35 de la Ley N° 19.039, esto es, novedad y nivel inventivo. Ello era consecuencia de que la publicación del documento WO2008039347, si bien era anterior a los doce meses de la presentación de la solicitud, no fue declarado al momento de presentarla, y, por tal motivo, la solicitud no cumplía con lo establecido en los artículos 37 y 58 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Revisada en alzada, se estableció que lo discutido era si el documento D1 WO2008039347 tenía el carácter de divulgación inocua o no, cuestión de derecho a la que correspondía aplicar los artículos 37 y 58 del Reglamento de la Ley del ramo, que regulan el momento procesal hasta el cual el solicitante puede reclamar divulgaciones inocuas de las que alude el artículo 42 de la Ley citada. La sentencia señaló que, de acuerdo con la Circular 001/2010, emitida por el INAPI en relación con las divulgaciones inocuas, y de conformidad con el artículo 58 del Reglamento, la alegación de las mismas debió haberse hecho junto con la presentación de la solicitud, declarando cuáles eran y en qué consistían, adjuntando al escrito la documentación correspondiente, lo que el peticionario no hizo, así como tampoco apeló de la resolución que declaró improcedente la declaración de divulgación inocua respecto del documento WO2008039347, con lo cual selló el destino de la solicitud.

Conteste con lo anterior, se señaló que en esta etapa procesal la solicitante sólo podía apelar el fondo del rechazo, es decir, la novedad y el nivel inventivo, puesto que había precluido su derecho para reclamar respecto de la divulgación inocua. Así, asumiendo el estado del arte previo, se derrumbó la posibilidad de atribuirle nivel inventivo a la solicitud

ROL TDPI N° 1075-2013

PATENTE DE INVENCION QUÍMICA

Demanda de oposición: artículos 32, 33, 35 y demás disposiciones de la Ley N° 19.039. La solicitud carece de novedad y nivel inventivo, porque ninguno de los grupos de químicos que señala el pliego de reivindicaciones es una invención, por tratarse de moléculas de amplia difusión, usados comúnmente para el control de malezas en distintos cultivos.

Solicitud de patente de invención
<p>Solicitud N° 1816-1999</p> <p>Título: uso de combinaciones herbicida para controlar plantas dañinas en cultivos de soya con exclusión de cualquier otro cereal que comprenden un herbicida (A) seleccionado entre derivados de fosfinotricina y imidazolinonas, y un herbicida (B) seleccionado entre herbicidas selectivos en la soya</p>
Carece de novedad y nivel inventivo. TDPI confirma.

La sentencia de primera instancia, notificada con fecha once de septiembre del año dos mil catorce, acogió la demanda de oposición y rechazó la solicitud de patente, fundada en los artículos 32, 33, 35 y demás disposiciones de la Ley N° 19.039, por cuanto el informe pericial y el informe técnico del examinador interno arribaron a la conclusión de que la solicitud carecía de dichos requisitos.

En efecto, el informe pericial de fojas 390 señaló que la solicitud no cumplía con el requisito de novedad establecido en el artículo 33 de la Ley del ramo, por cuanto el documento D17 afectaba la novedad de las reivindicaciones 1 (parcial), 2, 3 (parcial), 4, 5, 11, 12, 14 (parcial) y 15 de la solicitud de autos. Asimismo, las reivindicaciones 1 a 5, 11, 12, 14 y 15 no tenían el nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley N° 19.039, debido a que el documento más cercano a la presente invención era D17, que divulgaba un control de malezas al aplicar glifosato en la post-emergencia en cultivos de soya transgénica, de modo que no existían diferencias técnicas entre las reivindicaciones anotadas de la presente solicitud, ya que el documento D17 adelantaba la combinación entre mono isopropil amonio glifosato, que era una de las opcionalidades del herbicida A1, y trifluralina, una de las opciones de los herbicidas del grupo B1, intentados proteger mediante la presente solicitud. Finalizó indicando que sí poseía aplicación industrial requerida por el artículo 36 de la Ley N° 19.039, por cuanto se trataba de un producto susceptible de ser reproducido en la industria agroquímica.

Otro aspecto tratado en el informe pericial mencionado fue que la solicitud presentaba doble protección, puesto que el solicitante había presentado conjuntamente otras dos solicitudes N° 1814-1999 (DN1) y N° 1815-1999 (DN2), donde los grupos de herbicidas (A1) eran comunes a las tres solicitudes que herbicidas estaban incluidos en los grupos (B) en los tres documentos, por lo que recomendó el rechazo del privilegio solicitado, atendido que las reivindicaciones 1 (parcial), 2, 3 (parcial), 4, 5, 11,12,14 (parcial) y 15 de la

presente solicitud se encontraban afectadas por la doble protección respecto de las solicitudes mencionadas, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial.

En cuanto al informe técnico a fojas 443, en él el examinador consideró que la solicitud presentaba doble protección con el documento DN2 (1815-1999), que incluía flutiamina (B1) y flumetsulam (B3), al igual que la presente solicitud. La posterior presentación a fojas 487 de un nuevo pliego de reivindicaciones para la solicitud DN2, eliminando los compuestos flutiamina y flumetsulam, superaron las observaciones de doble protección.

Respecto de la novedad, señaló que este último pliego de reivindicaciones nuevamente incluía el componente A2, el que se encontraba afectado por novedad por el documento D17, de modo que las cláusulas 1 a 5 de la solicitud no cumplían con este requisito. Respecto del nivel inventivo, de conformidad con el informe pericial, indicó que el documento más cercano correspondía al documento D17, y que no existían diferencias técnicas con las reivindicaciones 1 a 5, las que carecían de nivel inventivo, atendido que el documento D17 adelantaba la combinación entre mono isopropil amonio glifosato, una de las opcionalidades del herbicida A1, y trifluralina, una de las opciones de los herbicidas del grupo B1.

Revisada en alzada, por sentencia notificada con fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, el TDPI confirmó lo resuelto por el sentenciador de primer grado, puesto que la solicitud de patente describía un método para tratar plantas de soya tolerantes a herbicidas, consistente en combinar al menos 2 herbicidas, cada uno seleccionado de un grupo particular, A o B, donde los herbicidas del grupo A eran de amplio espectro y los del grupo B específicos, y que, según lo señaló el señor perito, el nuevo pliego de reivindicaciones seguía incluyendo trifluralina como una de las opciones del grupo B1 y mono isopropil amonio glifosato como una opcionalidad del grupo A. Por lo tanto, la combinación de glifosato y trifluralina no resultaba imposible a partir del documento D17, ya que en el mismo se describían otras combinaciones de herbicidas y se señalaba que varias de ellas resultaban efectivas en controlar distintas malezas. Además, en este caso, el problema técnico debía buscarse en la efectividad del control post-emergencia de malezas con glifosato en cultivos de soya, para lo cual se intentaba proteger el uso de una combinación de 2 grupos de herbicidas para controlar el crecimiento de plantas no deseadas en cultivos de soya, combinaciones que estaban sugeridas en el documento D17, sumado a que el solicitante no pudo demostrar que la patente solicitada contuviera mejoras significativas, impidiendo la atribución de nivel inventivo a la solicitud de autos. Por último, el documento D17 describía un efecto sinérgico en una combinación particular de herbicidas a cualquier tipo de planta de soya, confirmando la carencia de nivel inventivo de la solicitud.

La sentencia previamente comentada se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

PATENTE DE INVENCION MECÁNICA

Demanda de oposición: artículos 31, 32, 33, 35 y 38 de la Ley N° 19.039. La solicitud carece de novedad y nivel inventivo.

Solicitud de patente de invención

Solicitud N° 2939-2004

Título: revestimiento para molinos que protege el casco de la abrasión y produce un efecto amortiguador que consiste en una plancha de acero unida a un respaldo de goma que posee orificios para pernos de sujeción.

Rechaza demanda de oposición y concede solicitud de patente de invención.

TDPI revoca parcialmente en cuanto acoge la demanda por falta de nivel inventivo.

La sentencia de primera instancia, notificada con fecha trece de septiembre del año dos mil trece, rechazó la demanda de oposición y concedió la solicitud de patente de invención. La demanda de oposición se había fundado en los artículos 31, 32, 33, 35 y 38 de la Ley de Propiedad Industrial, por haberla considerado carente de novedad y de nivel inventivo. En efecto, el oponente señaló que la supuesta invención había sido divulgada, vendida y/o se había tomado conocimiento de ella desde hacía bastante años atrás, y que con el tiempo había llegado a ser de uso común y generalizado, y que había sido adquirida en Chile por todas las empresas del rubro, incluso por el solicitante. También, señaló que desde el año 2002 vendía al demandado las corazas de acero revestidas en caucho, las que comercializaba en el mercado desde el año 1996. Por su parte, el demandado señaló en su contestación que fue precisamente a la demandante a quien encargó, con las instrucciones y estudios realizados por Minera Los Pelambres, la construcción de la invención objeto la solicitud; y que las corazas fabricadas por la oponente eran absolutamente diferentes de la invención que se impugnaba, sin perjuicio que el demandante, de acuerdo con las condiciones del contrato de encargo, no pudiera comercializar ni divulgar lo encargado.

