



**BOLETÍN DE  
JURISPRUDENCIA  
MARCARIA**

---

## Contenido

I.	Rechazos administrativos.....	1
	PRIME NUTS .....	1
	ANALÓGICA .....	3
	APT .....	5
	VASCULARE.....	7
II.	Demandas de oposición. ....	8
	FELICIDAD .....	8
	ETIQUETA .....	9
	WANGEL .....	11
	MACONLINE .....	13
	NEW WATER.....	16
	GG GG GG GG.....	18
III.	Demandas de nulidad.....	21
	PABLO NERUDA.....	21
	RESVERATROL.....	29
IV.	Recursos de hecho .....	39
	QUILAPAYUN .....	39
V.	Inadmisibilidades y artículos .....	42
	KRONO.....	42
	LARGE SCALE DISTRIBUTION (LSD).....	44

## I. Rechazos administrativos

### PRIME NUTS

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

Marca solicitada	Fundamento de la observación de fondo
Solicitud N° 1.159.483  Marca mixta: Clase 30	El conjunto pedido resulta descriptivo e inductivo a error en relación a la naturaleza de los productos a distinguir, toda vez que PRIME NUTS traducido del idioma inglés al español es: “nueces de mejor calidad”. A lo que debe agregarse que al incluir el término NUTS, que traducido del idioma inglés al español es: “nueces”, resulta inductivo a error en relación a la naturaleza de los productos que no tiene relación o no se trata de nueces, circunstancias todas que obstan al otorgamiento de un registro de marca comercial.
<p><b>Descriptivo e inductivo a error en relación con la naturaleza de los productos a distinguir. TDPI revoca parcialmente.</b></p>	

La resolución del INAPI, dictada con fecha 3 de febrero de 2016, 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, puesto que consideró que el conjunto era descriptivo e inductivo a error en relación con la naturaleza de los productos a distinguir, por conformarse de vocablos que traducidos al español significan “nueces de mejor calidad” y, asimismo, porque la expresión “NUTS” (“nueces” en castellano), resulta inductiva en error en cuanto a la naturaleza de los productos que no tienen relación o no se componen de nueces.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI, por sentencia de fecha 27 de julio de 2016, ya que en clase 30 no se encontraban protegidos los frutos secos ni las nueces, desestimando, en consecuencia, la aplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo. Sin embargo, sí la estimó incurso en la causal de irregistrabilidad de la letra f) de la misma norma citada, en

cuanto la marca mixta requerida, al incluir la expresión inglesa “PRIME NUTS”, que significa en nuestra lengua española “nueces de mejor calidad o de primera”, resultando inductiva a error o engaño para los consumidores respecto de la cualidad de los productos, toda vez que en la clase 30 no se encuentran comprendidos los frutos secos ni las nueces, pero sí artículos alimenticios que guardan conexión con aquéllos.

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

ROL TDPI N° 500-2016

VHRA – PFR – EBM

## ANALÓGICA

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

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1.131.252
Marca mixta: 
Clase 42: servicios de computación e informática integral; servicios de asesoría de ingenieros y técnicos en computación.
<b>Indicativa de género, naturaleza o cualidad de los servicios y, a su vez, inductiva en error o engaño respecto de la cualidad o género de los mismos. TDPI confirma. CS rechaza casación en el fondo.</b>

La resolución del INAPI, dictada con fecha 24 de noviembre de 2015, 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.

En efecto, señaló en lo relativo a la letra e) de la citada disposición, que la marca solicitada correspondía a una expresión o signo empleado para indicar el género, naturaleza o cualidad de los servicios y a términos que son de uso general en el comercio para designar cierta clase de servicios, de manera que ella carecía de distintividad y describía los servicios, debido a que se entiende como “ANALÓGICA” una señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético y que es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y período (representando un dato de información) en función del tiempo; una señal analógica es un voltaje o corriente que varía suave y continuamente, término que se usa en contraposición a las señales “digitales”. Agregó que, en la especie, de acuerdo con los servicios solicitados en la cobertura pedida, lo anterior era completamente aplicable a la naturaleza y cualidad de los mismos, ya que este tipo de tecnología puede ser aplicada a los servicios cuyo amparo se pretende, por lo cual el signo, carecía de distintividad y era indicativo, descriptivo y de uso común, configurándose un conjunto que no era susceptible de amparo marcario.

En cuanto a lo referido a la letra f) de la norma en comento, la marca solicitada se prestaba para inducir a error o engaño respecto de la cualidad o género de los servicios, por

cuanto la expresión “ANALÓGICA” se refiere a una forma de prestar los servicios, pero que, en relación a los servicios pedidos, el uso común era precisamente el contrario, esto es, la tecnología digital, lo cual podría inducir a confusiones dentro del público consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por sentencia de fecha 25 de febrero de 2016, ya que el signo pedido resultaba referido a un tipo o categoría de señal comprendido en servicios de la clase 38, por lo que era indicativa del género, naturaleza o cualidad de los servicios requeridos en clase 42 y, a la vez, inductiva a error o engaño respecto de los demás servicios a distinguir en la mencionada clase.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, atendido que los sentenciadores de segunda instancia habían aplicado correctamente el derecho marcario al considerar que el signo mixto pedido era una expresión que se asociaba a una forma de señal digital, de manera que no se podía constituir en marca comercial, ya que habría sido inductivo en confusión, error o engaño en el público consumidor, por lo cual se rechazó el recurso de casación en el fondo deducido por manifiesta falta de fundamento.

ROL TDPI N° 20-2016  
MAQ – RPB – PFR

## APT

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la observación de fondo</b>
<p>Solicitud N° 1.154.462</p>  <p>Marca mixta:</p> <p>Clase 29: (C) carne; carne (extractos de -); carne (gelatinas de -); carne de ave; carne de caza; carne de cerdo; carne en conserva; carne enlatada [conservas]; carne, pescado, carne de ave y carne de caza; Charqui (Carne salada y secada al aire o al sol para que se conserve); pescado; pescado (filetes de -); pescado en conserva; pescado en salazón; pescado en salmuera; pescado enlatado [conservas].</p> <p>Clase 35: (N) promoción de productos y servicios de terceros por redes informáticas mundiales; promoción de ventas para terceros; venta al por menor (presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su -); ventas (promoción de -) para terceros.</p> <p>Clase 35: (C) agencias de importación-exportación; búsqueda de mercados; búsquedas de negocios; exportación (agencias de importación--); importación-exportación (agencias de -); obtención de contratos para terceros relacionados con la venta de productos; preparación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales.</p>	<p>Registro N° 853.684</p> <p>Marca denominativa: <b>APT FROM YAHOO!</b></p> <p>Concedida como conjunto</p> <p>Clase 35: (C) servicios de publicidad, a saber, entrega una red de publicidad en línea para comprar y vender impresiones de publicidad en línea, para administrar campañas de publicidad en línea, y para dirigir consumidores; diseminando publicidad para terceros por medio de internet.</p>
<p><b>Semejantes; induce en error; se rechaza para determinados servicios de la clase 35.</b></p> <p><b>TDPI confirma en lo apelado. CS rechaza casación.</b></p>	

La resolución del INAPI, dictada con fecha 3 de noviembre de 2015, 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 los mismos fundamentos de la observación de fondo, por estimar que entre los signos existían semejanzas gráficas y fonéticas determinantes y relación de cobertura respecto de los servicios específicos que rechazó, esto es: “promoción de productos y servicios de terceros por redes informáticas mundiales; promoción de ventas para terceros; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; promoción de ventas para terceros”, de clase 35. Por lo tanto, estimó que la concesión del signo para dichos servicios sería inductiva en error o engaño respecto de la procedencia de la cobertura solicitada. Sin embargo, por aplicación del principio de especialidad, concedió el resto de la cobertura pedida en dicha clase 35, así como los productos de clase 29 requeridos.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por sentencia de fecha 10 de febrero de 2016, ya que a juicio de los sentenciadores del Tribunal *ad quem* la expresión “FROM YAHOO!” de la marca fundante del rechazo de oficio “APT FROM YAHOO!”, lejos de distinguir a los signos en conflicto, los asociaba, induciendo al público consumidor en confusión, error o engaño respecto de los servicios requeridos en clase 35. Indicó que dicha colisión se producía únicamente con aquellos servicios vinculados a la publicidad, por lo que, conforme al principio de especialidad de las marcas, podía otorgarse el signo requerido para el resto de la cobertura intentada, tal como lo había resuelto el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, por lo que confirmó el fallo de primera instancia en todas sus partes.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, de conformidad con la sentencia pronunciada con fecha 21 de junio de 2016, por cuanto consideró acertadamente resuelto el asunto, observándose los parámetros del derecho marcario, habida cuenta que el signo pedido “APT” se encuentra íntegramente contenido en la marca previamente registrada para servicios de publicidad de la clase 35, de modo que comparados gráfica y fonéticamente las marcas en conflicto resultaba ser muy similares, resultando en que la pedida carecía de la distintividad necesaria para ser registrado en dicha clase y para dichos servicios.

ROL TDPI N° 3953-2015

MAQ – RPB – VHRA

## VASCULARE

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

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1.154.618 Marca denominativa: <b>VASCULARE</b> Clase 5: Preparado farmacéutico venotónico y vasoprotector que produce una vasoconstricción, aumento de la resistencia de los vasos y disminución de su permeabilidad; y que sirve para el alivio de edemas y síntomas relacionados con insuficiencia venosa crónica y aguda.
<b>Describe los productos solicitados. TDPI revoca.</b>

La resolución del INAPI, de fecha 24 de diciembre de 2015, rechazó de oficio la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que la marca pedida describía los productos solicitados, por cuanto la supresión de la “S” final no era suficiente para darle distintividad a un término descriptivo e indicativo de la palabra “vascular”, que es una expresión empleada para referirse a las venas, no siendo, por tanto, susceptible de registro.

La solicitante interpuso el respectivo recurso de apelación, en el cual señaló que el concepto requerido no se vinculaba con los productos pretendidos en la clase 5, por lo que no se configuraba la causal invocada por el Instituto para su rechazo.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, por sentencia pronunciada con fecha 21 de junio de 2016, en razón de que la palabra “VASCULARE” no formaba parte de la lengua española, ni figuraba en el Diccionario de la Real Academia, de manera que se estimó como un constructo meramente evocativo para la cobertura intentada. No se dedujo recurso de casación.

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

ROL TDPI N° 254-2015  
MAQ – TCHW – AAP

## II. Demandas de oposición.

### FELICIDAD

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
Solicitud N° 1.127.608 Marca denominativa: <b>FELICIDAD</b>  Clase 29: sopas y sopas en cremas deshidratadas, carne vegetal gelatina, callampas secas, 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 comestibles, confituras, encurtidos y puré de papas deshidratado.	Registro N° 1.020.305 Marca denominativa: <b>FELICIDADES</b>  Clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
<b>Aplica principio de especialidad; no induce en error o confusión. TDPI revoca.</b>	

La sentencia del INAPI, de fecha 10 de agosto de 2015, 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, toda vez que los ámbitos de protección de la marca solicitada era diferente y no se encontraba relacionado con los campos operativos del signo oponente y, por ende, cabía aplicar el principio de especialidad de las marcas y presumir que era posible su coexistencia pacífica en el mercado y, en consecuencia, tampoco advirtió cómo el signo pedido podría inducir en errores o confusiones 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, mediante sentencia pronunciada con fecha 15 de marzo de 2016, atendido que los signos “FELICIDAD” y “FELICIDADES” distinguían productos de las clases 29 y 30, respectivamente, los cuales se encontraban estrechamente relacionados en el rubro alimentario, que poseían canales de comercialización y distribución similares, por lo que la solicitud de autos se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso 1° de la Ley del ramo.

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

ROL TDPI N° 3196-2015

RPB – VHRA – PFR

## ETIQUETA

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
Solicitud N° 1.063.863  Marca etiqueta: Clase 25: vestuario, calzado, zapatilla.	Registro N° 876.499  Marca etiqueta: Clase 25: zapatos y zapatillas para atletismo, ropa para atletismo, ropa de vestir, calzados, sombrerería.
<p><b>Diferentes; no induce en error; no se configuran las demás causales. TDPI revoca parcialmente todos los fundamentos, salvo la causal de la letra k) del artículo 20.</b></p>	

La sentencia del INAPI, dictada con fecha 13 de julio de 2015, rechazó la demanda de oposición deducida por Nike International Limited, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 1°, h) inciso 1° y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, concediendo el registro solicitado, con protección al conjunto.

