



**BOLETÍN DE  
JURISPRUDENCIA  
MARCARIA**

---

## Contenido

I.	Rechazos administrativos.....	1
	WAVE ROLLER .....	1
	ADVANCING THE SCIENCE OF HEALTHY BABY DEVELOPMENT.....	3
	WATCH .....	4
	CROCANTISSIMO .....	7
	AMTEK .....	8
	QÉ .....	10
	MAPUCHE.....	11
	ZONA INMOBILIARIA .....	12
	VIVA LA REVOLUTION! .....	14
	DAILY DIGESTIVE.....	16
II.	Demandas de oposición. ....	17
	LA GRAN CARRERA DE LA HÍPICA NACIONAL .....	17
	PRESTOP .....	19
	TMT TIMETRACKING MANAGEMENT TOOLS .....	21
	FLASH.....	23
	COLUN, PURA BUENA LECHE.....	25
	LUCAFFE E VIVI LA VITA.....	27
	SCHICK .....	30
III.	Demandas de nulidad.....	32
	FORMULA UNO F1.....	32
	ENDURO .....	35
	TAMET LO ESPEJO .....	38
IV.	Inadmisibilidades.....	41
	SELLOSIL .....	41
V.	Artículos .....	43
	MIMETUSA .....	43
	CONEY MON .....	46

## I. Rechazos administrativos

### WAVE ROLLER

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

#### Marca solicitada

Solicitud N° 1.163.026



Marca mixta:

Clase 12: aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; arneses de seguridad para asientos de vehículos; auto (automóvil); autociclos; carretas; carretillas; carretillas de dos ruedas; carriolas [coches de niño]; capotas para carriolas [coches de niño]; toldos para carriolas [coches de niño]; carritos; carros; cochecitos; coches; Coches de niños; vehículos de control remoto que no sean de juguete; coches deportivos; indicadores de dirección para vehículos; vagonetas; vehículos; contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos; ruedas de vehículos.

**Descriptivo, indicativo de los productos a distinguir e inductivo a error. TDPI confirma.**

La resolución del INAPI, de fecha tres 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, por cuanto el conjunto pedido resultaba descriptivo, indicativo de los productos a distinguir e inductivo a error, toda vez que “WAVE ROLLER” era el nombre que recibía un rodado para niños que no requiere pedales, baterías, ni cadenas para desplazarse, el que simplemente es impulsado a través del movimiento de pies, siendo una combinación buena entre ejercicio y entretenimiento, sin que los elementos gráficos que le acompañaban lograsen otorgar la distintividad requerida para constituirse en marca comercial.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por sentencia pronunciada con fecha 15 de julio de 2016, ya que, ya que, a juicio de los sentenciadores, la expresión “WAVE ROLLER”, contenida en el signo mixto solicitado, identificaba un producto determinado, asociado a un rodado, motivo por el que no era posible otorgar su exclusividad a persona alguna, debiendo mantenerse a disposición del público en general. A lo anterior, se sumaba que se trataba de un término de uso común y corriente para referirse e identificar dichos productos, quedando incurso en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039. En cuanto a la causa de la letra f) del mismo artículo citado, invocado por el

Instituto, también la marca requerida incurría en ella, toda vez que para los demás productos que no consistían en rodados, necesariamente iba a producir error o engaño en el mercado.

En este caso, la requirente no interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 627-2016

RPB – VHRA – PFR

## ADVANCING THE SCIENCE OF HEALTHY BABY DEVELOPMENT

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

<p><b>Marca solicitada</b></p> <p>Solicitud N° 1.151.960</p> <p>Marca mixta: <b>ADVANCING THE SCIENCE OF HEALTHY BABY DEVELOPMENT</b></p> <p>Clase 3: Productos no medicinales para el cuidado y la limpieza de la piel y del cabello</p>
<p><b>Carente de distintividad, de uso común e indicativos del origen y naturaleza de los productos pedidos. TDPI revoca.</b></p>

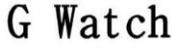
La resolución del INAPI, de fecha 26 de noviembre de 2015, rechazó la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que la marca solicitada se componía exclusivamente por términos carentes de distintividad, de uso común e indicativos del origen y naturaleza de los productos pedidos. Señaló que el signo pedido se componía de la palabra inglesa “ADVANCING”, como elemento primordial y principal, que en español es “AVANZADO” y que, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa “que se distingue por su audacia o novedad en las artes, la literatura, el pensamiento, la política, etc.; aquello que se adelanta, anticipa o aparece en primer término”, lo que en este caso se refería a los productos cosméticos; y que dicho vocablo era acompañado del término “HEALTHY”, que en español significa “SALUDABLE”, el cual expresa directamente una cualidad o característica de los productos, unido del término “BABY”, que en español significa “BEBE”, es decir, que indicaba la destinación de la cobertura pedida, sin que la adición de los restantes elementos lograsen otorgar la distintividad requerida para constituirse en marca comercial.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, por sentencia pronunciada con fecha 12 de julio de 2016, concediendo el registro pedido, como conjunto, sin protección a sus elementos compositivos aisladamente considerados, toda vez que la marca pedida “ADVANCING THE SCIENCE OF HEALTHY BABY DEVELOPMENT” correspondía en español a “AVANZANDO LA CIENCIA DEL DESARROLLO DE BEBÉS SANOS”, lo cual poseía, como conjunto, la suficiente distintividad intrínseca para ser merecedora de amparo marcario, atendida que la misma como un todo no indicaba de forma directa ninguna cualidad, naturaleza o destinación de los productos requeridos de la clase 3 y, a lo más, sugería o evocaba algunos de ellos, exigiendo un acto de inteligencia por parte de los consumidores en el mercado.