De acuerdo con el Informe Pericial de fojas 268, la solicitud cumplía con el requisito de novedad establecido en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto los documentos D1, D2, D3, D6 y D7, entre otros, no interferían con la materia reivindicada en la solicitud. Respecto del requisito de nivel inventivo, en su informe el perito señaló que no era obvio ni evidente deducir del arte previo un revestimiento para molinos consistente en una plancha de acero, la cual iba unida a un respaldo de goma, que poseía orificios para pernos de sujeción, que protegía el casco de la abrasión e impactos evitando la fricción acero-acero, produciendo un efecto amortiguador frente a los impactos. Agregó que el estado de la técnica más cercano correspondía al documento D17, el que no solucionaba el mismo problema específico, ya que aunque definía un elemento de protección que comprendía una placa metálica con un respaldo de goma, en dicho revestimiento el respaldo se definía para protección de la cabeza de sujeción del perno de sujeción, y no se

evitaba la fricción metal-metal, pues la superficie de asentamiento en la superficie a proteger era la superficie metálica, a partir de lo cual no se consideraba posible la deducción de los medios para el problema propuesto en la presente solicitud, ni tampoco de una combinación con algún otro antecedente del arte previo, ya que en ninguno de los antecedentes analizados se encontraba la definición de elementos que fueran únicamente protectores del caso del molino, definiéndose en todos ellos revestimientos para impacto con el material a moler, tal como barras levantadoras. En consecuencia, la solicitud cumplía con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

Luego, mediante el Informe Técnico de fojas 281, el examinador recomendó conceder la solicitud de patente por cuanto cumplía con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en el artículo 32 de la Ley del ramo.

Asimismo, de acuerdo con el mérito de los antecedentes, se dejó expresa constancia en la resolución en comento que la solicitud no infringía lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley, resolviendo rechazar la oposición y conceder la solicitud de patente de invención por el plazo de 15 años contados desde la fecha de la concesión.

Revisada en alzada, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha seis de agosto del año dos mil quince, acogió parcialmente el recurso de apelación, revocando la sentencia, solo en lo relativo a la falta de nivel inventivo, denegando la solicitud de patente de invención mecánica.

En efecto, la recurrente centró su discrepancia en que la solicitud no cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo, por cuanto los documentos analizados por los peritos y los acompañados se referían a piezas protectoras antidesgaste de un molino triturador, las cuales poseían un material resistente unido a una goma, donde la goma era la que se coloca en contacto con la pared del molino. Agregó que las diferencias planteadas por el perito en su informe respecto de la solicitud y el arte previo sólo correspondían a aspectos técnicos constructivos y que el resto de las supuestas diferencias correspondían a consecuencias generadas por el uso del revestimiento y no a características técnicas propias de la construcción del elemento, considerando que todos los documentos tenían respaldo de goma, lo que no constituía una diferencia. Señaló también que tanto el documento D17 como DO20 indicaban como elemento protector una placa, que no tendría diferencia con una plancha y que, como consecuencia de aquello y en relación al nivel inventivo, la solicitud de patente carecía de nivel inventivo, puesto que la aseveración del perito que el documento: “D17 también se define un elemento de protección que comprende una placa metálica con un respaldo de goma”, está reconociendo que frente al documento la solicitud no tendría novedad y que la afirmación del perito de que: “en este revestimiento el respaldo se define para protección de la cabeza de sujeción del perno de sujeción y no se evita la fricción metal-metal”, correspondía a un uso del revestimiento y no a una característica técnica propia del mismo, por tanto, dicha diferencia planteada por el perito no podía otorgarle nivel inventivo al revestimiento.

Por su parte, tal como señalaron los informes periciales, el problema técnico que se pretendía resolver era proteger el casco de un molino de la abrasión (evitar la fricción acero-acero) y producir un efecto amortiguador frente a los impactos, para lo cual se reivindicó un tipo de revestimiento consistente en una plancha de acero unida a un respaldo de goma que poseía orificios para pernos de sujeción.

En el Informe Pericial de fojas 380 y siguientes, ordenado por el TPDI en medida para mejor resolver, el perito concluyó que la solicitud cumplía con el requisito de novedad, ya que ninguno de los documentos analizados anticipaba, por sí solo, todas y cada una de las características que se divulgaban en el pliego de reivindicaciones. En relación con el nivel inventivo, el perito señaló que el documento D9 era el más cercano a la solicitud de autos, puesto que también divulgaba un revestimiento para molinos, en el que cada uno de éstos comprendía una parte inferior o de soporte hecha de polímero, como caucho o goma, y una parte de miembro elevador hecha de un metal de alta resistencia al desgaste, como el acero y que, si bien el elemento metálico se localizaba en una parte específica del revestimiento, ello no constituía realmente una diferencia, ya que el contenido de la reivindicación 1 de la solicitud no aclaraba dónde se localizaba la “plancha de acero”, por lo que tanto la plancha como su respectivo respaldo de goma eran anticipados por el contenido del documento D9. Asimismo, indicó que la única diferencia sustancial entre el contenido de la reivindicación 1 de la solicitud de patente de autos y el documento D9 era la presencia de orificios para pernos de sujeción en el “conjunto plancha de acero-respaldo de goma”, que en el documento D9 dichos pernos y orificios interactuaban únicamente con el respaldo de goma. Así, según el perito el solicitante argumentaba que la fijación mediante pernos de la plancha de acero con el respaldo de goma permitía una mejor fijación de ambos elementos, mejorando la resistencia a la abrasión, por lo que el problema técnico objetivo que resolvía la solicitud era “mejorar la fijación de los elementos al interior del molino”. Tanto el documento D17 como el documento D20 mostraban configuraciones similares, mencionándose el problema de mejorar la fijación de los elementos al interior del molino y en que los orificios y pernos eran el medio para lograrlo. Además, que el documento D17 anticipaba que una capa de goma o uretano, que tenía una pluralidad de planchas metálicas vulcanizadas a una cara de la capa, tenía la capacidad de evitar la fricción acero-acero. El perito concluyó que una combinación del contenido de los documentos D9, D20 y D17 permitirían a un experto en el arte deducir de manera obvia todas y cada una de las características que se divulgaban en la reivindicación 1 de la solicitud y, en cuanto a la reivindicación dependiente 2, la limitación particular que se divulgaba en dicha cláusula correspondía a una modificación obvia que no permitía proveer de nivel inventivo a la solicitud.

Por su parte, el solicitante indicó que D9 describía un revestimiento interno para el manto de molinos rotatorios que comprendía una serie de elementos metálicos adheridos a un respaldo de goma, y que dichos elementos elevadores correspondían a una barra dispuesta transversalmente y con un espesor mayor al de una plancha, donde la diferencia que presentaba la solicitud con el documento señalado era que en este último no se describía explícitamente una plancha de metal con un respaldo de goma ni un conjunto de plancha de acero-respaldo de goma con orificios para pernos de sujeción y que las diferencias técnicas que emanaban de las características novedosas de la patente eran aumentar la resistencia al impacto y aumentar la resistencia al desprendimiento y desgarre debido a fuerzas horizontales. En relación con los documentos D17 y D20, no resolvían el problema técnico planteado en la patente, ya que si bien D17 estaba compuesto por un conjunto plancha-respaldo de goma, este conjunto no comprendía orificios para pernos de sujeción, ya que los pernos no atravesaban el conjunto, sino más bien la cabeza se encontraba en el interior del respaldo de goma y, por lo tanto, no existían orificios pasantes. Respecto del documento D20, tampoco describía orificios en un conjunto plancha-respaldo de goma, ya que este documento se refería a reforzar revestimientos con planchas

de acero o barras incrustadas dentro de los márgenes del elemento de revestimiento, no señalando que existiera un conjunto compuesto por un respaldo de goma y una lámina metálica con orificios para pernos de sujeción.

Los sentenciadores, centraron su análisis en si la solicitud de patente de invención cumplía con los requisitos del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, es decir, su nivel inventivo, por cuanto respecto del requisito de novedad, de acuerdo con lo señalado por el perito en su informe, la solicitud cumplía con él en relación al arte previo y documentos acompañados por ambas partes, ya que ninguno anticipaba por sí solo todas y cada una de las características que se divulgaban en el pliego de reivindicaciones, argumentos que los sentenciadores compartieron.