Respecto del rechazo de la demanda de oposición fundada en la causal de irregistrabilidad de la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley del ramo, la sentencia de primera instancia señaló que las marcas en litigio presentaban una especial configuración, que lograba dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio, fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor, de modo que era perfectamente posible su coexistencia pacífica en el mercado. De igual manera, rechazó la causal de irregistrabilidad de la letra f) del mismo artículo, por cuanto no advirtió cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión en cuanto a la cualidad, el género o el origen de la cobertura solicitada. Asimismo, rechazó la demanda fundada en la causal de irregistrabilidad contemplada en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley 19.039, ya que, si bien el oponente había aportado pruebas tendientes a acreditar que su marca estaba registrada y gozaba de fama y notoriedad en el extranjero en clase 25, los signos, al ser confrontados, presentaban diferencias gráficas y fonéticas que permitían distinguirlos entre sí, por lo que no se reunían los requisitos que la citada causal exigía para tenerla por configurada. Por último, rechazó la oposición en comentario respecto de la causal de irregistrabilidad de la letra k) de la citada disposición, ya que la demandante no había acompañado documento alguno tendiente a acreditar los supuestos de la misma.

Revisada en alzada, en sentencia pronunciada con fecha 14 de septiembre de 2016, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI respecto de todos los fundamentos invocados, salvo la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad industrial. Así, en lo tocante a la letra g) del artículo 20 de la Ley mencionada, el Tribunal de segunda instancia señaló que se trataba de una disposición de excepción que debía ser interpretada restrictivamente, llamada a reconocer en Chile situaciones jurídicas que no tenían existencia material en nuestro país, por lo que exigía que se tratase de marcas registradas en el extranjero, que gozaran de fama y notoriedad para la misma cobertura, en el país originario de registro, de manera que en su aplicación era insalvable el registro previo en el extranjero para la misma clase de productos o servicios y la fama y notoriedad, anteriores a la solicitud nacional, en su país de origen, sumado a la semejanza gráfica y fonética a nivel de poder confundirse.

En consecuencia, procedía valorar primeramente los hechos antes de aplicar el derecho, así como la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, de conformidad con lo cual el Tribunal de alzada consideró los certificados de registros acompañados, con la figura estilizada puntiaguda, de Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Canadá y otros países, junto con la documentación que certificó el reconocimiento de revistas especializadas, que ubicaban dicho logo como una de las 100 marcas más reputadas del mundo, empleada por figuras renombradas del deporte mundial, por lo que no había duda de estar en presencia de una marca renombrada y reconocida a nivel mundial, a lo cual se sumaron las semejanza gráficas entre ambas figuras, de manera que concurrían los requisitos copulativos de la causal en comento. En lo referente a la causal de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, invocada por el actor, la sentencia señaló que dicha norma buscaba evitar la confusión, error o engaño en el público consumidor, lo que podría darse en el caso de autos de otorgarse el signo pedido, dadas las semejanzas gráficas existentes entre las figuras y la fama y notoriedad del signo oponente. Por último, en cuanto a la causal de irregistrabilidad de la letra h) inciso 1° de la norma ya citada, se estableció que las figuras en cuestión no podrían coexistir pacíficamente en el mercado nacional, tomando en consideración las semejanzas de los diseños para distinguir productos de la clase 25.

Sin perjuicio de lo anterior, desestimó la causal contenida en la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto para calificar la buena fe del solicitante al momento del requerimiento debía considerarse su buena fe en los términos contemplados en el artículo 706, inciso 1°, del Código Civil, en relación con el principio de presunción general establecido en el artículo 707 del mismo cuerpo legal, el cual se aplica como principio general en el campo del derecho, ya que en autos no existía evidencia que el solicitante necesariamente hubiese incurrido en actos de competencia desleal o hubiese infringido la ética mercantil.

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

## WANGEL

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.114.541  Marca mixta: Clases 6 y 11	Marca: <b>WANGEL</b> Inscrita en el extranjero para clases 6 y 11
<p><b>No acredita fama y notoriedad ni demás causales. TDPI revoca parcialmente, acogiendo causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 Ley 19.039.</b></p>	

La sentencia del INAPI, dictada con fecha 19 de octubre de 2015, rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras g) inciso 1°, k), f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, señalando: primero, respecto de la causal de irregistrabilidad contenida en la letra h) inciso 1° del referido artículo 20, que ésta no se configura, toda vez que la demandante no es titular de solicitud o registro en Chile para el signo fundante de su oposición; segundo, en lo relativo a la causal contenida en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley del ramo, que la demandante, si bien acreditó tener registros vigentes en el extranjero para las clases 11 y 21, la prueba aportada no acreditaba el registro de su marca para productos de la clase 6, y los antecedentes presentados eran insuficientes para acreditar la fama y notoriedad de su marca en relación con dicha cobertura, desestimando la causal en comento; tercero, rechazó, asimismo, la causal invocada de la letra k) de la disposición citada, por cuanto no habría acompañado documento alguno tendiente a acreditar los supuestos contemplados en ella; cuarto, finalmente, también desestimó la demanda en relación con la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en razón de no advertir cómo el signo solicitado podría inducir en error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir. En consecuencia, el fallo de primer grado desestimó íntegramente la demanda de oposición deducida.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI sólo en cuanto a la causal contenida en la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo, confirmando lo demás, mediante sentencia pronunciada con fecha 19 de julio de 2016, ya que la demandante acreditó registros extranjeros en países como Sudáfrica y Venezuela para las clases 11 y 21, así como en su país de origen, China, constando al menos un registro en dicho país en clase 6, siendo el oponente uno de los fabricantes en China de una gama de

productos para el baño y la cocina, a lo que se sumaba que el registro del signo “WANGEL” se encontraba inscrito desde el año 2009 en su país de origen para distinguir productos de la clase 6. Correspondiendo, además, la expresión “WANGEL” a la parte destacada de su nombre o razón social. Así, valorada la prueba rendida de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el Tribunal de alzada tuvo por acreditado fehacientemente que la demandante y apelante era una empresa que operaba en el mercado desde, a lo menos, el año 1991 en el rubro industrial, como fabricante de una gama de productos para el cuarto de baño y la cocina, según constaba de guías de embarque con fechas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del año 2014, esto es, con fechas anteriores a la solicitud de autos, la que databa del 10 de julio de 2014. También, coligieron los sentenciadores que la apelante se había posicionado en una gran variedad de productos fabricados con su marca “WANGEL” en China, según se acreditó con impresiones de sitios web y de imágenes de exhibición de sus productos, así como la consecuente expansión de las clases 11 y 21, no obstante lo cual ello no significa que la marca gozara de fama y notoriedad como para pretender que se acogiera a su respecto la causal de la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley del ramo.

Sin perjuicio de lo anterior, los sentenciadores tuvieron en consideración que la fecha de la solicitud de autos, esto es, 10 de julio de 2014, era bastante posterior a la constitución del término “WANGEL” por la oponente en su país de origen, China, y que, de los antecedentes de autos, quedaba claro que la peticionaria tenía conocimiento de la existencia del citado signo en el extranjero para proteger productos casi idénticos a la cobertura intentada en autos en clases 6 y 11, lo cual resultaba evidente de observar la etiqueta del signo mixto solicitado, el cual presentaba una grafía y diseño cuasi idéntico con los signos mixtos que la oponente poseía en el extranjero. Por lo tanto, se había acreditado en el proceso que la apelante era la creadora de la denominación “WANGEL” para productos de la clase 11 y que los mismos guardaban relación o conexión con los requeridos en clase 6, siendo, además, los respectivos productos comercializados en Chile bajo dicho signo, por lo que no era procedente otorgar la marca requerida en estos autos, por incurrir en la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, evitándose de este modo que ella indujera en error o engaño a los consumidores acerca de la procedencia empresarial y/o cualidad de los productos que se pretendían amparar.

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

ROL TDPI N° 3811-2015

RPB – VHRA – PFR

## MACONLINE

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

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

<p><b>Marca solicitada</b></p> <p>Solicitud N° 1.155.459</p> <p>Marca mixta: <b>MACONLINE</b></p> <p>Clase 37: Servicios de reparación y mantención de computadores, micro-computadores y de toda clase de artículos, aparatos, maquinarias, repuestos, sus partes y piezas relacionados con computadores y micro-computadores y de toda clase de artículos, aparatos, maquinarias, repuestos, sus partes y piezas relacionados con computadores y micro-computadores; servicios de instalación, mantención y reparación de equipos eléctricos y electrónicos.</p>	<p><b>Marca fundante de la demanda de oposición</b></p> <p>Registro N° 1.093.096</p> <p>Marca denominativa: <b>MAC</b></p> <p>Clase 37: servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.</p> <p>Registro N° 1.145.748</p> <p>Marca denominativa: <b>.MAC</b></p> <p>Clase 37: servicios de instalación de ordenadores; servicios de mantenimiento de ordenadores; servicios de reparación de ordenadores; servicios de asesoría y consultoría en relación con todo lo antes mencionado.</p>
	<p><b>Marca fundante de la observación de fondo</b></p> <p>Registro N° 1093096</p> <p>Marca denominativa: <b>MAC</b></p> <p>Clase 37: servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.</p> <p>Registro N° 1145748</p> <p>Marca denominativa: <b>.MAC</b></p> <p>Clase 37: servicios de instalación de ordenadores; servicios de mantenimiento de ordenadores; servicios de reparación de ordenadores; servicios de asesoría y consultoría en relación con todo lo antes mencionado.</p>
<p><b>Semejantes y de coberturas relacionadas; induce en error o confusión; la marca oponente es famosa y notoria. TDPI confirma.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha 27 de abril de 2016, acogió parcialmente la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras h) inciso 1, f) y g) inciso 1 del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y rechazó la misma en lo tocante a la causal de irregistrabilidad de la letra k) de la disposición referida. Asimismo, ratificó la observación de fondo fundada en las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales f) y h) inciso 1° del citado artículo 20.

En cuanto a la demanda de oposición, la sentencia del Tribunal *a quo* señala que los signos presentan una configuración fácilmente confundible, tanto del punto de vista gráfico como fonético, ya que no se advierten en la marca pedida elementos que permitan distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia de la marca oponente. Asimismo, esta última goza de fama y notoriedad, y presenta estrecha y directa relación de cobertura con el signo pedido, habiéndose acreditado la fama y notoriedad, así como la creación e inscripción previa de la marca “MAC” en la clase 37, mediante copias de registros extranjeros y material publicitario, entre otros, por lo que la solicitud de autos incurría tanto en las causales de irregistrabilidad de la letra h), inciso 1°, como de la letra g), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley del ramo. En cuanto a la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo citado, la sentencia señaló que la concesión de la marca pedida daría motivo a toda suerte de errores o confusiones en los consumidores, en cuanto a la procedencia empresarial. Por último, respecto de la demanda de oposición, se rechazó ésta por la causal de la letra k) de la misma disposición, en cuanto el actor no acompañó documento alguno tendiente a acreditar los supuestos para su configuración.

Por otra parte, el fallo en análisis ratificó la observación de fondo fundada en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso 1° de la Ley 19.039, y en los mismos registros “MAC” de la oponente, por las mismas consideraciones ya comentadas.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por sentencia pronunciada con fecha 28 de diciembre de 2016, ya que la marca solicitada “MACONLINE” presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con las marcas fundantes de la demanda de oposición y del rechazo de oficio “MAC”, que distinguen servicios de clase 37, las cuales comparten el segmento denominativo y principal “MAC”. Lo cual unido a la relación de cobertura en dicha clase entre los signos en litigio, indudablemente produciría confusiones, errores y engaños en el público usuario de concederse el signo de autos. Lo anterior, considerando, además, que los usuarios conocían este tipo de servicios de la famosa marca “MAC” para ordenadores y computadores y servicios relacionados, como perteneciente a Apple Inc., empresa que ha dado un uso extensivo a dicha marca tanto en el mercado nacional como internacional, lo cual se acreditó en autos con la abundante prueba acompañada.

Por lo demás, señaló la sentencia en comentario, la agregación del segmento “ONLINE”, palabra inglesa que significa “en línea”, resultaba insuficiente para dotar al signo de una distintividad extrínseca, por ser de uso común en los servicios vinculados a software y computadores, y se presentaba como un segmento secundario dentro del signo, según lo reveló la prueba acompañada por la propia solicitante, referida a información desde la página web maconline.cl, donde incluso el segmento “MAC” aparecía separado del resto de las palabras, al incorporar el símbolo de un botón de On/Off de un computador, después de la palabra “MAC”. Lo anterior fue establecido, sin perjuicio de la alegación de la solicitante de ser titular de la marca “MACONLINE” para distinguir productos de las clases 9, 16, y servicios de la clase 35 referidos a productos de las clases 9 y 11, por cuanto ello no implicaba que no pudieran producirse confusiones, errores o engaños en los usuarios en

relación con el origen empresarial de los servicios de la nueva cobertura intentada en autos, dada la fama y notoriedad de la marca “MAC” del oponente.