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

## WATCH

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.122.865</p>  <p>Marca mixta:</p> <p>Clase 9: computadores; periféricos de computador; hardware computacional; computadores portátiles, computadores para sostener en la mano, tabletas (computadores móviles), asistentes digitales personales (PDA), agendas electrónicas, libretas electrónicas, aparatos lectores de libros electrónicos; aparatos electrónicos audiovisuales e informáticos interactivos; dispositivos electrónicos digitales de bolsillo y software relacionado con dichos aparatos; dispositivos electrónicos digitales móviles y de bolsillo capaces de proveer acceso a Internet y de enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos digitales; aparatos electrónicos portátiles para la recepción inalámbrica, el almacenamiento y/o la transmisión inalámbrica de datos y mensajes; dispositivos electrónicos que permiten al usuario administrar o hacer un seguimiento de información personal; aparatos para grabar y reproducir sonido; reproductores de audio en formato MP3 y en otros formatos digitales; grabadoras y reproductores de audio digital; grabadoras y reproductores de video digital; grabadoras y reproductores de casetes de audio; grabadoras y reproductores de casetes de video; grabadoras y reproductores de discos compactos (CD); grabadoras y reproductores de discos versátiles digitales (DVD); grabadoras y reproductores de cintas de audio digital; radios, transmisores de radio y receptores de radio; mezcladoras de audio, mezcladoras de video y mezcladoras digitales; amplificadores de audio, receptores de audio, decodificadores de audio; aparatos de audio para automóviles; auriculares; altavoces, parlantes; micrófonos; aparatos de audio, con sus partes y pieza; módems; aparatos de comunicación por red; equipos e instrumentos electrónicos de comunicaciones; aparatos audiovisuales de enseñanza; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; dispositivos de sistema de posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos de comunicación inalámbrica para la transmisión de voz, datos o imágenes; cables eléctricos, electrónicos y de computador; aparatos para el almacenamiento de datos; soportes magnéticos de datos; chips, discos y cintas que contengan o sean aptos para grabar programas informáticos y software; máquinas de fax; cámaras; baterías; televisores; receptores de televisión; monitores de televisión; decodificadores de señal de televisión; software computacional; programas de juegos computacionales y electrónicos; software de sistema de posicionamiento global (GPS); software para viajes y turismo, planificación de viajes, navegación, planificación de rutas de viaje, información geográfica, información de destinos, transporte y tráfico, señas e instrucciones para manejar y caminar, mapeo personalizado de lugares, información de mapas callejeros y visualización de mapas electrónicos; software para crear, elaborar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, ver, mostrar, almacenar y organizar texto, datos, gráficos, imágenes, audio, video, publicaciones electrónicas, juegos electrónicos y otros contenidos multimedia; software para usar en la grabación, organización, transmisión, manipulación y revisión de texto, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos electrónicos, todo</p>	<p>Registro N° 1.004.852 Titular: I'm Spa</p>  <p>Marca mixta:</p> <p>Clase 9: aparatos para la transmisión de señales de radio; teléfonos móviles y otros tipos de aparato para la comunicación móvil; teléfonos celulares relojes. Clase 14: relojes.</p> <p>Solicitud N° 1.093.877 Titular: LG Electronics Inc.</p>  <p>Marca mixta:</p> <p>Clase 9: teléfonos móviles; receptores de televisión; monitores para computadores; computadores lap top; computadores; reproductores DVD; unidades de disco duro portátiles; aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonido o imágenes; software informático de aplicación; receptores de audio; impresoras a color; computadores tablet; decodificadores de televisión; mouses para computadores; cámara; computador portátil; teléfonos inteligentes en forma de lentes; muñequera para reproductores electrónicos digitales portátiles; software informático para comunicaciones inalámbricas de datos para recibir, procesar, transmitir y mostrar la información de ejercicio/grasa corporal/índice de masa corporal; terminales portátiles para uso personal para grabar/organizar/transmitir/controlar/revisar la salud y el cuidado de salud, y recibir el texto, datos, imagen, archivo de audio. Clase 14: relojes con la función de comunicación inalámbrica</p>