Así, de conformidad con el artículo 35 de la citada ley, el nivel inventivo involucra dos conceptos: uno, relacionado con el experto en la materia técnica y, dos, con la obviedad de la creación o derivación de manera evidente del estado de la técnica, por lo que tratándose de materias técnicas complejas se debía recurrir a dictámenes técnicos que dieran un contenido apropiado a los conceptos antes indicados. Al respecto, tanto los informes periciales de fojas 205 y 208 de autos concordaron en que el documento D9 presentaba una placa de levante o revestimiento que comprendía un respaldo de goma asentada sobre el manto del molino y sobre el cual iba asentado un inserto de metal y, aunque se tratase de un levantador, también se protegía el manto del molino contra la abrasión, produciéndose un efecto amortiguador a través del uso de un material elastomérico, como la goma o caucho. Por su parte, el documento D17 divulgaba un revestimiento para aparatos de manipulación de rocas, como un molino, que comprendía una placa de metal protectora adherida a una superficie mayor de lámina de goma, circunstancia que estaba reconocida por el propio solicitante a fojas 399 y siguientes al indicar que el documento D17 efectivamente estaba compuesto por un conjunto de plancha-respaldo de goma. En relación con el documento DO20, tanto el informe pericial complementario de fojas 268 como el informe de fojas 380 de autos reconocieron que dicho documento divulgaba un revestimiento interior de un molino de bolas, el que permitía resistir de mejor forma el desgaste y la protección del molino y que comprendía una parte elástica, resistente a la abrasión y a los impactos, como el caucho y la goma y las partes rígidas sobre las cuales se fijaban barras de metal en la forma de elevadores que iban unidos mediante pernos de sujeción.

Del análisis del estado de la técnica más cercano y de todas las enseñanzas del estado de la técnica aparecía como elemento común para la protección de la abrasión del casco o manto de los molinos trituradores el uso de materiales resistentes al desgaste, como el acero o placas o planchas de metal y como elementos para soportar de manera resiliente los golpes sobre dichas placas o planchas el uso de materiales elastoméricos, por ejemplo, el caucho o goma. De modo que resultaba acreditado en autos que el documento D9 era el más cercano del arte y que también usaba un sistema de revestimiento para molinos, conformado por una parte inferior o de soporte hecha de un material elastomérico o polimérico, como el caucho o goma, y una parte superior hecha de un metal de alta resistencia al desgaste que, aunque fuera una barra metálica o de acero para el levantamiento, tenía como objetivo precisamente proteger el casco o manto del molino de la abrasión producida por el levantamiento de rocas o bolas de acero, y aunque no consideraba pernos de sujeción, no obstante, esta característica se aportaba con los documentos D17 y DO20, en donde se mencionaban como tecnología para la fijación de

elementos al interior de molinos el uso de orificios y pernos de sujeción, que aunque no fuesen orificios pasantes para la colocación de los pernos, no era lo determinante para calificar que la solicitud poseía nivel o altura inventiva, ya que para un experto en la materia resultaba obvio y se desprendía de manera evidente del estado de la técnica indicada. En consecuencia, correspondía acoger parcialmente el recurso de apelación, revocando la sentencia respecto de la falta de nivel inventivo, denegando la solicitud de patente de invención mecánica.

La sentencia previamente comentada se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

ROL TDPI N° 1748-2013

PATENTE DE INVENCION BIOTECNOLÓGICA

Resolución de rechazo: artículo 35 de la Ley N° 19.039, carece de nivel inventivo.

Solicitud de patente de invención

Solicitud N° 1311-2000

Título: método para recuperar cultivos embriogénicos de coníferas que han sido sometidos a criopreservación que comprende descongelar el cultivo, cultivarlo en un medio de recuperación que contiene nutrientes, agente gelificante, ácido abscísico y cantidad suficiente de fitohormona adicional, para recuperar el cultivo embriogénico.

Carece de nivel inventivo. TDPI revoca.

La sentencia de primera instancia, notificada con fecha dieciséis de abril del año dos mil doce, rechazó la solicitud de patente de invención por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, de acuerdo con la última opinión técnica de fecha 25 de mayo de 2011, acompañada a fojas 652 de autos, pese a las observaciones presentadas por el solicitante para salvar el requisito. En efecto, dicha opinión técnica concluyó que no existía aporte técnico dado que en la cláusula 1 de la solicitud existía una etapa de descongelamiento o etapa de criopreservación no descrita en D1. Sin embargo, los ejemplos probaban que los embriones criopreservados presentaban una mejor recuperación si eran incubados en ABA, y el documento D1 indicaba que ABA generaba un mejor comportamiento de recuperación de los embriones, que era lo que se consideraba inventivo en la cláusula 1 de la solicitud.

El solicitante interpuso recurso de apelación a fojas 677, argumentando que la invención se refiere a un método para mejorar el desarrollo y el potencial de regeneración de cultivos de células y tejidos embriogénicos de plantas coníferas recuperados de criopreservación. Mencionó que D1 se refería a un método de regeneración de plantas del género *Pinus*, que comprendía cultivar explantes de embriones zigóticos inmaduros en un medio de iniciación que contiene ABA, nutrientes, fitohormonas y agente gelificante para cultivar tejido, preparándolo para la criopreservación, por lo que la diferencia técnica de la solicitud con respecto a D1 correspondía al uso como material de inicio, de un cultivo embriogénico que ya había sido sometido a criopreservación, siendo el objetivo recuperar rápidamente y multiplicar por proliferación los cultivos embriogénicos.

En la instancia, el TDPI determinó ordenar informe pericial, el cual fue acompañado a fojas 710 de autos, con fecha 14 de enero del año 2015, donde se señaló que respecto al análisis de nivel inventivo, y bajo la metodología de Problema-Solución, el documento D1 presentaba el problema de mejorar el porcentaje de iniciación en el primer paso del cultivo de tejidos de pinos, esto era, lograr un número alto de células viables para el cultivo desde el explante. La solución para ello radicaba en el uso de ABA en el medio de iniciación, lo que mejoraba significativamente el porcentaje de iniciación, lo cual no se encontraba descrito

en el arte previo. Así, en la solicitud de autos, el problema radicaba en mejorar el porcentaje de recuperación de tejido embrionario criopreservado, proceso que había sido realizado en una etapa avanzada en el cultivo de tejidos de coníferas. La congelación de células y embriones era un proceso altamente crítico en términos de sobrevivencia, y una alta recuperación de células viables y funcionales desde el descongelamiento, era el objetivo a alcanzar. Para ello, se planteaba como solución el uso de ABA en el medio de recuperación que se ocupaba al momento de descongelar los tejidos embriogénicos, lo cual mostró porcentajes de recuperación significativamente superiores, y no se encontraba descrito en el arte previo.

Por consiguiente, señaló que la resolución de rechazo de INAPI se justificaba en la opinión de que era esperable que los embriones criopreservados mantuvieran las mismas características de un embrión no criopreservado, al reaccionar a un medio que contenía ABA. Sin embargo, este razonamiento no contemplaba los hechos los siguientes:

- 1.- El estado de desarrollo del tejido explantado en la etapa inicial del cultivo, y el del tejido embrionario avanzado al momento de la criopreservación era, en términos fisiológicos, muy distinto, considerando que además existía un proceso de diferenciación celular que cambiaba radicalmente las características celulares.
- 2.- El estado y la fisiología de una célula y un tejido, al salir de un estado de criopreservación era muy distinto al estado anterior al congelamiento. Este proceso era en extremo estresante y dañino para las células, por lo que las funciones celulares se veían muy alteradas.
- 3.- Como se ha planteado en las definiciones, las fitohormonas se caracterizan por tener acciones diversas, dependiendo del tejido y del estado de desarrollo, siendo en algunos casos incluso antagónicas. Por esta razón, no era evidente pensar que el estímulo que aportaba el uso de ABA en la etapa de iniciación del cultivo de tejidos de coníferas, fuera equivalente a la mejora en la recuperación de tejido embriogénico post-criopreservación. En este caso, estamos hablando de tejidos molecular y fisiológicamente diferentes.

Por todo lo anteriormente planteado, no era evidente para alguien versado en el área, que el uso de ABA en el medio de recuperación post-criopreservación para coníferas, tuviera un efecto positivo, así como lo tiene su uso en el medio de iniciación de cultivos de tejidos enseñado en D1, de modo que, a juicio del perito, la solicitud poseía nivel inventivo, cumpliendo con el requisito exigido en el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial.

Teniendo en consideración el peritaje citado, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha ocho de abril del año dos mil quince, acogió el recurso de apelación, revocando la resolución recurrida y concediendo la patente solicitada por el lapso determinado por la ley. La sentencia se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

PATENTE DE INVENCION QUÍMICA

Resolución de rechazo: artículo 35 de la Ley N° 19.039, carece de nivel inventivo.