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

ROL TDPI N° 1417-2016

RPB – JCGL – AAP

## NEW WATER

**Demanda de oposición:** artículo 20, letra e), Ley N° 19.039.

**Marca solicitada**

Solicitud N° 1.130.464



Marca mixta:

Clase 32: aguas [bebidas]; aguas de mesa; aguas gaseosas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y zumos de frutas; Bebidas gaseosas: refrescos de soda; Bebidas para deportistas; aguas gaseosas; refrescos; sodas [aguas].

**Conjunto evocativo. TDPI revoca.**

La sentencia del INAPI rechazó la demanda de oposición interpuesta por Empresas Carozzi S.A., fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que, a juicio del sentenciador, el signo pedido se componía de expresiones que conformaban un conjunto con fisonomía propia y con la distintividad necesaria para obtener protección marcaria, lo que permitía la adecuada identificación en el mercado de la cobertura requerida. Señaló que, al analizar la marca como un todo, ésta constituía un signo meramente evocativo que, sin llegar a describir la cobertura a amparar, se consideraba sugerente de su ámbito de aplicación. Agregó, también, que el signo pedido era de carácter mixto, con características, diseño y colores propios, que acrecentaban su distintividad para ser susceptible de protección marcaria.

La demandante interpuso el correspondiente recurso de apelación, fundándolo en que el signo pedido se componía de dos vocablos que traducidos al español significaban, por una parte, “agua”, que indica el producto a distinguir dentro de la cobertura solicitada en clase 32 y, por la otra, “nuevo”, que es un término de uso común, necesario, genérico e indicativo de una cualidad de los referidos productos.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que el signo solicitado se encontraba integrado por términos de uso común y corriente, que resultaban descriptivos para la cobertura requerida en autos, por lo que el mismo, como conjunto, se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley del

ramo. Para lo anterior, los sentenciadores consideraron que no podía otorgarse el signo solicitado en exclusividad a una persona determinada, debiendo permanecer disponible para el uso de todas las personas.

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

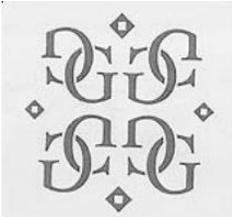
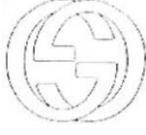
ROL TDPI N° 3994-2015

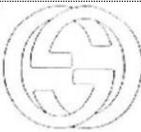
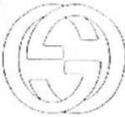
RPB – VHR – PFR

**GG GG GG GG**

**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.

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
<p>Solicitud N° 1.027.349</p>  <p>Marca mixta: Clases 3, 9, 14, 18 y 25</p>	<p>Registro N° 676.383, actual reg. N° 1.055.135</p>  <p>Marca mixta: Clases 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20,21, 24, 25, 26 y 34</p>
<b>Marcas fundante de la observación de fondo</b>	
<p><b>Registro N° 937.725</b></p>  <p>Marca mixta: Clases 18 y 25</p>	<p><b>Registro N° 862.485</b></p>  <p>Marca mixta: Clase 25</p>
<p><b>Registro N° 929.058</b></p>  <p>Marca mixta: Clases 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 34</p>	<p><b>Registro N° 781.888</b></p>  <p>Marca mixta: Clase 9</p>
<p><b>Registro N° 979.108</b></p>  <p>Marca mixta: Clase 14</p>	<p><b>Registro N° 781.889</b></p>  <p>Marca mixta: Clase 18</p>
<p><b>Solicitud N° 957.373</b></p>  <p>Marca mixta: Clase 18</p>	<p><b>Registro N° 781.901</b></p>  <p>Marca mixta: Clase 25</p>
<p><b>Solicitud N° 957.374</b></p>	<p><b>Registro N° 781.894</b></p>

<p>Marca mixta: </p> <p>Clase 25</p>	<p>Marca mixta: </p> <p>Clase 3</p>
<p><b>Solicitud N° 957.377</b></p> <p>Marca mixta: </p> <p>Clase 18</p>	<p><b>Registro N° 781.893</b></p> <p>Marca mixta: </p> <p>Clase 14</p>
<p><b>Solicitud N° 957.378</b></p> <p>Marca mixta: </p> <p>Clase 25</p>	
<p><b>Diferentes; no induce en error. TDPI revoca.</b></p>	

La sentencia del INAPI, dictada con fecha 27 de mayo de 2015, 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 a su juicio, del análisis comparativo de los signos, se advertía que, aun cuando las etiquetas compartían la letra “G”, este hecho no otorgaba a los titulares de las marcas previamente inscritas protección sobre todas las formas posibles de representar esa letra, a lo que debía agregar que de observar las etiquetas, se apreciaba que el diseño solicitado era claramente diferente en cuanto a sus complementos, estructura, orientación y forma, presentándose como un signo con suficiente fuerza diferenciadora como para ser reconocida por los consumidores, lo que permitía presumir fundadamente que era posible su coexistencia pacífica en el mercado. Asimismo, se señaló que no se advertía cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación con la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir. La sentencia, reconsideró la observación de fondo formulada con base en el artículo 20, letras f) y h), inciso 1°, de la Ley 19.039, reiterando los fundamentos ya esgrimidos para desestimar la oposición. Por consiguiente, se concedió el registro solicitado, con protección al conjunto.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha 27 de enero de 2016, revocó lo resuelto por el INAPI, acogiendo la oposición interpuesta por Guccio Gucci S.P.A. en contra de la peticionaria, Guess?, Inc., por cuanto advirtió que entre el signo

solicitado  y el previamente registrado  existían semejanzas gráficas y fonéticas relevantes, capaces de inducir a los consumidores en confusión, error o engaño respecto del origen empresarial y/o cualidad de los productos. En efecto, precisó el fallo,

ambos signos estaban conformados por un juego visual a partir de la letra G en mayúscula, que se presentaba en forma invertida y que era acompañada de cuatro cuadrados pequeños (o rombos, que no eran más que cuadrados girados), en el margen exterior. Asimismo, señaló que, dadas las similitudes detentadas por los signos, sumadas a la coincidencia en el ámbito de cobertura, se concluía que no era posible su coexistencia pacífica, por inducir a confusión, error o engaño en relación con la cualidad, género u origen empresarial de los productos.

Por otra parte, la sentencia del Tribunal *ad quem*, estableció que compartía el razonamiento que sostiene que el hecho de ser titular de una marca mixta que incluye una letra del alfabeto, no confiere a su titular un derecho de exclusividad sobre la letra en sí misma, pero que sí les asistía el derecho de oponerse e impedir la concurrencia al mercado de formas particulares de representar dicha letra, cuando se tratase de formas diversas que impedirían su adecuada diferenciación, que era, precisamente, lo que ocurría en estos autos. Y, en definitiva, se acogió la demanda de oposición interpuesta, rechazando la marca pedida.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, por sentencia pronunciada con fecha 17 de noviembre de 2016, por cuanto era un hecho de la causa que las marcas en conflicto presentaban semejanzas gráficas y fonéticas relevantes, de modo que era imposible sostener que los jueces del fondo hubiesen incurrido en la errónea aplicación del artículo 16 de la Ley del ramo, al acoger la oposición y rechazar la solicitud de registro.

ROL TDPI N° 3067-2015

RPB – PFR – CGOL

### III. Demandas de nulidad

## PABLO NERUDA

**Demanda de nulidad:** artículo 20, letras c), f) y k) de la Ley N° 19.039, artículo 10 del Código Civil y 10 bis del Convenio de París.

#### Marca solicitada

Solicitud N° 739.974

Registro N° 775.886

Signo: PABLO NERUDA



Marca mixta:

Clase 43: servicios de hoteles, restaurantes, bares; servicios de agencias de viajes o intermediarios que aseguren reservas de hoteles.

Titulares: Alberto Agustín Grilli Gatica, Boris Raúl Reyes Prieto, Edison Jaime Reyes Muñoz, José Del Carmen Reyes Muñoz, Juan Carlos Reyes Herrera, Laura Esberta Vergara Chandia, María Trinidad Muñoz Díaz, Norma Aguayo Quezada, Pamela Elizabeth Reyes Herrera, Pedro Mario Reyes Herrera, Rafael Aguayo Quezada, Raúl Bernardo Reyes Herrera, Rodolfo Gerardo Reyes Muñoz, Rodolfo Reyes Rodríguez, Trinidad María Reyes Muñoz, Lidia Herrera Rodríguez.

**Acoge demanda de nulidad y ordena cancelar el registro impugnado. TDPI confirma.**

Con fecha 1 de julio de 2008, la Fundación Pablo Neruda, interpuso demanda de nulidad, fundada en los artículos c), f) y k) de la Ley 19.039, por cuanto la demandante era la verdadera titular de la expresión “Pablo Neruda”, que correspondía al seudónimo de Neftalí Reyes Basualto, en su calidad de heredera del poeta.

En dicha presentación se señaló que la Fundación se había originado en el testamento de doña Matilde Urrutia Cerda, viuda de Neftalí Reyes Basualto, quien habría fallecido intestado, y que doña Matilde junto con los hermanos de Neftalí Reyes Basualto eran los legítimos herederos de la sucesión.

La demandante agregó que, a la muerte de doña Matilde Urrutia Cerda, los trámites legales derivados del fallecimiento de Neftalí Reyes Basualto (en adelante señalado también por su seudónimo, Pablo Neruda) no estaban finiquitados, pero que se habrían cumplido todas las gestiones jurídicas y patrimoniales que cimentaban la existencia de la Fundación, habiéndose adquirido por ésta, con fecha 15 de septiembre de 1987, todos los derechos hereditarios del poeta y, por ende, la calidad de heredera y, con ello, el derecho exclusivo de su nombre (seudónimo).

En consecuencia, en este caso, a juicio de la demandante, se configuraba la causal de nulidad de la letra c) del artículo 20 de la Ley del ramo, en cuanto “Pablo Neruda” correspondía al seudónimo de Neftalí Reyes Basualto, y que la marca que se impugnaba había sido registrada sin el consentimiento de los herederos, esto es, la Fundación, lo cual hacía incurrir en errores o engaños, independientemente del rubro en que fuere utilizada la marca, configurándose a su respecto también la causal del literal f) del artículo 20 de la Ley 19.039. Asimismo, al haberse solicitado e inscrito la marca mixta impugnada “PABLO NERUDA” excluyendo de los titulares a la Fundación Pablo Neruda, que era la única con derechos sobre dicha expresión, sus bienes y su obra, la marca impugnada quedaba incurso en la causal k) del artículo 20 de la citada Ley.

Con fecha 9, 10, 11 y 16 de febrero de 2009, se efectuó la notificación de la demanda a los titulares del signo impugnado (en adelante, también referidos como la Sucesión Reyes) por avisos en el Diario El Mercurio y en el Diario Oficial, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil.

Con fecha 27 de marzo de 2009, la demandada, previo a contestar la demanda, interpuso la excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal que conocía la causa y de corrección de vicios del procedimiento –las cuales finalmente no prosperaron-, contestando, en subsidio, la demanda de nulidad.

En la contestación de la demanda de nulidad, señaló que el registro impugnado había sido inscrito con fecha 12 de diciembre de 2006, sin oposición de la demandante, y que eran los herederos de Pablo Neruda los exclusivos y excluyentes titulares de la marca de la *litis*. Agregó que la demandante maliciosamente señalaba que, por escritura pública de cesión de los derechos hereditarios de Pablo Neruda, la titular de la totalidad de dichos derechos era la Fundación, pero omitía mencionar la escritura de fecha 16 de septiembre de 1987, donde se aclaraba que lo transferido eran los bienes individualizados en el Inventario N° 669, y no la calidad de heredero.

Por consiguiente, la demanda interpuesta no acreditaba la incursión en la causal de la letra c) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por ser los titulares del registro los legítimos herederos de Pablo Neruda y, por tanto, tampoco se inducía en errores o

engaños ni había habido mala fe por parte de la demandada, todo lo cual descartaba las causales de las letras f) y k) de la norma referida.