ello en relación con computadores, televisores, decodificadores de señal de televisión, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores multimedia, teléfonos y dispositivos electrónicos digitales portátiles; software que permite a los usuarios programar y distribuir textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia a través de redes globales de comunicación y otras redes informáticas, electrónicas y de comunicaciones; software para identificar, localizar, agrupar, distribuir y administrar datos y conexiones entre servidores computacionales y usuarios conectados a redes globales de comunicación y a otras redes informáticas, electrónicas y de comunicaciones; software para ser usado en dispositivos electrónicos digitales móviles y en otros aparatos electrónicos de consumo; software de edición y publicación electrónica; software lector de publicaciones electrónicas; software para la administración de información personal; datos informáticos pregrabados que pueden descargarse y que consisten en contenidos, información y comentarios de audio y audiovisuales; publicaciones electrónicas que pueden descargarse, incluyendo libros, revistas, periódicos, boletines y diarios electrónicos; software de administración de bases de datos; software de reconocimiento de caracteres; software de reconocimiento de voz; software de correo electrónico y mensajería electrónica; software para acceder, revisar y buscar en bases de datos en línea; tableros electrónicos de anuncios y boletines; software de sincronización de datos; software para el desarrollo de aplicaciones; programas y archivos informáticos grabados y descargables que contengan manuales de usuario en formatos digitales, para todos los productos antes mencionados; conectores y uniones eléctricas y electrónicas, hilos y cables eléctricos, cargadores, puertos de conexión, bases con puertos de conexión (docking stations), interfaces y adaptadores para todos los productos antes mencionados; equipos informáticos para usar con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos multimedia comprendidos en la misma clase, para usar con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos interactivos comprendidos en la misma clase, para usar con todos los productos antes mencionados; aparatos de control, inspección o testeado comprendidos en la misma clase, para todos los productos antes mencionados; partes y piezas de todos los productos antes mencionados; fundas y estuches especialmente adaptados o diseñados para contener todos los productos antes mencionados; bolsos especialmente adaptados para contener computadores portátiles; instrumentos de navegación; aparatos de control del franqueo de correspondencia; cajas registradoras; mecanismos para aparatos que operan con monedas o fichas; dictáfonos; marcadores de dobladillos; máquinas de votación; etiquetas electrónicas para productos; máquinas de selección de premios; aparatos e instrumentos de pesaje; medidores; tableros electrónicos de noticias y avisos; aparatos de medición; aparatos e instrumentos ópticos; obleas de silicio para circuitos integrados; circuitos integrados; pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto; filamentos conductores de luz (fibras ópticas); instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones industriales; pararrayos; electrolizadores; extintores; aparatos de radiología para uso industrial; aparatos y equipos de salvamento; alarmas de silbato; anteojos de sol; dibujos animados; ovoscopios; silbatos para perros; imanes decorativos; vallas electrificadas; calcetines electrotérmicos; alarmas, sensores de alarma y sistemas de monitoreo de alarmas; sistemas de seguridad y vigilancia residenciales; detectores de humo y monóxido de carbono; termostatos, monitores, sensores y controles para el aire acondicionado, calefacción, dispositivos y sistemas de ventilación, cerraduras de puertas y ventanas y pestillos eléctricos y electrónicos, para puertas de garaje, cortinas, drapeados, ventana para sombrear y las persianas; controles de iluminación.

con los terminales electrónicos tales como teléfonos inteligentes, computadores tablet, asistente digital personal (PDA), computadores; pulseras de reloj con la función de comunicación inalámbrica con los terminales electrónicos tales como teléfonos inteligentes, computadores tablet, asistente digital personal (PDA); computadores; relojes con la función de comunicación móvil; relojes; relojes de pulsera; relojes de péndulo eléctricos y relojes eléctricos; esferas de reloj; cristales de reloj; cadenas de reloj; estuches de reloj; partes de relojes; bolsitas para relojes; collares {artículos de joyería}; pulseras {artículos de joyería}; llaveros (llaveros de fantasía o llaveros colgantes) de metales preciosos; hilos de metales preciosos {artículos de joyería}; anillos {artículos de joyería}.

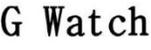
Clase 10: sensores, monitores y pantallas para ver estado de salud, estado físico, ejercicio y bienestar; aparatos y dispositivos médicos.

Clase 14: relojería e instrumentos cronométricos; relojes; relojes de pulsera; medidores de tiempo; cronógrafos para su uso como relojes; cronómetros; correas de reloj; bandas de reloj; cajas para relojes, relojes y relojería e instrumentos cronométricos; piezas para relojes de pulsera, relojes y relojería e instrumentos cronométricos; joyería.

Clase 44: servicios de monitoreo y evaluación de salud, estado físico, ejercicio, y bienestar; suministro de información en los campos de la salud, estado físico, ejercicio, y bienestar; suministro de información en línea sobre la salud, estado físico, ejercicio, y bienestar.