Solicitud de patente de invención
Solicitud N° 2247-1997 Título: composición y método para preparar una composición que puede fluir, que se puede verter y bombear a base de hidroxil aril oxima a una concentración de 67% en un solvente hidrocarburoado.
Carece de nivel inventivo. TDPI revoca.

La resolución de primera instancia, notificada con fecha diez de julio del año dos mil trece, rechazó la solicitud de patente de invención por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, de acuerdo con los informes periciales de autos, en relación con las patentes D11 y D12, que correspondían a la misma familia de patentes, siendo D11 una continuación de D12. En efecto, el análisis del examinador interno determinó que la solicitud no cumplía con los requisitos de novedad y de nivel inventivo establecidos en los artículos 33 y 35 de la Ley del ramo, salvándose luego el requisito de novedad mediante nuevo pliego de reivindicaciones y las observaciones acompañadas por el solicitante, pero subsistiendo la falta de nivel inventivo.

El solicitante argumentó que ni el documento D11 ni el D12 divulgaban la concentración de oximas en la solución descrita en ellos, si bien en ellos se tiene que los valores de concentración se describen en una base no comparable, al considerar molaridad (documentos) y porcentaje de soluto en porcentaje de solución (solicitud), los valores de molaridad permitían inferir que la concentración descrita en las formulas desarrolladas en D11 y D12 eran bajas y, por lo tanto, diferentes de los valores altos de porcentaje de volumen descritos en la cláusula 3 de la solicitud, de modo que era novedosa a la luz de dichos documentos.

No obstante, la resolución citada sostuvo que D11 divulgaba que los componentes de la composición podían incluir un diluyente del tipo hidrocarburo, ya que normalmente permite el transporte de los extractantes, los cuales son altamente viscosos, pero no se define un valor de concentración de oximas máximo para evitar dicha viscosidad, por lo que un experto versado en la materia se vería motivado a tomar lo enseñado en el documento, reconocer el problema técnico planteado por el solicitante y determinar mediante prueba y error la concentración máxima de oximas que pueden incluirse en la composición sin que la misma presente problemas debido a su viscosidad. El problema técnico de la solicitud dice relación con la fluidez y bombeabilidad de la solución, lo cual tiene relación directa con las dificultades originadas a raíz de la alta viscosidad de las oximas utilizadas y la solución que se señala en D11, es decir,, la inclusión de un solvente hidrocarburo, y para la solución de esto la solicitante propone un rango de concentración que no se encuentra descrito en el documento, pero que puede determinarse mediante

pruebas de experimentación para establecer el límite de tolerancia para la concentración de las soluciones, lo cual no permite identificar un ejercicio inventivo. Además, reiteró que no habían evidencias que asociaran a la composición descrita en la solicitud con la disminución de la degradación de las oximas ni a la disminución de eventuales reacciones en cadenas, de modo que al ser los mismos componentes los que los conforman, un experto versado en la materia esperaría igual comportamiento de las oximas a mayores concentraciones en el solvente de hidrocarburo, pues se sigue un patrón lineal. Así, la solicitud carecía de nivel inventivo a la luz de lo divulgado en D11.

El solicitante interpone recurso de apelación a fojas 442, reiterando que con el fin de evitar los peligros del almacenamiento y transporte de soluciones concentradas de oximas, normalmente la concentración se reduce y/o utilizan pequeños contenedores. Los recipientes más pequeños permiten que el calor generado se irradie hacia afuera. Por tanto, los inventores han encontrado una forma de obtener soluciones concentradas de ciertas oximas sorprendentemente estables y vertibles, a pesar de su alta concentración. Así, plantea que el uso de grandes contenedores de soluciones de alta concentración permite que altas cantidades totales de oxima puedan ser incorporadas a la vez, reduciendo los costos de tener que usar muchos contenedores pequeños. Agrega que es irracional la exigencia de experimentos o datos que muestren que las soluciones de oxima de alta concentración en grandes contenedores sufren una reacción fuera de control, puesto que por lo general no parece ser un requisito necesario para demostrar la actividad inventiva y apoyar el problema técnico asociado con la falta de difusión de calor en una solución altamente viscosa, debido a que se basa en principios científicos bien conocidos.

En la instancia, el TDPI determinó ordenar informe pericial, el cual fue acompañado a fojas 482 de autos, con fecha 27 de mayo del año 2015, el cual estableció que tanto D11 como D12 presentaban una formulación de reactivos consistente en la mezcla de cetoximas y aldoximas útiles para una recuperación eficiente de valores metálicos, particularmente cobre, mediante procesos de extracción líquida. La recuperación de cobre es alcanzada por estas nuevas composiciones, a pesar de que se disminuye el contenido de aditivos cinéticos y/o modificadores del equilibrio que deberían ser requeridos, e incluso bajo circunstancias donde estos aditivos son completamente eliminados. Estos aditivos empleados en la invención incluyen de 0 a 20 por ciento molar de un aditivo cinético y/o un modificador de del equilibrio, en una cantidad que genera un grado de modificación de 0,75 a 1,0; y preferiblemente de 0,9 a 1,0. Las cetoximas seleccionadas provienen del grupo especificado como (I) y (II), mientras que las aldoximas provienen del grupo especificado como (III). Que D12 reivindicaba todas las estructuras químicas posibles para las familias de cetoximas (I) y (II), así como la familia de aldoximas (III), especifica la concentración de la concentración de aditivo cinético entre 0 y 20 por ciento molar en base al contenido cetoxima presente, y establece que el modificador de equilibrio debe otorgar un grado de modificación de entre 0,7 y 1,0. Especifica la razón entre cetoximas y aldoximas, determina el aditivo cinético, su concentración, el modificador del equilibrio, todas las combinaciones posibles, el método de recuperación de cobre desde una solución acuosa, y todas las mejoras en cuanto al menor requerimiento de los aditivos cinéticos y modificadores del equilibrio. Que D11, por su parte, reivindicaba una composición que comprende mezclas específicas de la cetoxima 2-hidroxi-5-nonil fenil metil cetona oxima y aldoximas seleccionada del grupo compuesto por 2-hidroxi-5-heptil benzaldoxima, 2-hidroxi-5-octil benzaldoxima, 2-hidroxi-5-nonil benzaldoxima y 2-hidrorxi-5-dodecil benzaldoxima, todas comprendidas en las descritas por

las formulas generales de D12. También reivindicaba el proceso de recuperación de cobre desde la solución acuosa, con todos los detalles pertinentes. Por otro lado, la solicitud reivindicaba un procedimiento para preparar y formular una composición concentrada estable que fluye y que se puede verter y bombear de una oxima en un solvente hidrocarburo inmiscible, adecuado para extraer valores metálicos, caracterizado porque comprende formular dicha oxima en un volumen de al menos 250 L a 50.000 L.

La solicitud compartía con D11 y D12 el uso de las mismas aldoximas y el rango de mezcla de los compuestos individuales para generar el reactante de extracción, mientras que difería de estos documentos en el tipo de cetoxima, y en la concentración de los compuestos individuales, el cual no era especificado en D11 y D12. Asimismo, hacía énfasis en la posibilidad de formular las oximas en volúmenes de 250 a 50.000 L, con temperaturas estables y adecuada fluidez que permitía el bombeo de la mezcla, lo cual no era mencionado en ninguna parte de los documentos citados.

El párrafo de D11 y D12 que cita la resolución de rechazo, y que es el fundamento para determinar la falta de nivel inventivo de la presente solicitud, menciona lo siguiente: *“Los reactivos de la invención pueden opcionalmente incluir un disolvente hidrocarburo liquido alifático/aromático del tipo keroseno, empleado en el proceso de extracción por solvente. La incorporación de un disolvente frecuentemente mejora el transporte y manipulación de los extractantes, los cuales pueden ser altamente viscosos.”* Si bien el párrafo sugiere el manejo de los reactivos en condiciones concentradas, y su posible utilización de esta forma para generar formulaciones de extracción, nada en él, en sentido estricto, sugiere algún volumen determinado, por lo que no es posible anticipar o predecir a partir del arte previo el uso de esta combinación de oximas concentradas en volúmenes superiores a 250 L.

Por otra parte, y restringiéndose al método del Problema-Solución, los problemas técnicos planteados en D11 y D12 diferían del problema técnico planteado en la solicitud. Mientras que en estos documentos el problema hacía referencia a una formulación y método que permita recuperar cobre por lixiviación, mediante el uso combinado de aldoximas y cetoximas, de modo tal que se podía reducir o eliminar la concentración predeterminada necesaria de modificadores del equilibrio o aditivos cinéticos, logrando aun de este modo, una adecuada recuperación del mineral; en la presente solicitud, el problema consistía en una formulación y método a base de aldoximas y cetoximas, que permitían extraer cobre por lixiviación, que sea factible de transportar y manejar en grandes volúmenes y alta concentración, con los beneficios económicos y logísticos que ello implica.