Con fecha 23 de noviembre de 2010, INAPI procedió a recibir la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes: *i)* efectividad de ser la Fundación Pablo Neruda titular de los derechos hereditarios de don Neftalí Reyes Basualto; *ii)* efectividad que la Fundación Pablo Neruda adquirió la calidad de heredero de don Neftalí Reyes Basualto; *iii)* efectividad que la vigencia del registro impugnado se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios que distingue este mismo; *iv)* efectividad de que la marca impugnada ha sido registrada en contravención a los principios de competencia leal y ética mercantil.

Con el fin de acreditarse lo anterior, demandante y demandado acompañaron cuantiosa documentación, de las cuales se procederán a reseñar las más relevantes:

La demandante, acompañó, entre otras:

- 1) Copia autorizada de la escritura de cesión de derechos hereditarios de fecha 15 de septiembre de 1987, cuya cláusula séptima señala que las personas nombradas en la comparecencia “ceden y transfieren a la Fundación Pablo Neruda, para quien aceptan y adquieren sus representantes, todos los derechos hereditarios que a cada uno de ellos les corresponde en la sucesión de don Pablo Neruda, nacido Neftalí Reyes Basualto”.
- 2) Copia autorizada de la inscripción N° 237, de 15 de enero de 1983, relativa al testamento de doña Matilde Urrutia Cerda, cuya cláusula tercera instituye como heredera universal de sus bienes a una persona jurídica que se denominará Fundación Pablo Neruda.
- 3) Copia simple de la sentencia de la Juez Árbitro Laura Novoa Vásquez, de fecha 12 de octubre de 2012, pronunciada con ocasión de la demanda de la Sucesión Reyes en contra de la Fundación Pablo Neruda, a fin de que conociera y resolviera la correcta interpretación, cumplimiento y validez de lo pactado en la escritura y contraescritura de fechas 15 y 16 de septiembre de 1987. Dicha sentencia arbitral, en lo sustancial, determinó que las escrituras no contenían un contrato de compraventa de bienes determinados, si no el entendimiento de las partes de ser comuneras en el derecho de autos derivados de las obras del poeta en la misma proporción que cada una de ellas tenía en la herencia, manteniendo el reconocimiento implícito de haberse adjudicado previamente dicho derecho en igual forma. Asimismo, se establece que, si aparecieran bienes de la herencia de Pablo Neruda que no figurasen en el inventario quedados a la muerte de doña Matilde Urrutia Cerda, que no tuvieran claro y definido contenido cultural, el dominio de los mismos se entenderá radicado en el patrimonio de la Sucesión Reyes, previa ampliación del auto de posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de Pablo Neruda y de su correspondiente inventario, en su caso.

Por su parte, la demandada acompañó como medios de prueba los siguientes:

- 1) La escritura de cesión de derechos hereditarios de fecha 15 de septiembre de 1987, ya mencionada.
- 2) Copia autorizada de la escritura pública de fecha 16 de septiembre de 1987, destacándose que su cláusula primera aclara la cesión de derechos del día anterior en los siguientes términos: “Los cedentes conservan el derecho de seguir cobrando y percibiendo para sí la parte alícuota de los derechos de autor que corresponderían a Pablo Neruda. Asimismo, si aparecieren otros valores, dineros o bienes que le hubiesen pertenecido y que no estén señalados en el inventario protocolizado bajo el N° 669, o no tengan claramente un definido contenido cultural, también los cedentes conservaran sus derechos patrimoniales sobre aquellos valores, dineros o bienes”. La cláusula segunda designa como árbitro a doña Laura Novoa Vásquez, quien tiene entre sus atribuciones: “... decidir, en caso de aparecer otros bienes que pertenecieron a Pablo Neruda, si ellos tienen o no un claro y definido contenido cultural para los efectos de entenderse o no comprendidos dentro de la cesión”.
- 3) Copia autorizada de Inventario N° 669, en que constan los bienes quedados al fallecimiento de Matilde Urrutia Cerda, viuda de Pablo Neruda, protocolizado con fecha 29 de julio de 1985, cuyo punto N° III señala como parte del inventario los derechos hereditarios de la causante, como cónyuge sobreviviente en la sucesión de Pablo Neruda.

Asimismo, mediante medida para mejor resolver, decretada con fecha 3 de octubre de 2013, se tuvieron por acompañados los siguientes documentos:

- 1) Copia simple de la inscripción realizada con fecha 4 de noviembre de 1975 relativa al auto de posesión efectiva de la herencia de Pablo Neruda, de fecha 27 de octubre de 1973, del Primer Juzgado Civil de Santiago, en virtud del cual se declara que los hermanos legítimos Rodolfo y Laura Reyes Candia, así como su cónyuge sobreviviente Matilde Urrutia Cerda heredan al causante en las calidades indicadas, acompañada mediante escrito de 25 de mayo de 2009.
- 2) Copia simple de la sentencia de primera instancia pronunciada por el 11° Juzgado Civil de Santiago, en causa caratulada “Reyes Muñoz con Hotelera e Inmobiliaria Maulén Limitada”, causa rol C-8040-2007, en cuyo considerando tercero señala: “Que, en atención a las escrituras públicas acompañadas, en especial las datadas en 15 y 16 de septiembre de 1987, es posible concluir que la única titular de los derechos hereditarios del causante Neftalí Reyes Basualto, es la Fundación Pablo Neruda”.
- 3) Copia íntegra del recurso de apelación y casación en contra de la sentencia dictada en causal rol N° C-8040-2012 por indemnización de perjuicio por uso no autorizado de propiedad industrial, tramitado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, según rol N° 2047-2012.
- 4) Copia simple de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 19 de marzo de 2012, pronunciada en causa rol ingreso de corte N° 6919-2010. En virtud de la cual se rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto

por los demandados en estos autos de nulidad, respecto de la sentencia arbitral dictada por la Juez Árbitro Sra. Laura Novoa Vásquez, con fecha 12 de octubre de 2010, junto con el certificado emitido por la Juez Árbitro doña Laura Novoa Vásquez, donde se acredita que el fallo de 12 de octubre de 2010 se encuentra ejecutoriado.

Con fecha 1 de agosto de 2011, se citó a las partes a oír sentencia.

La sentencia del INAPI, pronunciada con fecha 11 de octubre de 2013, acogió la demanda de nulidad, fundada en los literales c), f) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y ordenó la anulación del registro impugnado, inscrito a nombre de los integrantes de la Sucesión Reyes.

El sentenciador de primer grado centró su análisis, en primer lugar, en determinar si concurrían o no en la especie los hechos que permitían configurar las causales de nulidad alegadas, procediendo a establecer cuáles se daban por acreditados de conformidad con la prueba acompañada en el proceso, para luego establecer sus consideraciones sobre el fondo.

En este último sentido, la sentencia de primer grado estableció que, si bien las marcas eran bienes determinados y no era evidente que tuvieran un valor cultural, la presentación de una solicitud de registro con posterioridad a la muerte del causante, consistente en su retrato, acompañado de su seudónimo, constituía un acto que solo podía solicitarse por sus herederos o cesionarios, según el artículo 3° del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que, tratándose de una comunidad, todos sus miembros debían actuar de consuno. Sin embargo, habiéndose adquirido la calidad de única heredera de la cónyuge de Pablo Neruda y de cesionaria del ciento por ciento de los derechos hereditarios de los restantes herederos, correspondía que la Fundación Pablo Neruda requiriera para sí el registro de esta marca o concurriera prestando su autorización para el registro de ella por parte de terceros.

En consecuencia, la sentencia en comento acogió la causal de nulidad de la letra c) del artículo 20 de la Ley 19.039, estableciendo que Pablo Neruda falleció el 23 de septiembre de 1973, de manera que al 27 de diciembre de 2006 era necesaria la autorización de sus herederos para registrar dicho seudónimo como marca comercial por los siguientes motivos:

Primero, la herencia es un derecho real que comprende la totalidad de los derechos y obligaciones transmisibles del causante o una parte o cuota de ellos, según sea heredero universal o heredero de cuota. En la cesión del derecho real de herencia se ceden las consecuencias patrimoniales que resultan de la calidad de heredero.

Segundo, el artículo 3°, del Reglamento de la Ley 19.039, señala que la facultad para requerir un derecho de propiedad industrial pertenecerá a su verdadero creador o inventor, sus herederos o cesionarios, norma general que regula quienes pueden solicitar el registro

de estos derechos, aplicable a las marcas comerciales que son una especie del género derechos de propiedad industrial.

Tercero, una consecuencia patrimonial de la calidad de heredero es la protección que a quien detenta esa calidad le confiere la letra c), del artículo 20, de la Ley 19.039, que en este caso corresponde a la Fundación Pablo Neruda, por cesión de todos los derechos hereditarios, con excepción de la parte de los derechos hereditarios que correspondían a los hermanos del causante y que recayeran sobre los determinados y específicos bienes mencionados, entre los que no se especificó el derecho a solicitar el registro como marca comercial del nombre, seudónimo ni del retrato del causante, por lo que la Fundación Pablo Neruda debió concurrir con su autorización.

Cuarto, al no constar en autos la referida autorización, la concesión del registro impugnado incurrió en un vicio que deberá ser sancionado con la declaración de nulidad.

Asimismo, acogió la causal de nulidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo, que recoge lo dispuesto en el artículo 10 bis del Convenio de París, por cuanto los titulares del registro impugnado, al presentar la solicitud, omitieron la situación en que se encontraba la Fundación Pablo Neruda, en condición de heredera universal de la cónyuge sobreviviente, doña Matilde Urrutia Cerda, de modo que ello constituía una actitud contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil, especialmente, porque no podían sino conocer que la Fundación Pablo Neruda tenía la calidad de heredera de doña Matilde Urrutia Cerda.

Por último, también acogió la demanda de nulidad fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la mantención del registro a nombre de quienes no son los herederos universales, y sin la autorización de la Fundación Pablo Neruda, podría inducir en error o engaño al consumidor, en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los servicios que distingue la marca impugnada.

En definitiva, INAPI acogió la demanda de nulidad interpuesta por la Fundación Pablo Neruda, ordenando la anulación del registro impugnado N° 775.886, inscrito a nombre de los integrantes de la Sucesión Reyes, para distinguir servicios de la clase 43.

La Sucesión Reyes, demandada en estos autos, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado. En lo medular, dicho recurso señalaba que, a la época de fallecimiento de Pablo Neruda, el Código Civil no le daba la calidad de heredero al cónyuge sobreviviente, sino que lo asimilaba a tal calidad, reconociéndole la calidad de comunero por su porción conyugal, para permitirle que se adjudicara bienes de la herencia –situación que vino a cambiar recién el 26 de octubre de 1998, con la dictación de la Ley N° 19.585-, de manera que en el caso de autos doña Matilde Urrutia Cerda era asignataria de porción conyugal en los términos señalados y los hermanos de Pablo Neruda lo habrían sucedido en calidad de herederos.

Así, al fallecer doña Matilde Urrutia Cerda, ella solo transmitió a los albaceas el encargo de formar la Fundación Pablo Neruda, sus bienes propios y el complemento de

asignataria de porción conyugal, de modo que los derechos de autor sobre la obra de Pablo Neruda se encontraban radicados en los patrimonios de dos comuneros, a saber, la sucesión y la Fundación Pablo Neruda, como heredera de doña Matilde Urrutia Cerda. Por lo tanto, la sucesión mantenía su calidad de dueña del derecho hereditario adquirido al fallecimiento de Pablo Neruda, independiente de su contenido y la Fundación Pablo Neruda solo tenía la calidad jurídica de cesionaria respecto de bienes determinables de la masa hereditaria quedada al fallecimiento de Pablo Neruda, ya que se le había cedido una parte de una cuota indeterminada en los derechos de la herencia, pero determinable, singularizados en el inventario N° 669.

Por consiguiente, no siendo efectivo que la demandada hubiese cedido a la Fundación Pablo Neruda los bienes y derechos, conservando los derechos propios de la herencia adquiridos por sucesión por causa de muerte, los únicos titulares de los derechos de propiedad industrial sobre el nombre, esfinge y fama de Pablo Neruda eran los titulares del registro impugnado en calidad de herederos de Pablo Neruda.

La recurrente señaló, además, que la marca impugnada no tenía un contenido cultural, sino un valor comercial, correspondiente a la Sucesión Reyes en aplicación del laudo arbitral y, por consiguiente, solicitó al Tribunal de alzada que revocase la sentencia recurrida, rechazándose la demanda de nulidad marcaria.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por sentencia pronunciada con fecha 25 de octubre de 2016, declarando la nulidad del registro impugnado.