**Carece de distintividad, indicativo y de uso general; semejanzas gráficas y fonéticas, e inductivo en error o confusión; rechazada parcialmente para distinguir todos los productos solicitados en las clases 9 y 14, concediéndose las clases 10 y 44. TDPI revoca en lo apelado, otorgando el signo también para las clases 9 y 14.**

La resolución del INAPI, de fecha 10 de septiembre de 2015, rechazó de oficio parcialmente la solicitud marcaria para distinguir los productos solicitados en las clases 9 y 14, fundado en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e), f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que a su juicio el signo solicitado era indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, no presentaba carácter distintivo, y describía aquellos a que debía aplicarse. Además, poseía semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con los signos fundantes del rechazo de oficio, todo lo cual se prestaba para inducir en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los productos, impidiendo su adecuada concurrencia mercantil.

Revisada en alzada, el TDPI revocó en lo apelado lo resuelto por INAPI, mediante sentencia pronunciada con fecha 22 de junio de 2016, concediendo la marca requerida también para los productos de las clases 9 y 14, señalando que era un hecho público y notorio la existencia de la marca “Apple” y la circunstancia de haber adoptado el uso de una manzana mordida como su rótulo, circunstancias que los sentenciadores no podían ignorar al momento de evaluar la posibilidad de coexistencia del signo presentado a registro, con otros que incorporaban la palabra “WATCH”, de modo que de la comparación del signo pedido , como conjunto, con los citados para su rechazo,  y , se apreciaban diferencias gráficas y figurativas que permitían la pacífica coexistencia mercantil, sin inducir en confusión, error o engaño en el público. Asimismo, los sentenciadores de alzada tuvieron en consideración tanto que la marca pedida incorporada elementos figurativos que contribuían a su identidad y diferenciación con otras marcas, como la circunstancia que el requirente ya era titular de la etiqueta , según registro N° 1.171.250, para productos clase 14, entre otros. Así, en atención a todo lo anterior, el conjunto presentado a registro, tampoco era genérico ni descriptivo en relación con los productos que se pretendían proteger.

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

## CROCANTISSIMO

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

### Marca solicitada

Solicitud N° 1.186.165

Marca denominativa: **CROCANTISSIMO**

Clase 30 (negada): rosca de pan (bagels) y panecillos (muffins ingleses); bizcochos, pasteles, bollos (croissants); harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería, panificados y de confitería. frituras a base de harina; frituras a base de arroz. frituras a base de maíz con sabor a verduras; frituras a base de trigo integral; frituras a base de cereales. bocadillos a base de harina. bocadillos de arroz; bocadillos de maíz con sabor a verduras; bocadillos de trigo integral; bocadillos en barra para colación (cereal en barra); ramitas saladas, palitos salados y tortillas a base de harinas. soufflé de maíz; alimento tipo bocadillos a base de cereales; palomitas de maíz (pop corn); barras de cereales; hojuelas de maíz; bocadillos a base de maíz; chips de tortilla; alimentos y bocados listos para comer (snack), elaborados fundamentalmente de granos de maíz, cereal, otros materiales vegetales o combinaciones de los mismos, incluidos granos fritos, tortilla frita, pita frita, arroz frito, pasteles de arroz, galletas, galletas tostadas, sofritos, bocadillos en barra para colación, palomitas de maíz o rosetas; palomitas de maíz confitadas y productos de confitería a base de maní, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú; helados; hielo.

Clase 30 (concedida): condimentos en crema para untar en colaciones, salsas condimentadas (salsa de tomate, salsas picantes, salsas a base de soya); café, té; sucedáneos del café; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza y ketchup; vinagre, salsas (condimentos); especias.

**Rechaza parcialmente para parte de la cobertura por indicar la cualidad de los productos requeridos. TDPI confirma.**

La resolución del INAPI, de fecha dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, rechazó de oficio parcialmente la solicitud marcaria para determinados productos de la clase 30, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, atendido que la marca solicitada correspondía a una cualidad de los productos pedidos, puesto que "CROCANTISSIMO" era un adjetivo que, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, significa: "dicho de una pasta cocida o fría: que cruje al mascarla", por lo tanto, indicaba una cualidad de los productos, esto es, que crujen al ser mascados.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por sentencia pronunciada con fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, atendido que la expresión solicitada correspondía a un adjetivo que indicaba una cualidad de los productos que crujen al ser mascados, lo cual no le confería la distintividad suficiente en el ámbito de protección requerida, razón por la que la denominación debía permanecer a disposición de todos los actores que operaban en el mercado, sin poderse otorgar en monopolio exclusivo a un titular en particular.

No se interpuso recurso de casación en el fondo.