Es conocido del arte previo que los extractantes son formulados en concentraciones bajas, en un disolvente orgánico. Esto implica la necesidad de transportar, manipular y almacenar una gran cantidad de tambores para el funcionamiento de una planta. Una forma útil de resolver este problema, sería formular los extractantes en concentraciones más altas, y usar a su vez, tanques de almacenamiento más grandes. La presente solicitud de invención supera los conocimientos del estado de la técnica, ya que demuestra que mezclas de extractantes a concentraciones activas de hasta 95% en peso permanecen fluidas y bombeables, y que aun en contenedores de altos volúmenes, la "temperatura de no retorno" es superior a 1000°C. Todo lo anterior le confiere nivel inventivo a la solicitud.

Teniendo en consideración el peritaje citado, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha dieciocho de junio del año dos mil quince, acogió el recurso de apelación, revocando la resolución recurrida y concediendo la patente solicitada, puesto que en virtud de los contenidos del expediente, los fundamentos del recurso de apelación, y los argumentos expuestos en el informe pericial, la presente solicitud cumplía con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial. La sentencia se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

ROL TDPI N° 1346-2013

PATENTE DE INVENCION QUÍMICA-FARMACÉUTICA

Resolución de rechazo: artículo 35 de la Ley N° 19.039, carece de nivel inventivo.

Solicitud de patente de invención
Solicitud N° 2967-2007 Título: forma cristalina a de 4-[3-(4-ciclopropanocarbonil-piperazin-1-carbonil)-4-fluorobencil]-2h-ftalazin-1-ona; método de preparación; composición farmacéutica; y uso en el tratamiento de una enfermedad vascular, lesión isquémica y cáncer.
Carece de nivel inventivo. TDPI confirma.

La resolución de INAPI, notificada con fecha veintiséis de junio del año dos mil catorce, rechazó la solicitud de patente de invención por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, atendido el mérito de los antecedentes y, en especial, de acuerdo con la opinión técnica emitida por la examinadora con fecha veintiocho de marzo del año dos mil trece, las cuales no pudieron ser subsanadas con las observaciones acompañadas por el solicitante. En relación con el nivel inventivo, se consideró como más cercano el documento WO 2004/080976 (D2), el cual reivindicaba compuestos derivados de ftalazinonas de fórmula I. Se señaló que los compuestos eran inhibidores de PPAR útiles en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, shock séptico, daño isquémico, neurotoxicidad, infección viral y como coadyuvante en la terapia contra el cáncer o para sensibilizar células tumorales al tratamiento con radiación ionizante o agentes quimioterapéuticos. En la memoria descriptiva se describió el compuesto 168, cuando R equivale a ciclopropilo, equivalente al compuesto de la solicitud. En D2 no se describían formas cristalinas para el compuesto descrito, pero el compuesto, al igual que su uso, ya era conocido en el arte previo. El solicitante incluyó, mediante presentación de fecha veinte de marzo de dos mil trece, una descripción en la cláusula 1 que la forma cristalina A “está sustancialmente libre de solvente”, pero no entregó una indicación clara del porqué esta forma cristalina A sin solvente en su estructura presentaba un avance en la técnica y era considerada inventiva frente a lo descrito en D2, ya que lo objetado no era la novedad con respecto a lo descrito en el arte previo. Señaló la resolución que el compuesto era el mismo, su utilidad farmacéutica era la misma, y se entendió que las formas cristalinas podían presentar cambios en las propiedades fisicoquímicas, sin embargo, desde el punto de vista farmacéutico, la presencia de un nuevo polimorfo debía encontrarse asociada a un efecto técnico, tal como una mejora en parámetro de solubilidad, compactación del polvo, propiedades de flujo, entre otras, que permitieran obtener un producto con mayor estabilidad o biodisponibilidad. Y que, dado que para un experto medio en la materia era de conocimiento general que variando la naturaleza o cantidad de disolvente, temperatura, agitación, entre otros parámetros, se podía obtener un polimorfo, el mero hecho de describir un nuevo polimorfo no era algo inesperado y, por tanto, el desarrollo de éste no podía reconocerse como la solución de un problema de la técnica. Finalmente, subrayó que debía tenerse en cuenta que se le podía atribuir nivel inventivo a una nueva forma descrita

de un compuesto conocido cuando presentaba ventajas técnicas que habían sido comparadas con el estado de la técnica más cercano, que podía corresponder a otros polimorfos o a un compuesto base, pero que ello no ocurrió en la descripción de la solicitud de autos.

El solicitante interpuso recurso de apelación a fojas 175, argumentando que su invención poseía altura inventiva, por cuanto la forma cristalina A “está sustancialmente libre de solvente” y que cuando ello sucedía, significaba que su patrón de difracción de rayos X era diferente al del compuesto A con solvato en la red, de modo que la forma A reivindicada era diferente a lo conocido en el estado de la técnica.

En la instancia, el TDPI determinó como medida para mejor resolver, mediante resolución de fojas 206, con fecha catorce de mayo del año dos mil quince, la emisión de un informe pericial, el cual fue acompañado al proceso a fojas 213, con fecha veinticinco de junio del año dos mil quince, en el cual la perito estableció respecto de lo alegado por el apelante, que lo anteriormente señalado confería novedad a la solicitud, requisitos que no habían sido cuestionados durante la tramitación de la misma, pero que no le entregaban altura inventiva, ya que no existían antecedentes suficientes que permitiesen determinar el efecto técnico que entregaba dicha característica novedosa. La perito continuó señalando en su informe que: “Se señala que para un fármaco es importante estar libre de solvente, de manera de evitar cualquier efecto secundario causado por la interacción de dicho solvente, sin embargo no se hace referencia en la solicitud al respecto, ya que no se menciona en ninguna parte de la misma a los efectos secundarios causados por la interacción de solventes, como parte del problema técnico planteado originalmente. En este sentido, se señala que no se consideró debidamente que la presente solicitud describe los métodos necesarios para sacar un solvente de la red cristalina del compuesto A, ni la protección de la forma cristalina A sustancialmente libre de solvente del compuesto A que claramente presenta una ventaja técnica respecto a lo conocido en el estado del arte, ya que D2 no enseñaría el problema técnico del atrapamiento del solvente en la red cristalina del compuesto A, ni cómo resolverlo, por lo que no resultaría obvia para un experto en la materia, sin embargo no hay referencia en la solicitud de autos sobre cuál es la “ventaja técnica”, y en especial frente a D2.

Además se señala que la producción de una forma cristalina libre de solvente no es un proceso sencillo y/o directo, dado que muchos solventes quedan atrapados en canales dentro del cristal y sólo el uso de la técnica de intercambio de solvente, que pone metanol/etanol en los canales, permite obtener la forma libre de solvente de la presente invención, es decir cuando el compuesto es cristalizado desde cualquier solvente, ese solvente se encuentra atrapado en la forma cristalina, por ende es lógico concluir que es de gran dificultad separar el solvente atrapado. En la página 5 de la memoria descriptiva se señala que el compuesto A es capaz de formar una estructura en la cual moléculas solventes pueden ocupar una posición de la red cristalina, esto se refiere a la habilidad del compuesto A para formar una estructura cristalina con solventes atrapados, sin embargo el párrafo anterior citado por el solicitante corresponde o está relacionada a solvatos los cuales son un compuesto distinto al reivindicado en la cláusula principal.

El patrón de difracción de rayos X de la estructura de solvato más común se muestra en la figura 4, y típicamente contiene picos más intensos en las posiciones que se enumeran a continuación:

Pico	$2\theta^\circ (\pm 0,1^\circ)$ ($\lambda=1,5418\text{\AA}$)
1	7,0-7,5
2	10,1-10,6
3	15,1-15,6
4	18,5-19,0
5	21,0-21,5
6	24,8-25,3
7	27,0-27,5

Por lo tanto la información anterior se referiría a un compuesto con un patrón de difracción de rayos X diferente del reivindicado en la reivindicación 1.

El problema técnico planteado por la solicitud en análisis es proveer una forma cristalina A del compuesto A, el cual tiene los mismos usos terapéuticos que el compuesto A del cual es un derivado. Es importante que una nueva forma cristalina se encuentre asociada a un efecto técnico que represente alguna ventaja frente al compuesto que origino dicha forma cristalina, no siendo suficiente solamente describir al nuevo polimorfo por si solo como un efecto técnico inesperado. En los antecedentes acompañados durante la tramitación de la solicitud de patentes de autos no existen datos experimentales que muestren alguna ventaja con respecto a D2.