Dicha sentencia señaló que no podía dejar de mencionarse el hecho que a las marcas comerciales se les exigía la habilidad de identificar productos o servicios como requisito básico para su reconocimiento, sin ser necesario que se tratase de grafemas o imágenes nuevas, nacidas de un primer florecimiento creativo, sino que bastaba que tuviesen el atributo de ser distintivas. Ello, porque en derecho marcario no solo se debía hablar de “creación” de una marca, como en el caso de los signos que antes no existían, sino también de “adopción” de una marca, lo que ocurría cuando se usaba como base de la misma un concepto ya existente. Y, desde esa perspectiva, la ley preveía ciertos resguardos para evitar el roce del derecho marcario con otros derechos fundamentales, como el derecho a la imagen, que era el caso de la disposición del artículo 20, letra c), de la Ley del ramo, que exige la autorización previa por parte del titular de un nombre o de sus herederos para poder aspirar al registro marcario, tratándose, así, de la identidad del ser humano, en contraposición al uso de esa posible identidad, como activo mercantil por un tercero distinto del titular de la misma.

Vinculado a lo anterior, el nombre de las personas se dividía en propio y patronímico, de manera que era la integridad de estos dos lo que constituía la individualización de un ser humano en particular o, en otras palabras, que no era lo mismo “Juan”, “Pérez”, “Pérez”, que “Juan Pérez Pérez”, puesto que en ninguno de los cuatro casos se indicaba necesariamente a la misma persona, por lo que, siguiendo este razonamiento, se hacía

necesario advertir que no era lo mismo “Pablo Neruda” que “Neruda”, puesto que, más allá de la relevancia que tuviera el poeta para los chilenos, sin duda podían existir y existirán en el futuro, otros “Juan”, “Rodrigo”, “Diego”, etc., que se apellidarán “Neruda”, en la medida que se trata de un apellido checo adoptado por el poeta. Así, en la resolución del asunto, se consideró que la marca demandada de nulidad se asociaba doblemente a la identidad de Pablo Neruda, ya que no se conformaba solo por su nombre, sino que, además, se acompaña de una etiqueta con su imagen y firma.

Por otra parte, los herederos del poeta no poseían el derecho al uso de la expresión “Pablo Neruda” como activo comercial, ya que estos derechos habían sido cedidos a la Fundación homónima, la que debió haber autorizado el registro, tal como lo dispone la norma que nos ocupa. En efecto, en virtud de la cesión del derecho real de herencia, un heredero cede una cuota o el total de los derechos hereditarios que tenga en una sucesión.

De este modo, tal como acertadamente resolvió el juzgador de primer grado, lo cual se complementa con los razonamientos formulados en el fallo de alzada, el centro de la discusión de autos era la contraposición del derecho a la identidad de una persona en su expresión de imagen y reconocimiento en particular y la posibilidad de usar la designación de su nombre o seudónimo, que inevitablemente se asociará a sus virtudes y debilidades humanas, como signo distintivo en el tráfico comercial. Sobre esos parámetros, la Ley 19.039, en el artículo 20, letra c), se hace cargo de esta contraposición de intereses al exigir la autorización del titular del nombre o de sus herederos, lo que está acreditado y correctamente razonado en el fallo que se revisa en alzada, en el sentido que no se produjo a la época de la solicitud del registro que se impugna, lo cual confirma la vulneración de la disposición citada, de manera que sólo cabía confirmar la sentencia recurrida, declarando la nulidad del registro impugnado en estos autos.

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

ROL TDPI N° 1802-2013  
RPB – JCGL – AAP

## RESVERATROL

**Demanda de nulidad y falta de emplazamiento al legitimado pasivo:** artículo 20, letras e), f) y h) inciso 1°, de la Ley N° 19.039; y artículos 768, N° 9, y 795, N° 1, del Código de Procedimiento Civil.

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de nulidad</b>
Solicitud N° 894.978 Registro N° 905.122 Marca denominativa: <b>RESVERATROL</b> Clase 5: antioxidante  Primer titular: Vinox Ltda. Transferido a: Luz María Moreno Capra.  Resolución de aceptación de anotación que requiere pago de derechos: 15 de febrero de 2012  Resolución de inscripción de anotación: 30 de marzo de 2012	Registro N° 886.429 Marca denominativa: <b>RESVERAX MEDIHEALTH</b> Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.  Solicitud N° 935.343 Registro N° 934.817 Marca denominativa: <b>RESVERAX HIDRISAGE</b> Clase 3: productos de uso cosmético.
<p><b>Descriptiva e indicativa. TDPI revoca por falta de notificación válida al legitimado pasivo. CS rechaza casación interpuesta por The Latin Trademark Corporation, procediendo a invalidar de oficio sentencia del TDPI, ordenando se pronuncie una sala no inhabilitada. TDPI dicta nueva sentencia, confirmando el fallo de INAPI. CS rechaza casación interpuesta por Vinox Ltda.</b></p>	

En este caso, The Latin America Trademark Corporation interpuso demanda de nulidad, con fecha 8 de septiembre de 2011, fundado en las causales contenidas en las letras e), f) y h), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley 19.039, en contra de la marca registrada “RESVERATROL”, que distingue antioxidantes de la clase 5, perteneciente en esa época a Vinox Ltda. y, en consecuencia, se practicó la notificación legal de la demanda al representante de ésta con fecha 21 de marzo de 2012.

Con fecha 24 de abril de 2012, compareció el representante de Vinox Ltda., contestando la demanda de nulidad interpuesta, e invocando el principio de especialidad, precisando también las diferencias gráficas y fonéticas que presentaban los signos en supuesto conflicto.

Con fecha 6 de noviembre de 2012, se recibió la causa a prueba, oportunidad en que tanto la demandante, The Latin America Trademark, como la demandada, Vinox Ltda., acompañaron cuantiosa documentación a fin de acreditar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, fijados por el sentenciador de primer grado.

Con fecha 2 de agosto de 2013, INAPI pronunció sentencia, acogiendo parcialmente la demanda de nulidad, fundada en la causal contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, atendido que la marca registrada “RESVERATROL” resultaba descriptiva e indicativa del producto antioxidante que amparaba el signo impugnado. Señaló la sentencia que el signo registrado únicamente se componía de la denominación RESVERATROL, que correspondía a una molécula biológica presente en algunos alimentos, especialmente en uvas y frutos secos, de probada acción en el retraso del envejecimiento, expresión que, además, había sido incorporada a la farmacología, existiendo textos de investigación científica que enunciaban que el RESVERATROL prevenía o retrasaba enfermedades crónicas, cuya prevalencia aumentaba con la edad. Todo lo cual dejaba en evidencia que se trataba de un producto en sí mismo, esto es, un antioxidante. Por lo anterior, el signo impugnado denotaba directamente la naturaleza, género y cualidad del producto específico de la clase 5 protegido, sin contar con otro elemento que le confiriese distintividad, de modo que no procedía mantener la protección marcaria.

En cuanto a las demás causales invocadas por la demandante de nulidad, esto es, letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, con respecto al registro de la oponente “RESVERAX MEDIHEALTH”, de clase 5, la sentencia las desestimó, señalando que los signos presentaban una especial configuración que los dotaba de independencia y concepto propio, siendo fácilmente reconocibles por los consumidores. También se rechazó la demanda respecto al signo de la oponente “RESVERAX HIDRISAGE”, de la clase 3, atendido que el ámbito de protección de la marca impugnada era diferente y no se encontraba relacionado con los campos operativos del signo invocado en la demanda, por lo que era procedente aplicar el principio de especialidad marcaria, a lo cual se sumaban las evidentes diferencias gráficas y fonéticas que presentaban las marcas en conflicto. En consecuencia, se desestimó, asimismo, la causal contenida en la letra f) del artículo 20 de la citada Ley, ya que el Tribunal de primera instancia no advirtió cómo el signo registrado podía ser inductivo en confusión o error en relación con la cualidad, el género o el origen de la cobertura que distinguía.

Revisada en alzada, y por sentencia pronunciada con fecha 13 de junio de 2014, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, con ocasión de la interposición de recurso de apelación por la demandada, Vinox Ltda., ya que, en vista de lo alegado por su representante en estrados, se habría suscitado un problema de legitimación procesal en estos autos, puesto que la acción de nulidad deducida, que había sido aceptada por el sentenciador de primer grado, no había sido dirigida en contra del legítimo contradictor o titular de la marca impugnada, ya que la demanda fue notificada con fecha 21 de marzo de 2012 a Vinox Ltda., en circunstancias que con fecha 15 de febrero de 2012 el registro impugnado había sido transferido a doña Luz María Moreno Capra, por lo que el sentenciador de la instancia procedió primero a distinguir, jurídicamente, qué implicaba una relación procesal válida.

Al efecto, señaló la sentencia que, desde el punto de vista procesal, resultaba esencial que una acción debidamente incoada estuviese dirigida contra su legítimo contradictor, para lo cual debía ser necesariamente emplazada de acuerdo con lo que establecía la ley; y que el emplazamiento constaba de dos elementos: 1) la notificación hecha en forma legal al sujeto que goza de legitimidad pasiva; y, 2) el transcurso del término que señala la ley al demandado para que comparezca al tribunal. Además, nuestra legislación procesal había elevado el emplazamiento de las partes en la forma prescrita por la ley a la categoría de trámite o diligencia esencial en primera instancia y, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 795 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo dispuesto en su artículo 768 N° 9, la omisión del emplazamiento constituía una casual de casación formal de la sentencia, concurriendo este vicio cuando la demanda no había sido notificada al demandado, o bien, cuando no había sido notificada en forma legal o cuando, pendiente el plazo para contestar la demanda, este trámite había sido evacuado en rebeldía del demandado.

Por consiguiente, y como constaba en la especie, la demanda de nulidad había sido interpuesta en contra del registro N° 905.122, de la marca denominativa “RESVERATROL”, y notificada con fecha 21 de marzo de 2012, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil al representante de Vinox Ltda., sin perjuicio que en esa época el registro ya había sido transferido a doña Luz María Moreno Capra (en efecto, con fecha 15 de febrero de 2012), según constaba de las anotaciones de la base de datos de INAPI. Con lo anterior, aparecía inadmisibles que el sentenciador de primer grado, erradamente, hubiese proseguido el curso del juicio y dictado, incluso, sentencia definitiva, sin advertir que en el caso *sub-lite* faltaba un trámite o diligencia esencial, el que se hacía aún más patente si se tenía presente que el Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial era el servicio a cargo de la tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial. Agregó que la omisión procesal referida era tan grave que nuestra legislación, en el artículo 795 N° 1 del Código de Procedimiento Civil establecía que el emplazamiento de las partes en la forma prescrita por la ley es un trámite o diligencia esencial en primera instancia, por lo que, no habiéndose notificado válidamente la acción de nulidad a quien gozara de legitimación pasiva, es decir, a doña Luz María Moreno Capra, se había incurrido en la omisión de un trámite esencial del proceso, dejándola en indefensión absoluta y, de esta forma, se había configurado la

causal de casación contemplada en el artículo 768 N° 9 del citado cuerpo legal, todo lo cual conducía necesariamente a estos sentenciadores a revocar la sentencia en alzada y rechazar la demanda de autos respecto de las causales contenidas en las letras e), f) y h) de la Ley 19.039, por haberse omitido el emplazamiento al respectivo titular del registro impugnado, el cual correspondía a un trámite esencial del proceso en primera instancia.

The Latin America Trademark Corporation interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI, el cual denunció, esencialmente, dos errores de derecho.

El primero de dichos errores consistía en la infracción de los artículos 305 o 309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, debido a que la normativa procesal era clara en cuanto a las instancias y la forma en que debía hacerse valer la falta de legitimidad pasiva, a saber, como excepción dilatoria o perentoria, sea durante el término de emplazamiento o en la contestación de la demanda. Sin embargo, en este caso se había contestado derechamente sin oponer estas defensas, de manera que la oportunidad legal para hacerlo había precluído, sin que pudiese plantearlas en la apelación. Además, en la contestación de la demanda no se mencionó la transferencia de la marca a una tercera persona, lo que permitía sostener un actuar presumiblemente de mala fe. Por otra parte, el TDPI no estaba facultado para actuar de oficio, otorgando efectos erga omnes a un acto que sólo lo tuvo a contar del 30 de marzo de 2012.