## AMTEK

**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° 1.079.786            Marca denominativa: <b>AMTEK</b>            Clases 6, 7 y 12</p> <p>Clase 6: metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos; piezas de fijación metálicas, en particular tuercas de tornillos, tuercas de bloqueo, tuercas de seguridad, tuercas especiales, en particular para engranajes conductores así como para aplicaciones de motor y chasis, tuercas de ruedas, tuercas de control de eje, elementos y tuercas de bloqueo central de ruedas y partes y tuercas de sujeción rápida; perfiles de precisión de acero y de metales no férreos para la construcción.</p> <p>Clase 7: Máquinas, en concreto máquinas de metalistería y procesado de metales, máquinas para la agricultura, máquinas de minería y de construcción; máquinas herramientas; piezas de máquinas comprendidas en esta clase, en particular ejes de levas, tapas de ejes de levas, partes de ejes de levas y módulos de ejes de levas hechos para los mismos, ruedas de engranaje de ejes de levas, piezas de ajuste de ejes de levas variables, bielas en particular de acero o cerámica, bielas y tapas, bielas de una pieza y compuestas, cárteres, cigüeñal, ensamblajes de cigüeñal, cigüeñales compuestos/ensamblados, compresores y componentes para la compresión variable; motores comprendidos en esta clase y piezas para motores, en particular pistones, bombas y accionamientos híbridos, ejes de equilibrio, diferenciales de bloque, ensamblajes de bielas, sub-ensamblajes de pistón de biela, tapas de cabezal de cilindro, colectores de escape, placas flexibles, volantes de inercia y carcasas de volante, cajas de cambio, poleas, juntas de sellado de aceite de tapa trasera y pesas que no sean para vehículos terrestres; componentes de máquinas que no se incluyan en otras clases y unidades para el grupo de engranajes conductores hechos de los mismos, en particular motores eléctricos (excepto para vehículos terrestres), rodamientos, cojinetes para ejes, juntas y amortiguador de choque; transmisiones de máquinas y sus partes, en particular ejes y engranajes de máquinas y unidades ensambladas a partir de los mencionados, compresores de aire acondicionado, que no sean para vehículos terrestres; engranajes que no sean para vehículos terrestres, en particular engranajes de aumento de velocidad y engranajes de reducción de la velocidad, engranajes del diferencial, engranajes de peso ligero, engranajes de bajo coste; engranajes de compuerta, engranajes de 3a y 4a potencia, engranajes de palanca, cambiadores de engranajes, horquillas de cambiadores de engranajes; motores (excepto motores para vehículos terrestres);</p>	<p>Registro N° 966.171            Marca denominativa: <b>AMETEK</b>            Clases 6 y 7</p> <p>Clase 6: metales y aleaciones de metal; metales y aleaciones de metal para futuras manufacturas; metal y láminas de aleaciones metálicas; bandas delgadas de metal y aleaciones metálicas; metal y aleaciones metálicas en forma de polvo; alambre; metal enchapado y placas de aleaciones metálicas y hojas; metal y barras de aleaciones metálicas para futuras manufacturas; metal y tubos de aleaciones metálicas para futuras manufacturas; molduras de metal; metales y aleaciones metálicas para la gestión térmica en electrónica.</p> <p>Clase 7: motores eléctricos para maquinas; motores y maquinarias excepto para vehículos terrestres; motores-turbinas para maquinas; ventiladores para motores y maquinarias; turbinas motorizadas.</p>

acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); grúas horquillas, sus partes y piezas, forjas posteriores de husillo, ruedas dentadas, frenos de diferencial de apoyo, yugos, liberadores de yugo, liberadores de embrague de yugo; cubos y bridas y componentes afines, en particular bridas de eje, bridas de extremo, bridas de ensamblaje, bridas de salida, acoplamientos de bridas, cubos, forjas de cubos, cubos de rueda delantera, cubos traseros, cilindros de cubo/freno; instrumentos agrícolas (no accionados manualmente); robots industriales; transmisiones de máquinas para la agricultura y para la construcción; compresores, bombas de combustible, aparatos elevadores, cojinetes (partes de máquinas); alternador.

**Semejantes gráfica y fonéticamente; rechaza parcialmente para los productos solicitados de las clases 6 y 7. TDPI confirma.**

La resolución del INAPI, de fecha treinta de julio de dos mil quince, rechazó parcialmente la solicitud marcaria para distinguir los productos de las clases 6 y 7, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto de la marca “AMETEK”, que amparaba productos de las clases 6 y 7. Respecto de la clase 12, concedió la marca solicitada.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha dieciocho de julio del dos mil dieciséis, confirmó en lo apelado lo resuelto por el INAPI, considerando que las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos “AMTEK” y “AMETEK” hacían imposible su coexistencia pacífica en el mercado para distinguir los productos requeridos de las clases 6 y 7, ya que la eliminación de la vocal “E” dentro de la denominación pedida no le otorgaba la distintividad necesaria para ser merecedora de amparo marcario, dada la estrecha relación de cobertura existente entre los signos.

No se interpuso recurso de casación de fondo.

ROL TDPI N° 471-2016  
RPB – VHRA – CGOL

## QÉ

**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>
Solicitud N° 1160021 Marca denominativa: <b>QÉ</b> Clase 30: pan, pasteles y galletas.	Registro N° 1116608 <div style="text-align: center;">  </div> Marca mixta: Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos del café; bebidas a base de cocoa (cacao); bebidas a base de café, bebidas a base de chocolate, bebidas a base de té; chocolates; harinas y preparaciones hechas de cereales, alimentos farináceos, pan, pastelería y confitería; galletas; sándwiches; pizzas, quiches; platos preparados con pasta, sémola o arroz; helados, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo para refrescos.
<b>Semejantes. TDPI confirma.</b>	

La resolución del INAPI, de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, rechazó la solicitud marcaria, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con la marca mixta “KE”, que amparaba productos de la clase 30.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que las marcas en conflicto “QÉ” y “KE” tenían una fonía similar que les otorgaba una semejanza determinante, impidiendo su adecuada concurrencia mercantil, considerándose, además, que la cobertura requerida estaba comprendida dentro de aquella amparada por la marca fundante del rechazo de oficio.