En relación a que diversas solicitudes equivalentes para esta mismas invención han sido aceptadas a registro en todo el mundo (Estados Unidos, Taiwán, Comunidad Europea, Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Filipinas, México, Nueva Zelanda, Rusia y Sud África) donde también se citó D2, se señala que la protección de una patente se limita al territorio de la soberanía del Estado que la concedió, y que la patente, su contenido, concesión, protección, procedimientos, etc. se determinan por la normativa propia del Estado en el cual se solicita, por lo cual cada país las analizaría de acuerdo a su legislación y directrices vigentes.

Se concluye que debido a la falta de antecedentes o información suficiente que permitan atribuir nivel inventivo al nuevo compuesto de la solicitud de autos frente al compuesto original no cristalino citado en D2, el compuesto de la solicitud de autos no representaría un avance terapéutico en relación al compuesto ya analizado descrito en D2, y por lo tanto la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley 19.039, ya que la patente de invención solicitada se deriva de los antecedentes disponibles en el estado de la técnica.”

Teniendo en consideración el peritaje citado, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha tres de septiembre del año dos mil quince, desestimó el recurso de apelación, confirmando la resolución recurrida, por no cumplir la solicitud con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial. La sentencia se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

PATENTE DE INVENCION QUÍMICA-FARMACÉUTICA

Demanda de oposición: artículos 33 y 35 de la Ley N° 19.039, carece de novedad y nivel inventivo.

Solicitud de patente de invención
Solicitud N° 2378-1998
Título: composición farmacéutica que comprende alendronato, útil para inhibir la resorción ósea en el tratamiento y la prevención de la osteoporosis.
Carece de nivel inventivo. TDPI confirma.

La sentencia de INAPI, notificada con fecha treinta y uno de julio del año dos mil trece, acogió la demanda de oposición y rechazó la solicitud de patente de invención por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial. La demandante señaló que la solicitud pretendía proteger el uso de una composición farmacéutica, la composición farmacéutica y un conjunto de implementos de tal amplitud y vaguedad que no permitía determinar a ciencia cierta la novedad de la invención y su altura inventiva, pues no apuntaba a un solo fin u objetivo.

La sentencia de primer grado determinó, considerando el informe pericial de fojas 259, que analizó los documentos DN4, DN 5 y DN 6, D 10, D11 y D12, entre otros, que la solicitud no cumplía con el requisito de novedad y de nivel inventivo establecido en los artículos 33 y 35 de la Ley del ramo. Lo mismo concluyó el informe técnico de fojas 743, donde se recomendó el rechazo de la solicitud por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, no obstante las observaciones formuladas por el solicitante a fojas 735 al informe técnico de fojas 635, por cuanto el documento más cercano del estado del arte es D11, que describía composiciones que contenían compuestos derivados de ácido bisfosfónico como el alendronato, buscaba una formulación con recubrimiento entérico que disminuyera las molestias y sensibilidad gastrointestinal asociada a la administración de bisfosfonatos y que, por su parte, la solicitud pretendía resolver el problema técnico de mejorar la tolerancia gastrointestinal a los bisfosfonatos, proponiendo una composición farmacéutica que comprendía 70 mg. de base activa del ácido alendrónico. El documento D11 describía composiciones de hasta 50 mg. y la solicitud de autos indicaba que la composición tendría una mejora en las molestias gastrointestinales debido a que dicha composición debía ser administrada por períodos de una vez a la semana o cada dos semanas, disminuyendo el daño sobre la mucosa gastrointestinal, de modo que la composición de 70 mg. no presentaba un efecto técnico en sí misma si no era asociada a un esquema de uso de la misma. Agregó que el documento D4 mostraba que la administración de una dosis elevada mensual de clodronato por vía intravenosa permitía obtener resultados similares a los de una terapia de reemplazo hormonal en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas, de modo que era conocido que dosis altas con frecuencias distanciadas eran eficientes en el manejo de la osteoporosis, por lo que la mantención de una concentración plasmática constante no era relevante para el efecto final obtenido. Así, para

un experto medio en la materia sería obvio tratar de formular un preparado que permitiese la administración distanciada (no diaria) de una dosis mayor de bisfosfonato y que esta administración tendría un efecto en el control de la osteoporosis similar a la administración diaria.

Dichos antecedentes, sumados a que las observaciones formuladas y los antecedentes aportados por el solicitante no fueron suficientes para validar las propiedades de la composición farmacéutica reivindicada, avalando sólo el uso de alendronato de 70 mg. en un esquema de dosificación determinada, uso que podía derivarse del estado de la técnica a partir de las divulgaciones realizadas en D11 y D4, determinaron el rechazo de la solicitud de patente de invención por carecer del requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, acogiéndose la demanda de oposición.

El recurso de apelación, interpuesto por la solicitante a fojas 792 y siguientes de autos, se basó en que el problema técnico que pretendía resolver la solicitud de patente consistía en mejorar la forma de administración oral de alendronato, mediante una composición farmacéutica en forma de tableta, que se presentaba dentro de un blíster que comprendía un cierto número de dicha composición y que podía incluir una tarjeta con las dosificaciones orientadas para el uso que se le quisiera dar. Agregó que D4 revelaba la efectividad del clodronato cíclico sólo administrado por vía intravenosa para prevenir la pérdida ósea en mujeres postmenopáusicas y no revelaba otra forma segura de administración; y que D11 revelaba otra solución para disminuir la irritación esofágica, mediante una composición farmacéutica oral con recubrimiento entérico, que evitaba o minimizaba la liberación del agente activo en el esófago y estómago, y permitía la liberación del activo en el intestino delgado, evitando la irrigación esofágica. De modo que el efecto inventivo de la solicitud de autos radicaba en la reivindicación de una composición farmacéutica sin recubrimiento entérico (a diferencia de D11) que contenía una dosis unitaria alta de alendronato (70 mg de base activa del ácido alendrónico), la cual evitaba los problemas de irritación esofágica si la composición se presentaba en un blíster que comprendía un cierto número de dosis unitarias y que podía incluir una tarjeta con las dosificaciones orientadas para el uso que se le quisiera dar, solución que era diferente de las propuestas por D4 y D11.

En la instancia, el TDPI determinó como medida para mejor resolver, mediante resolución de fojas 830 con fecha diecinueve de noviembre del año dos mil catorce, la emisión de un informe pericial, el cual fue acompañado al proceso a fojas 846, con fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, donde la perito estableció que la composición farmacéutica de la solicitud de autos, que comprendía el equivalente a 70 mg. de ácido alendrónico, resolvía el problema técnico planteado solo si era asociada inevitablemente a una forma de posología para la administración de una dosis unitaria, de acuerdo con un programa continuo con un intervalo de dosificación seleccionado del grupo, consistente en dosificación un vez a la semana, dos veces a la semana, cada dos semanas o dos veces al mes, de modo que la frecuencia de administración era un factor importante que contribuía en la disminución de los efectos adversos en el tracto gastrointestinal superior, lo que indicaba que se trataba de un régimen de dosificación de una composición farmacéutica, ya que la composición por sí sola no resolvía un problema técnico que antes no tuviera solución. En dicho informe la perito reiteró lo ya señalado respecto del documento D4, en el sentido que correspondía a un estudio que mencionaba la administración de clodronato por vía intravenosa, y que, por lo tanto no, afectaba la novedad de la invención de autos,

ya que se trataba de principios activos diferentes y vías de administración diferentes. En cuanto al documento D11, se señaló que éste describía nuevas formas orales de principios activos bifosfónicos para su uso en el tratamiento de enfermedades que involucraban resorción ósea (por ejemplo osteoporosis) y formulaciones con recubrimiento entérico para la administración a sujetos que exhibían sensibilidad en tracto gastrointestinal superior a compuestos de ácidos bifosfónicos, donde se describían formulaciones orales que comprendían entre 0,1 a 500 mg de alendronato; pero, al revisar los ejemplos se observaba que solamente existían tabletas con 5 mg., 25 mg. y 50 mg. de alendronato, por lo que la composición específica con 70 mg. de alendronato descrita en la invención de autos no se mencionaba en D11, de modo que este documento no afectaba la novedad de la presente solicitud. En consecuencia, la perito concluyó que no existían antecedentes que entregaran nivel inventivo a la solicitud de patente de invención en estudio, ya que la solución que proponía se derivaba de los antecedentes disponibles en el estado de la técnica.

Teniendo en consideración los distintos peritajes citados, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha diez de abril del año dos mil quince, desestimó el recurso de apelación, confirmando la resolución recurrida, por no cumplir la presente solicitud con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial. La sentencia se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

ROL TDPI N° 1843-2013

PATENTE DE INVENCION MECÁNICA

Demanda de oposición: artículo 31, 33 y 35 de la Ley N° 19.039, materia conocida en el estado de la técnica, por lo que carece de novedad y nivel inventivo.