El segundo error de derecho denunciado por la recurrente consistía en la infracción del artículo 18 bis D de la Ley 19.039, ya que esa norma prescribe que la transferencia de la marca no es oponible a terceros, mientras no se proceda a su inscripción y, en este sentido, la demanda se había notificado válidamente antes que ese acto fuese oponible a terceros. Asegura que el Tribunal cometió el error de confundir la aceptación del traspaso marcarío con su inscripción, en circunstancias que son actos consecutivos, mediando entre ellos el pago de la tasa indicada en el precepto, respecto del que se debía verificar que fuese pertinente, oportuno y suficiente para dejar constancia en una resolución de haberse efectuado, después de lo cual se inscribía la transferencia. Explica que, en este caso, la aceptación de la cesión de fecha 15 de febrero de 2012 no producía efectos jurídicos respecto de terceros, sino que daba inicio al cómputo del plazo de treinta días para que se acreditase el pago, por lo que el contrato respectivo solo fue oponible a terceros con fecha 30 de marzo de 2012 y, por consiguiente, la demanda había sido válidamente notificada el día 21 del mismo mes y año.

Por último, la recurrente concluía señalando que estos errores de derecho habían influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto de no haberse incurrido en ellos, se habría confirmado la decisión de primer grado, por lo que pidió a la Corte Suprema que se anulase la sentencia recurrida y se dictase otra de reemplazo.

La Excelentísima Corte Suprema rechazó el recurso de casación interpuesto por The Latin America Trademark Corporation, por sentencia de fecha 16 de marzo de 2015, sin perjuicio de lo cual, procedió a invalidar de oficio la sentencia pronunciada con fecha 13 de junio de 2014 por el Tribunal de Propiedad Industrial, quedando la causa en estado que una sala no inhabilitada de este órgano jurisdiccional emitiera pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado en la acción de nulidad.

La sentencia de la Corte Suprema expuso la parte considerativa y resolutive de la sentencia recurrida pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, señalando que de ello era posible advertir que la decisión de rechazar la pretensión de nulidad de registro marcario se había afirmado, únicamente, en una cuestión de carácter procesal, esto es, la falta de emplazamiento de la persona que se había estimado legitimada pasivamente en esta controversia.

Contra esa determinación del Tribunal de alzada, el recurso de casación se alzó en dos aristas independientes: una, relacionada con la oportunidad procesal para invocar el pretendido vicio procesal y las facultades del tribunal para resolverlo y, otra, vinculada con la efectividad de contar la tercera con la calidad de legitimada pasivamente al momento de notificarse la demanda. Sobre la primera arista, a juicio de la Corte, no quedaba sino dejar constancia que el recurso debía ser rechazado, por cuanto no sólo la sentencia definitiva, sino también el propio libelo, daban cuenta que todos aquellos aspectos que rodeaban el emplazamiento, tanto su existencia, como la oportunidad en que se alegó y las instancias en que se resolvieron, eran cuestiones de orden adjetivo y que, por ende, daban lugar, en caso de concurrir vicios sustanciales en el fallo, a la casación formal, arbitrio procesal que no era procedente impetrar en litigios como el de la especie, conforme lo prescribe la norma especial del artículo 17 bis B de la Ley de Propiedad Industrial. En cuanto al reclamo respecto de quien tenía la calidad de legitimado pasivo de este proceso, importa recordar que son hechos de la causa los siguientes: 1) que la demanda fue dirigida en contra de comercial Vinox Ltda.; 2) que el 21 de marzo de 2012 esa demanda fue notificada a don Carlos Moreno Capra, en representación de la demandada; 3) que al 15 de febrero de 2012 se había transferido a doña Luz Moreno Capra el registro cuya nulidad se demandaba.

Respecto de lo último, la Corte Suprema señaló que la regulación de las transferencias de los derechos marcarios estaba contenida en el artículo 18 bis D de la Ley 19.039, precepto que distinguía diversos momentos en un procedimiento de transferencia de registro de marca, a saber: el pacto de cesión, el pago de la tasa y la inscripción de la enajenación. Agregó que esta diferenciación tenía relevancia, ya que permitía conocer cuándo una transferencia surte efectos sólo entre las partes y cuándo resulta oponible a terceros. Y que, en tal sentido, el fallo del TDPI había establecido que al momento de la notificación de la demanda se había transferido el registro cuya nulidad se demandaba a doña Luz Moreno Capra (esto es, con fecha 15 de febrero de 2012), comunicándose el libelo pretensor en una fecha posterior a Vinox Ltda.

Al efecto, la Corte Suprema señaló en su sentencia, que: “El asentamiento fáctico precedente, al declarar en forma enfática que a la época del emplazamiento del demandado

la transferencia ya se había efectuado, permite alcanzar la conclusión jurídica a que arribaron los jueces de segunda instancia. En efecto, tal determinación de hechos da cuenta de una transferencia que se ha perfeccionado luego de haber cumplido sus distintas etapas, permitiendo darle el efecto erga omnes que el recurrente cuestiona. De lo anterior se sigue que el arbitrio requería de la alteración de los hechos de la causa para así modificar la consecuencia jurídica impugnada, instando por el establecimiento de la circunstancia de haberse inscrito la transferencia de la marca después del emplazamiento y de esta manera darle efectos a la misma sólo entre las partes. De consiguiente, al no haber una proposición fáctica como la precedente en el recurso, como tampoco la denuncia de infracción a las normas reguladoras de la prueba, no queda sino desecharlo.”

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Suprema concluyó que resultaba apropiado revisar las actuaciones efectuadas por las partes durante el proceso y que llevaron al TDPI a decidir de la manera en que lo hizo. Al efecto, destacó que la sentencia recurrida había decidido rechazar la demanda de nulidad impetrada en contra del registro “RESVERATROL”, fundada en la falta de legitimación pasiva del demandado y la falta de emplazamiento de la titular de la marca. De igual forma, indicó que la pretensión del demandante se había sustentado en la concurrencia de las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e), f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, mientras que la defensa de la demandada, Vinox Ltda., se basó en la ausencia de los requisitos de las causales invocadas por la actora, tanto en lo referido a la semejanza entre las marcas en conflicto, como a la colisión de coberturas. Por consiguiente, de todo lo expuesto era posible advertir que la demandada no había alegado la falta de legitimación pasiva al contestar, motivo por el cual no había sido parte del debate ni contemplada en la resolución que recibió la causa a prueba, llamando la atención el hecho que la demandada impetró un incidente de nulidad procesal desvinculado completamente de la cuestión sobre su legitimación y que sólo al recurrir de apelación planteó una vulneración al debido proceso y la falta de legitimación pasiva.

Continuó la sentencia exponiendo que en los procedimientos relativos a la oposición al registro de marcas comerciales están regulados en el Párrafo II, del Título I, de la Ley N° 19.039, en el que no existen disposiciones que se refieran a las cuestiones sobre legitimación procesal. Sin embargo, el artículo 17 bis A de la Ley citada establece la posibilidad de corrección, de oficio o a petición de parte, de las resoluciones que contengan o se funden en errores de hecho, dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de su notificación, y los artículos 26 y 27 de la misma Ley, que se refieren a la solicitud de nulidad de un registro marcario, tampoco abordan el aspecto de la legitimación procesal ni la oportunidad para cuestionarla. De lo cual, y aplicando el artículo 3° del Código de Procedimiento Civil, precepto de carácter general y supletorio, según el cual se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera sea su naturaleza, se deriva que las gestiones relativas al examen de la legitimación procesal de los intervinientes debían ser impetradas dentro del término de emplazamiento para contestar la demanda, ya sea entendiéndola como una excepción dilatoria que busca la corrección del procedimiento, o

como una defensa de fondo, lo cual tiene sentido, desde que una alegación como la de la especie debe ser oportunamente conocida por la demandante, de manera de asegurar su derecho de controvertirla y de rendir prueba para desvirtuarla. De lo anterior se desprende, asimismo, que una defensa de tales características no puede ser puesta en conocimiento de los juzgadores una vez tramitado íntegramente el procedimiento en primera instancia y para obtener su pronunciamiento sólo por el tribunal de segundo grado, ya que ello elimina la posibilidad de una revisión en los hechos y el derecho por el superior jerárquico. Si a ello se añade que la falta de legitimación pasiva se sustentaba en un hecho anterior a la notificación de la demanda, ciertamente, contaba Vinox Ltda. con dos oportunidades para poner en conocimiento del tribunal el pretendido error de hecho que motivó su improcedente emplazamiento, a saber, en la contestación de la demanda como defensa de fondo, o bien, dentro de quince días de haberle sido notificada la resolución que lo tuvo como parte demandada del proceso a través de un incidente de nulidad.

En lo relativo a la indefensión y falta de emplazamiento de doña Luz Moreno Capra –a quien se transfirió el registro marcario-, la Corte sostuvo que no resultaba pertinente que un tercero (Vinox Ltda.) ejerciera la defensa de sus derechos a comparecer en el proceso mediante una apelación, puesto que las normas comunes a todo procedimiento, contenidas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil, otorgaban una serie de mecanismos procesales al interesado para corregir vicios como el que se denunciaban en la especie.

La Corte Suprema concluyó, de todas estas circunstancias, que la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de segundo grado había sido extendida a puntos no sometidos a su conocimiento, al haber resuelto una cuestión que desbordaba el contenido de la discusión de la *litis*, delimitada por los escritos de demanda y contestación, de manera que había incurrido en el vicio de casación formal del ordinal cuarto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, precisó que la limitación contenida en el inciso 3° del artículo 17 bis B de la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto señala que sólo procede el recurso de casación en el fondo en contra de las sentencias de segunda instancia dictadas en esta clase de procedimiento, obliga únicamente a los litigantes, puesto que esta Corte está facultada, conforme prescribe el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, para invalidar de oficio aquellos fallos que adolezcan de vicios que dan lugar a la casación en la forma.

Esta sentencia fue pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A, Hugo Dolmestch U., Carlos Künsmüller L., Lamberto Cisternas R. y Carlos Cerda F., cuya redacción estuvo a cargo del Ministro Sr. Künsmüller. Rol CS 21.831-14.

Con fecha 3 de junio de 2015, el Tribunal de Propiedad Industrial, pronunció nueva sentencia, de conformidad con lo ordenado por la Corte Suprema en sentencia de fecha 16 de marzo de 2015. En ella, los sentenciadores de la instancia señalaron que había quedado fehacientemente acreditado en autos por la demandante, The Latin America Trademark

Corporation, según los documentos acompañados en el término probatorio, en especial, artículo de investigación científica de la U. Pablo de Olavide-CSIC Sevilla, España, titulado “Resveratrol: un componente para la salud”, artículo del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la U. de Chile, (INTA), titulado “Antioxidantes en alimentos: principales fuentes y sus contenidos”, entre otros, que el signo “RESVERATROL” se componía únicamente de la referida denominación y que correspondía a una sustancia activa perteneciente a los denominados *polifenales*, que son compuestos biosintetizados por las plantas, que dan cuenta de la mayor parte de la actividad antioxidante que exhiben las frutas, las verduras y ciertas infusiones y bebidas naturales habitualmente consumidas por la población, los que tienen una probada acción directa en el retraso del envejecimiento de las personas que consumen tales alimentos.

A lo anterior, agregó que el signo “RESVERATROL” se había incorporado a la farmacología y, según los textos de investigación científica ya señalados, existía una evidencia sustancial que el resveratrol prevenía o retrasaba enfermedades crónicas, tales como la diabetes, el Alzheimer y enfermedades cardiovasculares, cuya prevalencia aumentaba con la edad, de modo que “RESVERATROL” era un producto en sí mismo, específicamente, antioxidante, por lo que dicho signo venía a denotar directamente la naturaleza, género o cualidad del producto específico de la clase 5 que protegía la marca impugnada, sin contar con otro elemento que le otorgase distintividad.

Con base en las consideraciones anteriores, la sentencia del Tribunal de alzada procedió a confirmar el fallo recurrido, ordenando que se anulara la marca “RESVERATROL”, registro N° 905.122, inscrita con fecha 16 de diciembre de 2010, que distinguía antioxidante, de la clase 5, a nombre de doña Luz María Moreno Capra.

Contra la sentencia pronunciada por el TDPI con fecha 3 de junio de 2015, Vinox Ltda. interpuso recurso de casación ante la Corte Suprema, denunciado como infringidos los artículos 16, 19 y 20 letra e) de la Ley N° 19.039, requiriendo la invalidación del fallo impugnado, a fin que se dictase una sentencia de remplazo que rechazara la demanda de autos, manteniendo la vigencia del registro objeto de la *litis*.