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

## MAPUCHE

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

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1.210.628

<p>Marca mixta: Clase 5: extractos de hierbas medicinales; hierbas medicinales; Hierbas medicinales secas o en conserva.</p>
<b>Carece de distintividad e índice en error. TDPI confirma.</b>

La resolución del INAPI, de fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis, rechazó la solicitud marcaria, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que la marca solicitada contenía una expresión correspondiente a una etnonimia, específicamente, MAPUCHE, con la que se identifica un pueblo originario que habita principalmente en el sur de Chile, de modo particular en la región histórica de Arauco (los llamados araucanos), o de la actual región de La Araucanía y sus descendientes. Por lo anterior, carecía de distintividad y era inductiva a error, resultando irregistrable, toda vez que los derechos de propiedad industrial se conceden salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como también los conocimientos tradicionales nacionales, entre los cuales se encontraban los de los pueblos originarios, especialmente, en este caso en particular, toda vez que es habitual encontrar en el comercio productos medicinales de origen herbario, cuyos componentes u fabricación tienen su origen en la cultura señalada.

Revisada en alzada, el TDPI, mediante sentencia dictada con fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, confirmó lo resuelto por el INAPI, en vista que la marca mixta pedida en su aspecto denominativo estaba conformada únicamente por la expresión “MAPUCHE”, la cual correspondía al nombre con que se conoce un pueblo originario de nuestro país y Argentina que, dentro de su acervo cultural, emplea habitualmente hierbas medicinales para el tratamiento de diversas enfermedades y males, por lo que la presente quedaba incurso en las causales invocadas por el Instituto, atendido que resultaba indicativa de procedencia, en caso de tratarse de hierbas de origen mapuche, o bien, inductiva en error o engaño, en caso de no corresponder, efectivamente, a dicho origen particular.

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

## ZONA INMOBILIARIA

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

<p><b>Marca solicitada</b></p> <p>Solicitud N° 1.174.733</p> <p>Marca denominativa: <b>ZONA INMOBILIARIA</b></p> <p>Clase 35: servicios de publicidad, entregados a través de publicaciones impresas y páginas Web.</p> <p>Clase 36: suministro de información relativa a gestión inmobiliaria a través de publicaciones impresas y sitios web.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Carente de distintividad, de uso común, descriptivo e inductivo a error respecto de algunos servicios que pretende en clase 36. TDPI revoca por distintividad adquirida.</b></p>

La resolución del INAPI, dictada el siete de abril de dos mil dieciséis, 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, atendido que el signo pedido era carente de distintividad, de uso común, descriptivo e inductivo a error respecto de algunos servicios que pretendía proteger en la clase 36, toda vez que se encontraba construido con base en los términos “ZONA”, que es una extensión considerable de terreno o superficie encuadrada entre ciertos límites, e “INMOBILIARIA”, que es un adjetivo relativo a cosas inmuebles, sin que contara con algún otro elemento que le otorgase la distintividad necesaria para convertirse en marca comercial.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha quince de diciembre del año dos mil dieciséis, revocó lo resuelto por el INAPI, por estimar que el signo pedido había adquirido distintividad por medio del uso y era, por tanto, merecedor de protección marcaria. Al efecto, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis el Tribunal *ad quem* dictó una medida para mejor resolver, en la cual se requería a la parte recurrente que acompañase la documentación pertinente donde se acreditara que la marca solicitada había adquirido un significado secundario, como lo exige el artículo 19 de la Ley del ramo, entendiéndose por este concepto que un signo que carece de distintividad intrínseca puede adquirir aptitud distintiva por medio del uso en el mercado, llegando a cumplir una función primordial de diferenciar productos o servicios específicos y determinados, de otros, atribuyéndose e identificando un origen empresarial, siendo percibido como tal en el sector pertinente del público interesado.

A fin de acreditar el uso previo del signo requerido en el mercado nacional la recurrente acompañó una serie de impresiones relativas al uso efectivo de la expresión en revistas y diarios de la plaza y, especialmente, contratos suscritos en el año dos mil trece con la Compañía Chilena de Televisión y la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde se señalaba que se pagaba por la transmisión del

programa Zona Inmobiliaria, en dicha red televisiva, una considerable cantidad de dinero. De manera tal que la expresión “ZONA INMOBILIARIA” había sido utilizada desde el año 2013, esto es, con anterioridad a la solicitud de registro, el que databa de octubre del año 2015. De modo que quedaba acreditado, en la especie, su uso previo, real y continuo, atribuyéndosele una nueva connotación secundaria que lo hacía merecedor de amparo marcario, siendo distintiva y no de uso común, como había señalado el INAPI. Así, en definitiva, se revocó la resolución apelada, concediéndose el signo para distinguir servicios de clases 35 y 36, como conjunto, sin protección a sus elementos compositivos aisladamente considerados.