Solicitud de patente de invención

Solicitud N° 2836-2005

Título: una cubierta para un contenedor, comprendiendo una pared superior, paredes laterales y paredes extremas opuestas teniendo una aleta que se da vuelta conectada en doblez mediante al menos un elemento a un borde inferior del panel de pared extremo y yaciendo en al menos un recorte de dicho panel de pared extremo; y plantilla.

Rechaza oposición y concede solicitud de patente. TDPI revoca parcialmente.

La sentencia de INAPI, notificada con fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, rechazó la demanda de oposición fundada en los artículos 31, 33 y 35 de la Ley del ramo en que se estimaba que la materia de la solicitud de patente era conocida en el estado de la técnica y, por lo tanto, carecía de novedad y nivel inventivo. El oponente basó esas alegaciones señalando que la materia reivindicada se encontraba anticipada por la patente PCT/IB/03/05033, donde se divulgaban “medios de gancho” que se proyectan lateralmente en al menos un corte para enganchar un borde en un elemento, para retener el elemento en posición de corte.

A fojas 135, el demandado contestó dicha oposición señalando que su solicitud correspondía a una solicitud divisional de la solicitud 2313-2003 presentada el once de noviembre de dos mil tres, y que ambas reivindicaban como prioridad la solicitud provisional 60/425,619 presentada el doce de noviembre de dos mil dos; que cabía considerar que la solicitud PCT/IB/03/05033 era de la misma solicitante de autos y que también reivindicaba la prioridad 60/425,619, de manera que la novedad de la solicitud madre y su divisional sólo podían verse afectadas por publicaciones o documentos anteriores al doce de noviembre de dos mil dos.

El fallo de INAPI desestimó las alegaciones de la oponente, con base en el informe pericial de fojas 192 y el informe técnico de fojas 237, los cuales coincidieron en establecer que la solicitud de patente cumplía con los requisitos de la Ley de Propiedad Industrial, poseyendo novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, puesto que en documento alguno se derivaba de manera obvia o evidente la solución reivindicada.

El oponente interpuso recurso de apelación a fojas 245, centrando la discrepancia en la aplicación del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto estimó que la invención no poseía nivel inventivo.

En la instancia, el TDPI determinó como medida para mejor resolver, mediante resolución de fojas 285 con fecha tres de junio del año dos mil quince, la emisión de un

informe pericial, el cual fue acompañado al proceso a fojas 294, con fecha diez de julio del año dos mil quince, en el cual el perito indicó que ninguno de los documentos citados como arte relevante exponían una “cubierta para contenedor” o una “plantilla” para una cubierta con las mismas características que las divulgadas en las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud de autos, sino que se relacionaban con un contenedor en sí, observando que: “la cubierta corresponde a la ‘contraparte’ o el ‘complemento’ de un contenedor (hay que recordar que la presente solicitud es una divisional de otra referida al contenedor en sí), en donde tanto el contenedor como la cubierta se forman a partir de plantillas de cartón, y comprenden mismas características esenciales y la misma lógica de construcción para lograr su posición erguida. Además, tanto en la solicitud de autos como en la solicitud ‘madre’, e incluso en el documento D2, se busca resolver el mismo problema técnico, relacionado con ‘proveer un arreglo de auto-bloqueo que provea un encaje ajustado y seguro entre componente, de modo de permanecer erguido de forma confiable”. De este modo el fallo de segunda instancia procedió a analizar cómo afectaban los documentos del arte previo a la solicitud de autos, y en tal sentido, estimó como el más cercano al documento D6, el cual se refería a un contenedor y no a una cubierta, pero anticipando casi todas las características geométricas constructivas de la configuración de la reivindicación 1 y la plantilla correspondiente divulgada en la reivindicación 4, lo que se observaba de la sola comparación visual de los elementos. Además, el perito había sostenido que: “Dicho documento comprendiendo las distintas paredes y paneles que conforman la estructura, la misma lógica o forma de armado para lograr la posición erguida, y elementos esenciales como ‘medios de entre-bloqueo’ y los ‘medios de gancho’”, de manera que se apreciaba que las reivindicaciones 1 y 4 se relacionaban con la aplicación de un mecanismo o una solución conocida en el estado de la técnica, a un elemento distinto, que era, en este caso, la cubierta de contenedor, sin que se apreciara un efecto técnico diverso, ni ventaja técnica que permitiera atribuirle altura inventiva. Sin embargo, la misma imputación no era atribuible a las reivindicaciones 2, 3 y 5, donde se apreciaba que las características técnicas allí divulgadas no estaban presentes en los documentos de arte analizados, por sí solos o en combinación de los mismos.

Por consiguiente, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha veintidós de septiembre del año dos mil quince, acogió parcialmente el recurso de apelación intentado y revocó parcialmente la sentencia apelada, solo en cuanto accedió al registro de las reivindicaciones 1 y 4. En lo demás, desestimó y confirmó dicho fallo, otorgando la patente para proteger las reivindicaciones independientes 2, 3 y 5. La sentencia se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

PATENTE DE INVENCION QUÍMICA-FARMACÉUTICA

Resolución de rechazo: artículo 35 de la Ley N° 19.039, carece de nivel inventivo.

Solicitud de patente de invención

Solicitud N° 73-2004

Título: procedimiento para modificar el hábito de cristal de un cristal de fármaco acicular; cristal de una sal de micofenolato de sodio; composición farmacéutica; y uso en el tratamiento o prevención de rechazo de trasplantes o enfermedades autoinmunes.

Rechaza oposición y concede solicitud de patente. TDPI revoca.

La sentencia de INAPI, notificada con fecha treinta y uno de enero del año dos mil trece, rechazó la demanda de oposición fundada en la falta de novedad y nivel inventivo exigidos por los artículos 33 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial. De acuerdo con el informe pericial de fojas 296, respecto de la novedad, los documentos de la búsqueda nacional e internacional no interferían con la solicitud de autos y, respecto del nivel inventivo, se señaló que el documento más cercano del estado del arte D6 describía: “un método para preparar irbesartan cristalino con un hábito cristalino modificado tal que la relación entre la longitud y el ancho de los cristales esté comprendido entre 1:1 y 10:1, que consiste en someter la suspensión de irbesartan cristalino que tiene un hábito acicular, al menos a una etapa de oscilación de temperatura, y al menos a un episodio de sonicación”, de modo que el proceso del documento comprendía las etapas de oscilación de temperatura y sonicación, mientras que el proceso de la solicitud comprendía sólo la etapa de oscilación de temperatura. Concluyó entonces que esta diferencia no podía considerarse como inventiva, ya que la solución al problema de modificar el hábito de un compuesto cristalino era conocido en el estado del arte, de modo que a la persona versada en él le resultaría evidente considerar las enseñanzas del documento en cuanto a emplear sólo la etapa de oscilación de temperatura para modificar el hábito cristalino del compuesto de la invención. En consecuencia, la solicitud no cumplía con el requisito de nivel inventivo exigido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039. Por otra parte, la perito informó que la solicitud cumplía con el requisito de aplicación industrial establecido en el artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la materia reivindicada era reproducible e implicaba una solución técnica.

En el informe técnico de fojas 372, la examinadora interna determinó que la solicitud subsanaba las observaciones de fondo; que el solicitante acompañó nuevos antecedentes declarando que el objetivo de la solicitud era modificar el hábito de cristal del micofenolato de sodio para mejorar la densidad aparente para efectos de producción farmacéutica, objetivo que fue logrado aplicando un proceso de oscilación de temperatura en un solvente determinado. Agrega que debido a los ciclos alternados de calentamiento y enfriamiento, las partículas pequeñas se disuelven y las más grandes crecen obteniendo así partículas cristalinas grandes y compactas con una densidad aparente sobre los 200 g/l. En

consecuencia, la examinadora concluyó que a partir de D6 no era posible derivar la materia reivindicada en la solicitud de autos, y por lo tanto las cláusulas 1 a 12 cumplían el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

En mérito de lo antes expuesto, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición y conceder la solicitud de patente de invención por el plazo de 15 años.