En el recurso, se asegura que la prueba aportada permitía concluir que el signo impugnado cumplía funciones distintivas en el mercado, habiéndose posicionado y siendo reconocido por la autoridad marcaria y por el público consumidor como una marca comercial, incorporada en el patrimonio de la recurrente, y siendo una expresión profusamente empleada en el mercado nacional para identificar el producto antioxidante de la demandada. Añadió que los jueces debían dar cuenta de la forma en que habían valorado, individual y comparativamente, los elementos de convicción, expresando las máximas de la experiencia y las razones científicas o lógicas en virtud de las cuales habían dado por probados ciertos hechos.

En cuanto a la infracción del artículo 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial, señaló que el signo “RESVERATROL” no era de uso común para la clase 5 ni describía los

productos protegidos. Asimismo, argumentó que el artículo 19, inciso 1°, de la misma Ley señalaba que en el caso de signos que no fueren intrínsecamente distintivos podía concederse el registro, cuando habían adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional, que era precisamente lo ocurrido en autos, en que la marca había sido ampliamente utilizada, alcanzando lo que se conoce como “distintividad sobrevenida”.

Con fecha 8 de junio de 2016, la Excelentísima Corte Suprema, procedió a rechazar el recurso de casación en el fondo antes reseñado.

Respecto de lo esgrimido en el recurso de casación, la Corte Suprema consignó que en estos procedimientos la estimación de la prueba se rige por las reglas de la sana crítica, de modo que la libertad de apreciación tenía como límites la razón, las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados, parámetros que se encontraban presentes en el fallo recurrido que había estimado configurada la causal contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039 y ordenado anular el registro de la marca impugnada. A mayor abundamiento, la sentencia de la Corte Suprema señaló que el recurso de casación impetrado no precisaba la forma en que se habrían vulnerado tales reglas, por lo que el reparo se reducía a la valoración que los jueces de la instancia habían realizados de tales pruebas, lo que, a juicio de la Corte, era una facultad privativa y no susceptible de ser atacada por esta vía, reservada únicamente para determinar si se había hecho una correcta aplicación de la Ley a la situación fáctica, tal como había sido establecida por esos magistrados. Por ende, la denuncia de la compareciente, fundada en los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley 19.039, era infundada, ya que se apoyaba en cuestiones fácticas que el fallo no daba por acreditadas, tales como la identidad sobrevenida fruto del extenso uso comercial y publicitario por parte de la demandada y que la denominación “RESVERATROL” no resultaba de uso común para la clase 5 ni era descriptiva de los productos protegidos.

La sentencia de la Corte Suprema concluyó que el artículo 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial impide el registro de expresiones o signos indicativos, entre otros, del género, naturaleza, origen o cualidad de los productos, las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos a que deban aplicarse, por lo que, atendiendo a las motivaciones del fallo, los jueces de la instancia habían resuelto el asunto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se había tomado en cuenta que el signo denominativo registrado era una expresión genérica, descriptiva e indicativa del producto que distinguía, porque “RESVERATROL” era un antioxidante y, por ende, no podía configurar una marca comercial ni gozar de la distintividad necesaria, pues la seña era el producto en sí mismo, de modo que al declararlo así el fallo no había incurrido en error de derecho, con lo cual se impone el rechazo del recurso de casación en el fondo formalizado por Vinox Ltda.

Esta sentencia fue pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Jaime Rodríguez E., cuya redacción estuvo a cargo del Ministro Sr. Milton Juica A. Rol CS N° 8.831-15.

ROL TDPI N° 1670-2013

MAQ-JCGL-RPB, fallo del 13 de junio de 2014

CIM-JFR-TCHW, fallo del 3 de junio de 2015

## IV. Recursos de hecho

### QUILAPAYUN

**Recurso de hecho:** artículo 17 bis B de la Ley N° 19.039 y artículo 22 a 24 y 156 del Código de Procedimiento Civil.

#### **Marca solicitada**

Solicitud N° 823.470

Marca denominativa: **QUILAPAYUN**

Clase 41: conjunto musical, servicios de educación musical y artística, servicios de organización de eventos culturales, organización de recitales, conciertos y eventos musicales, presentaciones en vivo.

Solicitantes: Carlos Humberto Quezada Salas, Guillermo García Campos, Ismael Oddo Méndez, Julio Carrasco Ruiz, Luis Hernán Gómez Larenas, Luis Hugo Lagos Vásquez, Rayen Méndez, Ricardo Elías Venegas, Rubén Escudero Pinto y Eduardo Guillermo Carrasco Pirard.

**Habiéndose declarado el abandono de procedimiento, el demandante o actor deja de ser parte en la Litis y la materia tiene que ver únicamente con la petición administrativa de registro de una marca. TDPI rechazó recurso de hecho intentado por quien fuera en su momento oponente.**

En este caso, con fecha 13 de abril de 2009, se interpuso demanda de oposición por Rodolfo Parada Lillo, en contra de diez personas naturales titulares de la solicitud, notificándose el traslado con fecha 18 de enero de 2010. Sin embargo, con fecha 21 de octubre de 2010, la demandada solicitó la declaración de abandono del procedimiento, por haber transcurrido más de seis meses desde la última resolución recaída en alguna gestión útil en el proceso. El incidente de abandono se resolvió con fecha 16 de mayo de 2014, oportunidad en se declaró abandonado el procedimiento de oposición. Dicha resolución fue confirmada por vía de apelación, por el Tribunal de Propiedad Industrial, por sentencia de fecha 3 de junio de 2015, de la cual se recurrió de casación, declarándose, a su vez, inadmisibles dichos recursos por la Corte Suprema, con fecha 3 de agosto de 2015.

Con fecha 2 de noviembre de 2015, se dictó resolución ordenando cumplir lo resuelto por el TDPI, quedando ejecutoriada la resolución que declaró el abandono de procedimiento, y con fecha 9 de noviembre del mismo año, se dictó la resolución de aceptación a registro de la marca solicitada.

Con fecha 27 de noviembre de 2015, se interpuso recurso de apelación por Rodolfo Parada Lillo, en contra de la resolución de fecha 9 de noviembre de 2015, el cual se fundó en que el artículo 17 bis B de la Ley 19.039, contemplaba la posibilidad de deducir recurso de apelación en contra de la resolución que concedía un registro, “haya o no mediado oposición”, lo que a su juicio validaba la presentación del recurso. Agregó que la declaración de abandono del procedimiento solo implicaba que no se podía continuar el procedimiento abandonado, en este caso, la oposición, pero no implicaba que quedara fuera del juicio. Asimismo, hizo presente que en la sentencia dictada por INAPI, con fecha 8 de abril de 2004, recaída en la solicitud N° 581.468, correspondiente a la marca “QUILAPAYUN”, requerida por Rodolfo Parada Lillo, para distinguir servicios de la clase 41, se había dejado establecido que cualquier registro debía realizarse por todas las personas que habían integrado el conjunto Quilapayun durante su historia, independientemente de la especificidad y longitud de su estadía en el grupo musical. En consecuencia, la concesión de la marca sólo a alguna de estas personas iba abiertamente en contra de lo resuelto por el mismo Instituto con anterioridad, en otro expediente. Así, con base en todos estos fundamentos, solicitó al Tribunal de alzada dejar sin efecto la resolución dictada con fecha 9 de noviembre de 2015 y, en definitiva, que se negara lugar a la concesión de la marca Quilapayun.

Con fecha 21 de diciembre de 2015, INAPI dictó resolución negando lugar al recurso de apelación. La resolución del Instituto se fundó en que se había declarado abandonado el procedimiento de oposición promovido por don Rodolfo Parada Lillo, y que el Tribunal del primer grado había ordenado cumplir lo resuelto por el Tribunal de Propiedad Industrial el 2 de noviembre de 2015, quedando ejecutoriada la resolución que declaró el abandono del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. De manera que, encontrándose abandonado el procedimiento de oposición, éste había perdido el derecho a continuar con el procedimiento abandonado, habiendo dejado de detentar la calidad de parte, lo que era una consecuencia lógica la desaparición del procedimiento y de la extinción del juicio de oposición.

Con fecha 29 de diciembre de 2015, se interpuso recurso de hecho por don Rodolfo Parada Lillo, quien sostuvo que debió concederse el recurso de apelación, dado que el artículo 17 Bis B, de la Ley N° 19.039, concedía el recurso contra las resoluciones definitivas, haya o no mediado oposición, de manera que la resolución del INAPI desconocía la aplicación de los artículos 22 a 24 y 156 del Código de Procedimiento Civil, en cuya virtud se mantenía su calidad de parte en la *litis*. Para la recurrente, su calidad de parte nacía del fallo previo que le reconocía la titularidad de la marca cuyo registro se pretendía, conjuntamente con los solicitantes de estos autos, de manera que tenía la calidad de parte por ser uno de los integrantes de dicha comunidad.

Revisados los antecedentes tenidos a la vista, se trajeron los autos en relación.

Con fecha 21 de julio de 2016, el TDPI pronunció sentencia, rechazando el recurso presentado en contra de la resolución de INAPI del 21 de diciembre de 2015, en atención a los siguientes razonamientos: primero, que el recurso de hecho se fundaba en no haberse otorgado un recurso de apelación que debía concederse, atendida la naturaleza del procedimiento y de la resolución recurrida; segundo, que el artículo 17 Bis B de la Ley 19.039, señalaba que el Tribunal de Propiedad Industrial estaba llamado a conocer, en segunda instancia, de la apelación de aquellas resoluciones dictadas por el Señor Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, “haya o no mediado oposición”; tercero, que, por lo anterior, era claro que este Tribunal tenía competencia para resolver las apelaciones presentadas en contra de las resoluciones dictadas por el Director de INAPI en uso de sus facultades administrativas o jurisdiccionales, relacionadas con su competencia especial, regulada en el artículo 17 de la Ley del ramo, esto es, procesos administrativos de registro, renovación o anotaciones, o en procesos contenciosos de oposición o nulidad; cuarto, que, el Tribunal de alzada no discutía el derecho, que tuvo y ejerció el recurrente, a ser tenido como parte en la solicitud de marca cuyo registro se intentaba. Sin embargo, ello no permitía actuar autónomamente y sin procedimiento y, más aún, atribuyéndose una calidad civil que no tenía correlato en el ámbito procesal. Así pues, había sido parte demandante y en esa calidad había actuado válidamente.

Relacionado con lo anterior, agregó el Tribunal de segunda instancia, los solicitantes de autos eran un grupo de personas que actuaban conjuntamente, de manera que el oponente, si bien podía ser comunero y aunque se le hubiese reconocido esta calidad por sentencia anterior, en los autos de oposición las partes habían sido los solicitantes que procesalmente actuaron en calidad de demandado y el apelante que, por ser oponente era, a su vez, el demandante. De manera que, si bien el recurrente podía tener derechos en una comunidad, el fondo de la actual *litis* era precisamente la pretensión de los solicitantes de intentar el registro en su favor, pretiriendo los derechos que el oponente invocaba. Por consiguiente, en este caso los solicitantes eran diez personas naturales (los demandados) y el oponente una persona natural (la demandante, actual recurrente de hecho), de modo que, habiéndose declarado el abandono del procedimiento de oposición por resolución firme y ejecutoriada, se había sellado el destino procesal de dicho juicio de oposición, recuperando el expediente su estado meramente administrativo, donde únicamente las diez personas naturales antes señaladas eran las solicitantes, donde el recurrente de hecho no poseía la calidad de parte, primera condición necesaria para interponer un recurso procesal, motivo por el cual no podía accionar vía apelación y, por ende, procedía rechazar el recurso de hecho presentado.

ROL TDPI N° 4006-2015

MAQ – TCHW – AAP

## V. Inadmisibilidades y artículos

### KRONO

**Inadmisibilidad del recurso de apelación subsidiario en demanda de nulidad:** artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 13, inciso 3°, de la Ley de Propiedad Industrial, y artículo 158, del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 17 bis B de la Ley 19.039.

<p><b>Marca impugnada</b>  Solicitud N° 972.209  Registro N° 938.845  Marca denominativa: <b>KRONO</b>  Clase 27</p>
<p style="text-align: center;"><b>INAPI concede recurso de apelación subsidiaria y eleva los autos. TDPI declara la inadmisibile el recurso de apelación deducido.</b></p>

En el caso en comento, luego de presentada la demanda de nulidad por Kronotex GMBH & Co. Kg., en contra de la marca “KRONO”, registrada a nombre de Distribuidora de Alfombras y Revestimientos Ltda., y habiéndose certificado por el Receptor que, buscado el demandado los días 29 y 30 de diciembre de 2015, en distintas horas, encontrándose éste en el lugar del juicio, con fecha 13 de enero de 2016, la demandante de nulidad solicitó la notificación de la demanda por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

INAPI, con fecha 22 de enero de 2016, resolvió negando lugar a la petición, teniendo presente que conforme lo dispone el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, la primera notificación debe realizarse personalmente a la parte a quien haya de afectar los resultados de la gestión judicial de que se trata, considerando al efecto lo dispuesto en el artículo 13, inciso 3°, de la Ley 19.039.