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

ROL TDPI N° 1272-2016

RPB – JCGL – EBM

## VIVA LA REVOLUTION!

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marcas fundantes de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 1.139.417 Solicitante: Monster Energy Company Marca denominativa: <b>VIVA LA REVOLUTION!</b> Clase 5: suplementos nutricionales en forma líquida Clase 32: bebidas no alcohólicas	Registro N° 882.220 Titular: Zoetis Services LLC Marca denominativa: <b>REVOLUTION</b> Clase 5: productos farmaceuticos y veterinarios; sustancias dieteticas para uso médico; entre otros.  Registro N° 963.745 Titular: Zoetis Services LLC Marca mixta:  Clase 5: Clase 5: productos farmaceuticos y veterinarios; sustancias dieteticas para uso médico; entre otros.
<p><b>Rechaza de oficio parcialmente para productos de clase 5 por semejanzas gráficas y fonéticas y posibilidad de inducir en errores. TDPI confirma. CS acoge casación.</b></p>	

La sentencia del INAPI, dictada con fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, rechazó de oficio parcialmente la marca requerida para distinguir productos de clase 5, 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 entre las señas en conflicto existían semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, que se prestaban para inducir en errores o confusiones a los consumidores.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por sentencia pronunciada con fecha doce de abril del año dos mil dieciséis, en consideración a que respecto de las marcas citadas “REVOLUTION”, la pedida presentaba como elemento central justamente la palabra “REVOLUTION”, sin que “VIVA” tuviese otro rol que el de destacar y ensalzar este componente principal, todo lo cual daba motivos de confusión, error o engaño para el público consumidor.

La Excelentísima Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, por sentencia pronunciada con fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, atendido que el primer estudio que cabía efectuar pasaba por la comparación de las señas, debiendo aplicarse para ello el principio de la apreciación global, en virtud del cual, analizada la marca requerida como un todo, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 19 bis C de la

Ley del ramo, se concluía de forma inmediata que los jueces del fondo habían errado al comparar separadamente el término “REVOLUTION”, integrante de la seña pedida, con la marca fundante del rechazo de oficio, ya que el cotejo que debió efectuarse era entre el conjunto requerido “VIVA LA REVOLUTION!” con la marca previamente registrada “REVOLUTION”. De manera, entonces, que, en segundo término, el análisis del riesgo de confusión, no solo en cuanto al parangón abstracto de las marcas, sino de la potencial respuesta del público consumidor enfrentado a ellas en concreto. En este sentido, era posible advertir que en el presente caso, la descripción de las coberturas de la solicitud, referida a suplementos nutricionales en forma líquida, de la clase 5, y la del símbolo empadronado, esto, es 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 y herbicidas, de la clase 5, permitía advertir que ambas marcas no atendían directamente a un mismo mercado final, lo que descartaba la concurrencia de las causales de irregistrabilidad en análisis, ya que el signo requerido no presentaba semejanza gráfica o fonética en términos de generar confusión en los consumidores en el mercado. Por consiguiente, en el presente caso se habría incurrido en una falsa aplicación normativa que debía ser corregida por medio del presente arbitrio, procediendo la anulación de la sentencia recurrida y la dictación de una de reemplazo.

Cabe mencionar que la sentencia de la Corte Suprema, contó con dos votos en contrario, por cuanto el Ministro Sr. Dahm y el abogado integrante Sr. Matus, estuvieron por rechazar el recurso deducido, atendido que en su concepto los jueces del grado habían hecho correcta apreciación de la especial conformación de los signos en conflicto, siendo evidente el riesgo de confusión que la coexistencia de las aludidas marcas produciría en el público consumidor, de manera que estimaron que el fallo censurado no había incurrido en los errores de derecho que se acusaban.

Por su parte, la sentencia de reemplazo dictada por la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema, estableció que la marca pedida constituía un conjunto marcario por elementos que le otorgaban fisonomía propia, tratándose de un signo con carácter distintivo y, por ende, admisible a registro. En consecuencia, se desestimó el rechazo de oficio y, en definitiva, se concedió la solicitud de registro de la marca “VIVA LA REVOLUTION!” también para distinguir los productos requeridos de clase 5.

Sentencias pronunciadas por la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., y el abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus A. Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Matus.