El solicitante interpuso recurso de apelación a fojas 466, argumentando que en el documento nacional D6 se describía una invención similar, sólo que en ese caso se había trabajado sobre la forma cristalina A del irbesartan, el cual poseía un hábito de bloque en una proporción de largo y ancho entre 1:1 y 10:1, más específicamente 1:1 y 5:1. Señaló que la forma cristalina del irbesartan posee un hábito acicular que presenta los mismos problemas que la solicitud, con dificultades para filtrar, secar y dificultades de fluidez; que la modificación de las formas cristalinas a estructuras que tienen una mejor proporción largo y ancho, mejora los hábitos de bloque y da paso a cristales con menor tendencia a romperse o aglomerarse cuando están húmedos, pueden ser filtrados y secados más rápidamente y son más fáciles de manejar cuando están secos. Agregó que ello se demostró con el irbesartan, que era lo mismo que sucedía en autos con los cristales de micofenolato de sodio, donde su crecimiento en forma de barra y la pérdida de su estructura acicular, producían las ventajas de facilitar la adherencia de los cristales y con ello su manipulación (tal como señaló la perito a fojas 509). En consecuencia, la solicitud carecería de nivel inventivo, porque se limitaba a un reconocimiento bibliográfico retrospectivo con el objetivo de buscar el diseño de unas reivindicaciones que formalmente no estaban descritas.

En la instancia, el TDPI determinó como medida para mejor resolver, mediante resolución de fojas 493 con fecha veintinueve de septiembre del año dos mil catorce, la emisión de un informe pericial, el cual fue acompañado al proceso a fojas 500 y siguientes, con fecha catorce de noviembre de junio del año dos mil catorce. En dicho informe, la perito señaló que lo buscado por la solicitud de patente de invención era modificar las velocidades relativas del crecimiento del cristal en las diferentes direcciones, de cristales aciculares, lo cual no tenía efecto sobre el polimorfismo, pretendiendo encontrar un proceso para modificar el hábito produciendo una sustancia cristalina con una densidad aparente mejorada de entre aproximadamente 300 kg/m³ a 600 kg/m³ y/o una relación de aspecto media reducida menor que aproximadamente 10:1, entre aproximadamente 1:1 y 1:10, donde los pasos adicionales de aplicación de sonido o fuerzas de esfuerzo cortante, para romper los cristales no eran necesarios.

Respecto de la novedad, el informe concluyó que la solicitud no se veía afectada en dicho requisito del artículo 35 de la Ley del ramo, ya que, en relación con documento D6 y A.K. Tiwary, el procedimiento de autos no se encontraría anticipado. Al efecto expresó que: “El documento D6 describe nuevas formas de irbesartan, específicamente la forma A que tiene un hábito cristalino modificado tal que la proporción entre longitud/ancho es entre 1:1 y 10:1, preferentemente entre 1:1 y 5:1, y en la reivindicación 4 se describe un proceso de preparación del compuesto con el hábito modificado, donde la diferencia (además de tratarse de distintos principios activos) en cuanto a modificar hábitos cristalinos sería que aparte de someter una suspensión de un principio activo solamente a oscilaciones de temperaturas como el procedimiento de la invención en análisis, D6 somete la suspensión

a oscilaciones de temperatura y también a un mecanismo de cizallamiento en una máquina de cizallamiento o a sonicación, asimismo D6 utiliza como solvente isopropanol y la patente utiliza metanol/agua, en consecuencia el procedimiento de autos no se encontraría anticipado en D6.

El documento A. K. Tiwary se refiere al uso de distintos solventes y condiciones en procesos que pueden cambiar el hábito cristalino, señalando que en los cristales sólidos el hábito describe la estructura externa y el estado polimórfico se refiere a la estructura interna del cristal, y que el hábito cristalino es considerado crítico solo cuando ciertos problemas son detectados durante el proceso/almacenamiento de la forma de dosificación. Además señala de manera general que existen factores que influyen en el hábito cristalino, su relación con el polimorfismo y su rol en el rendimiento de la forma de dosificación, como la velocidad de enfriamiento, el grado de agitación de la solución y los solventes de cristalización. Sin embargo, las condiciones que conducen al cambio hábito con o sin transformación polimórfica no pueden generalizarse y necesitan estudios cuidadosos durante la fase de formulación previa. Por lo que el citado documento entrega información de manera general en cuanto a las modificaciones del hábito de un cristal, no entregando antecedentes específicos de procedimientos para llevar a cabo cambios de hábitos de una sal de micofenolato de sodio. En consecuencia el procedimiento de autos no se encontraría anticipado en D6.”

En cuanto al nivel inventivo, el informe pericial sostuvo que: “Durante la formulación del fármaco, el mismo era granulado en húmedo y comprimido en tabletas, pero debido a la extrema baja densidad aparente el rendimiento del proceso de granulación era muy bajo, y después de agregar etanol como solvente de granulación la cama de polvo colapsaba y el recipiente de mezclado se encontraba prácticamente vacío. Por lo que de manera de evitar dichos problemas existía la necesidad de crear un fármaco con mayor densidad aparente para poder mejorar la eficiencia del proceso de granulación, donde en primer lugar para aumentar la densidad aparente se aumentó el tamaño de las partículas, con el objeto de superar el efecto de cohesividad mediante el aumento de la masa de la partícula y permitir a las partículas la posibilidad de agruparse con mayor densidad, luego la oscilación de temperatura tenía un efecto positivo en el tamaño de las partículas, aumentando el tamaño de los cristales y posteriormente con el objeto de aumentar el tamaño de las partículas y modificar al mismo tiempo la forma del cristal, se introdujo una mezcla de metanol y agua para bloquear la “punta-aguja” (ubicación de los enlaces polares) y así realzar el crecimiento de partículas en las otras dos dimensiones. Donde el tratamiento combinado transformo los cristales en forma de varillas finas alargadas en cristales grandes y compactos con una densidad aparente sobre los 200 g/l. El fármaco de alta densidad obtenido con el nuevo proceso presenta las siguientes ventajas: a) mejor rendimiento en granulación húmeda (3 veces más droga por lote), b) 50% menos de requerimiento de solvente para granulación, c) buena capacidad de flujo y d) formación de tabletas mejorada. Por lo que se concluye que la solicitud de autos cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el Artículo 35 de la Ley 19.039, ya que no se deriva de los antecedentes disponibles en el estado de la técnica.”

Teniendo en consideración el peritaje citado, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce, estimó atendible los fundamentos del recurso de apelación, revocando la resolución recurrida, por cuanto se formó la convicción que la solicitud de patente sub lite, si bien definía un procedimiento nuevo que

permitía efectuar el cambio de la forma acicular a alargada de los cristales, dándole una ventaja a los nuevos cristales sobre los no modificados, ello era una variación esperable y deducible del arte previo, no sólo de D6, sino que evidente a la luz de lo que se había acreditado era el conocimiento de un técnico medio en la materia y de la evidencia física en general, especialmente cinética, tenida a la vista.

Señaló que en el documento A.K. Tiwary se trataba las distintas ventajas de las nuevas formas cristalinas, demostrando la existencia de ciertas propiedades que, por lo demás, resultaban evidentes en función del cambio de las estructuras físicas de los elementos, de manera que las variaciones de temperatura y la aplicación de un solvente eran pasos obvios en la búsqueda de transformar una estructura con ánimo de mutar su forma a expresiones diferentes. Por consiguiente, el nivel inventivo no podía estar en el solo planteamiento de un nuevo procedimiento, puesto que esto haría infinitas las posibilidades de nuevas combinaciones, todas ellas con altura inventiva y que, bajo esa luz, se revelaba la necesidad de asociar a la forma cristalina con un objetivo claro y, además, demostrado; de otra forma, se trataría de la sola descripción de un ensayo, y que la protección de un simple ensayo, sin la demostración de la obtención de un comprimido que contuviera el hábito modificado, no pasaba de ser la protección de una afirmación. En palabras del Tribunal: “No es que se esté exigiendo la demostración empírica de la fabricación del comprimido, sino al menos haberlo planteado a nivel de ensayo como experiencia real y como objetivo logrado de la investigación, lo que no se ha acreditado en estos autos. En el mismo sentido, según ha ejemplificado el solicitante, ha trabajado con cantidades inferiores a 40 gramos de micofenolato monosódico cristalizado, lo que viene a confirmar la aspiración a proteger sus ensayos y no una invención de campo destinada a contribuir en el arte, todo lo cual, contribuye a confirmar las apreciaciones efectuadas en el considerando precedente sobre la ausencia de nivel inventivo.”

En conclusión, los sentenciadores estimaron que la propiedad atribuida a los cristales reivindicados, a la formulación farmacéutica y su uso, derivadas de la aplicación del procedimiento descrito era una mera constatación, sin que de la estructura acicular o alargada pudiera deducirse las habilidades para conformar un comprimido, ni las demás ventajas que se le atribuían, de manera que el Tribunal, ajustándose a los dictados de la experiencia y de la razón, determinó que la modificación del hábito cristalino era conocido en el estado del arte y que debía exigirse un paso más allá para reconocer la altura inventiva por ese sólo hecho, de manera que acogieron el recurso de apelación, rechazando la solicitud de patente de invención.