Con fecha 27 de enero del mismo año, la demandante de nulidad interpuso recurso de reposición, con apelación en subsidio de la referida resolución, fundado en que se cumplían los presupuestos de hecho establecidos en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la realización de dos búsquedas positivas en días y horas hábiles y de encontrarse el demandado en el lugar del juicio, según constaba en el proceso del certificado receptorial, por lo que no correspondía al Instituto emitir una resolución

rechazando la notificación personal subsidiaria, puesto que ello no era facultativo del Tribunal, el que necesariamente debía ordenarla de conformidad con el inciso 2° del artículo 44 del mencionado Código.

Con fecha 22 de febrero de 2016, INAPI resolvió lo siguiente: “Vistos lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 19.039, el cual señala que en caso de tratarse de solicitantes extranjeros deberá fijarse un apoderado o representante en Chile al cual practicar la notificación de la demandan, y considerando que el titular de la marca afectada es una persona jurídica nacional, por tanto deberá realizarse la notificación a quien haya de afectar los resultados de la gestión judicial, es decir al representante legal de Distribuidora de Alfombras y Revestimientos Ltda. Resuelvo: No ha lugar a la reposición.” Y, a continuación, procedió a tener por interpuesto el recurso de apelación subsidiario y a elevar los autos al Tribunal de Propiedad Industrial.

Revisada en alzada, mediante sentencia pronunciada con fecha 16 de junio de 2016, el TDPI declaró inadmisibile el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por la demandante Kronotex GMBH & Co. Kg, en contra de la resolución de fecha 22 de enero de 2016, atendida la naturaleza jurídica de la resolución recurrida era la de un decreto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158 del Código de Procedimiento y lo prescrito en el inciso 2°, artículo 17 bis B de la Ley de Propiedad Industrial.

ROL TDPI N° 321-2016  
RPB – VHRA – PFR

## LARGE SCALE DISTRIBUTION (LSD)

**Artículo:** Incumplimiento de observaciones de forma; recurso de apelación en contra de la resolución que resolvió el rechazo del recurso de reclamación presentado, declarando el abandono de la solicitud. Artículo 22 de la Ley 19.039

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1076838 Marca denominativa: <b>LARGE SCALE DISTRIBUTION (LSD)</b> Clase 35
<b>Director Nacional rechaza el recurso de reclamación. TDPI revoca y ordena la prosecución de la tramitación de la solicitud.</b>

La resolución del Director Nacional de INAPI, pronunciada con fecha 10 de agosto de 2015, rechazó el recurso de reclamación presentado por la solicitante, fundada en que la solicitud de autos había sido objeto de reiteradas observaciones de forma en relación con el poder acompañado y que ellas conferían plazos de conformidad con lo establecido por el TLT para los solicitantes extranjeros. Agregó que la solicitante no dio cumplimiento a lo ordenado dentro de los plazos concedidos al efecto, por lo que, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 19.039, se resolvió no ha lugar al recurso de reclamación interpuesto.

Al efecto, cabe mencionar resumidamente las actuaciones de tramitación y las respectivas resoluciones dictadas por INAPI:

Presentada la solicitud de la marca “LARGE SCALE DISTRIBUTION (LSD), para distinguir servicios de la clase 35, por A.C. Nielsen Company LLC, INAPI ordenó a la requirente acompañar poder, a lo cual ésta dio cumplimiento, presentando copia simple de custodia de poder o personería para actuar en representación de The Nielsen Company (US) LLC, enrolado en el Instituto bajo el N° 37763, y solicitando que se rectifique en la base de datos la razón social, atendido a que por un error tipográfico requirió la solicitud de autos a nombre de A.C. Nielsen Company LLC.

INAPI resolvió no dar lugar por improcedente, ordenando acompañar, en su caso, documento de cesión o de cambio de nombre, o poder de la titular de la solicitud, ante lo cual la solicitante acompañó copia del poder para actuar en representación de The Nielsen Company (US) LLC, solicitando nuevamente que se rectifique en la base de datos la razón social de la peticionaria. Nuevamente, INAPI resuelve no dar lugar por improcedente,

reiterando la observación para que se acompañe documento de cesión o cambio de nombre o poder del titular de la solicitud.

Con fecha 1 de septiembre de 2014, la Conservadora de Marcas procedió a dictar resolución de observaciones de forma, con base en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y otros, en la que dio no dio lugar a la última presentación por improcedente y procedió a reiterar la observación para que se acompañase, en su caso, documento de cesión o de cambio de nombre, o poder del titular de la solicitud. Con fecha 4 de septiembre de 2014, estando dentro de plazo, la solicitante presentó escrito cumpliendo lo ordenado, en el cual se señaló que el poder para representar a A.C. Nielsen Company LLC se encontraba en el Registro de Custodia de Poderes y Personerías de INAPI bajo el N° 7948, acompañando copia simple del mismo. Asimismo, la solicitante acompañó escrito de cesión por parte de A.C. Nielsen Company LLC en favor de The Nielsen Company (US) LLC, indicando que el poder para representar a esta última se hallaba debidamente ingresado bajo el N° 473129, en el Registro de Custodia de Poderes y Personerías de INAPI.

Con fecha 15 de enero de 2015, se dictó resolución de observaciones de forma, con base en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y otros, donde se indicó que previo a aceptar la cesión de la solicitud que se intenta, se acompañase poder en el cual constasen expresamente las facultades suficientes para ceder la presente solicitud. Agregó que del examen efectuado al documento inscrito en custodia bajo el N° 7948, se tiene que el mandatario específicamente se encontraba facultado para “inscribir cesiones en favor del poderdante” y, a continuación, la resolución señaló que debía darse cumplimiento a las observaciones dentro del plazo de 60 días, bajo apercibimiento del artículo 15, inciso 3°, de la Ley.

Con fecha 26 de febrero de 2015, la solicitante pide la suspensión del procedimiento para dar cumplimiento a lo ordenado por INAPI, por el término de 60 días hábiles, en virtud del artículo 22, inciso 3°, de la Ley 19.039.

Con fecha 29 de abril de 2015, la solicitante presenta escrito indicando que el mandado especial recíproco en que constan las facultades para ceder la solicitud de autos se encontraba en depósito bajo el N° 54453 del Registro de Custodia de Poderes y Personerías de INAPI, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley del ramo en relación con el artículo 67 bis de su Reglamento, y pide tener por cumplido lo ordenado.

Con fecha 27 de mayo de 2015, se dictó resolución de abandono, por no haberse subsanado las observaciones en los términos requeridos, bajo los apercibimientos del artículo 22, inciso 1°, de la Ley de Propiedad Industrial, ordenando su archivo. Asimismo, en dicha resolución se dio no ha lugar a la solicitud de suspensión del procedimiento, señalándose que era improcedente y se tuvo por no presentado el escrito donde se indicaba que el mandato especial recíproco se encontraba en depósito bajo el N° 54453.

Con fecha 1 de junio de 2015, se presentó recurso de reclamación en contra de la resolución de fecha 27 de mayo de 2015. En dicha presentación se señaló que la solicitante había dado cumplimiento a las observaciones efectuadas por INAPI durante el tiempo

intermedio previo a la resolución de abandono, por lo que los fundamentos para declarar dicho abandono de la solicitud eran improcedentes, por cuanto el artículo 22 de la Ley del ramo confería al solicitante el derecho para requerir la suspensión del procedimiento administrativo para realizar dichos trámites. Sostuvo, también, que el legislador no establecía un momento para la expiración de la posibilidad de dicho requerimiento, por lo que era procedente en tanto la solicitud se mantuviese en la esfera administrativa. Asimismo, la resolución recurrida de fecha 27 de mayo de 2015 había rechazado la petición de suspensión y declarado el abandono, dejando a la solicitante en imposibilidad de continuar los trámites iniciados, a lo cual se sumaba que, con fecha 29 de abril de 2015, previo al vencimiento de los 60 días que la norma citaba confería y que se cuentan desde la fecha de la resolución que resuelve la suspensión, se había dado cumplimiento a las observaciones realizadas por la administración, informando el ingreso y número de depósito del mandato especial entregado por A.C. Nielsen Company LLC. En atención a lo anterior, se solicitaba al Director Nacional dejara sin efecto lo resuelto con fecha 27 de mayo de 2015 y resolviera el cumplimiento de las observaciones de forma de la resolución de fecha 15 de enero de 2015.

Con fecha 18 de agosto de 2015, se dictó resolución por el Director Nacional, señalando que la solicitud de autos había sido objeto de reiteradas observaciones en relación con el poder acompañado, las cuales conferían plazos de conformidad a lo establecido por el TLT para solicitantes extranjeros, los cuales no se cumplieron, de modo que, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 19.039, resolvió no ha lugar al recurso de reclamación interpuesto.

Con fecha 21 de agosto de 2015, se presentó escrito asumiendo patrocinio y poder para representar a A.C. Nielsen Company LLC y, con fecha 31 de agosto del mismo año se resolvió como se pide al cambio de representante y corrección de la carátula.

Finalmente, con fecha 28 de agosto de 2015 se dedujo recurso de apelación por la solicitante A.C. Nielsen Company LLC, en contra de la resolución que resolvió el rechazo del recurso de reclamación presentado. En síntesis, dicha apelación reiteró lo ya señalado en el recurso de reclamación, agregando que había habido una errónea aplicación del principio de economía procesal, no sólo porque se había denegado de la suspensión y el rechazo de la presentación del poder solicitado en un único acto administrativo, sino porque también se había tenido por abandonada la solicitud, dejando sin posibilidad de reacción alguna a la solicitante, salvo la de intentar el recurso de reclamación, el que fue rechazado en los hechos por los mismos argumentos expuestos por la Conservadora de marcas. Además, la resolución recurrida de fecha 27 de mayo de 2015, había dejado a la solicitante sin posibilidad de continuar con los tramites ya iniciados y de acompañar la traducción de la presente marca solicitada. En consecuencia, solicitó al Tribunal de alzada revocar la resolución dictada por el Director Nacional de INAPI, resolviendo en su lugar que se tuvieran por cumplidas las observaciones de forma y se ordenase la continuación de la tramitación de la presente solicitud.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el Director Nacional de INAPI, mediante sentencia pronunciada con fecha 22 de junio de 2016, ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 9.039, la solicitud se declarará abandonada si dentro del plazo de 30 días no mediase corrección, de lo cual se desprende que la solicitante tenía la posibilidad de subsanar los errores formales y cumplir lo requerido por vía del recurso de reclamación. Asimismo, la solicitante había requerido la suspensión del procedimiento por 60 días hábiles estando pendiente el plazo de 60 días otorgado por la Conservadora de Marcas con fecha 15 de marzo de 2015, a fin de salvar la objeción expuesta, teniendo, por tanto, una actitud diligente. La solicitante cumplió lo ordenado, con fecha 29 de abril de 2015, señalando que el poder suficiente para ceder la solicitud de la especie a favor de The Nielsen Company (US) LLC se encontraba depositado en el Registro de INAPI bajo el N° 54453. Además, los escritos de solicitud de suspensión y de cumplimiento de lo ordenado fueron resueltos con posterioridad a la petición de ampliación de plazo por parte de la solicitante, mediante resolución de fecha 27 de mayo de 2015, circunstancia que debió haber sido considerada por el Director Nacional de INAPI al revisar este asunto por vía del recurso de reclamación presentado en autos. Por lo tanto, a juicio del Tribunal de alzada, de acuerdo con el mérito de la documentación acompañada en autos, especialmente la solicitud de suspensión del procedimiento y la resolución en fecha posterior al cumplimiento de lo pedido, eran atendibles los fundamentos del recurso de apelación interpuesto, dándose por cumplidas las observaciones de forma, aceptando la cesión de la solicitud presentada por A.C. Nielsen Company LL a favor de The Nielsen Company (US) LLC y, en consecuencia, se procedió a revocar la resolución apelada, resolviendo en su lugar que se debía continuar la tramitación de la solicitud, de acuerdo con lo que en derecho correspondía.

ROL TDPI N° 3564-2015  
TCHW – RPB – CGOL