## DAILY DIGESTIVE

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la observación de fondo
Solicitud N° 1179006 Marca denominativa: <b>DAILY DIGESTIVE</b>  Clase 3: cosméticos, entre otros.  Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios, entre otros.	Registro N° 909269  <div style="text-align: center;">  </div> Marca mixta: Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios, entre otros.  Registro N° 909029 Marca denominativa: <b>DAILY</b> Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios, entre otros.
<b>Rechaza de oficio parcialmente para distinguir productos de clase 5. TDPI confirma.</b>	

La resolución del INAPI, de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, rechazó la solicitud marcaria parcialmente para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, entre otros, de la clase 5, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, atendido que las marcas presentaban semejanzas gráficas y fonéticas determinantes y, por lo tanto, la pedida se prestaba para inducir en confusiones, errores o engaños a los consumidores respecto de la procedencia o cualidad de los referidos productos.

Revisada en alzada, el TDPI pronunció sentencia con fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, confirmando lo resuelto por el INAPI, puesto que a juicio de los sentenciadores, el elemento principal y más relevante dentro del signo pedido resultaba ser “DAILY”, sin que la adición del término “DIGESTIVE”, que era de uso general en relación con los productos pedidos en clase 5, le permitiese diferenciarse de las marcas citadas “DAILY” y , por lo que su otorgamiento iba a dar origen a confusiones, errores o engaños acerca de la procedencia empresarial de los productos requeridos en dicha clase.

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

ROL TDPI N° 1760-2016  
RPB – VHRA – EBM

## II. Demandas de oposición.

### LA GRAN CARRERA DE LA HÍPICA NACIONAL

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

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

#### Marca solicitada

Solicitud N° 1.126.901

Marca denominativa: **LA GRAN CARRERA DE LA HÍPICA NACIONAL**

Clase 41: servicios de alquiler de aparatos de radio y televisión y accesorio cinematográficos, servicios de organización de espectáculos, servicios de montaje, producción y dirección de programas radiofónicos y de televisión, organización de concursos, organización de eventos culturales, deportivos y musicales

**Genérica, indicativa e inductiva a error o engaño. TDPI confirma.**

La sentencia del INAPI, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, acogió la demanda de oposición y ratificó la observación de fondo efectuada por la misma entidad, 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 resultaba carente de distintividad en sentido amplio, ya que, analizado el conjunto, se podía advertir que se componía de las palabras “GRAN”, que correspondía a un adjetivo apócope de grande; “CARRERA”, que es la acción de correr de las personas en un cierto espacio; “HÍPICA”, que dice relación con lo relativo a los caballos; y “NACIONAL”, término indicativo de la destinación y procedencia de los servicios para señalar que serán prestados en nuestro país. De modo que dichos términos, por separado y en conjunto, correspondían a expresiones de uso general en el comercio para identificar servicios relativos a las carreras de caballo, los cuales debían estar a disposición de la competencia y, por tanto, no procedía su entrega en uso exclusivo y excluyente a ninguna persona en particular. Agregó el resolutor que, de autorizarse el registro de la marca pedida, se impediría el uso de una expresión de aplicación general y necesaria en el comercio de los servicios de este tipo, que era precisamente lo que buscaba impedir la causal invocada.

En cuanto a la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo citada también como fundamento de la observación de fondo, la ratificó, señalando que el signo pedido resultaba indicativo de lo perteneciente a las carreras de caballo, en circunstancias que la requerida lo era, asimismo, para servicios de un género más amplio y que no necesariamente decían relación con ello, cuestión que daría motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público, en cuanto al verdadero género de los servicios que se pretendían distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por sentencia pronunciada con fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, considerando que efectivamente la expresión requerida a registro carecía de fisonomía propia para la cobertura solicitada, al incorporar una serie de palabras de uso común que, como conjunto, no alcanzaban el mínimo de distintividad con el cual debía contar una marca comercial y, por el contrario, daban como resultado una frase que, en relación con los servicios que se solicitaban, resultaba indicativo de la naturaleza o destinación de los mismos, configurándose la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, se configuraba la causal de la letra f) del citado artículo y ley, puesto que respecto de la totalidad de la cobertura requerida en autos la expresión solicitada iba a ser inductiva en error o engaño en cuanto al género de los servicios ofrecidos.

No se interpuso recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema.

ROL TDPI N° 8-2016

RPB – PFR – CGOL

## PRESTOP

**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° 1.075.005 Marca denominativa: <b>PRESTOP</b> Clases 1: promotor para el crecimiento de las plantas. Clase 5: biofungicida para el control biológico de enfermedades de las plantas.	Registro N° 769.789, actualmente renovado por registro N° 1.223.235 Marca denominativa: <b>PROSTOP</b> Clase 5: productos farmacéuticos de uso humano.
<p><b>Rechaza demanda por aplicación del principio de especialidad. TDPI confirma. CS</b></p> <p><b>acoge casación, invalida sentencia de alzada y dicta sentencia de reemplazo,</b></p> <p><b>acogiendo la oposición por semejanzas gráficas y fonéticas y relación de coberturas.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha catorce de enero de dos mil quince, rechazó la demanda de oposición deducida por Laboratorios Saval S.A., 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 el ámbito de protección de la marca solicitada era diferente y no relacionado con los campos operativos del registro invocado por el oponente, revelándose, en el caso *sub-lite* la especificidad del ámbito de protección de la marca pedida, frente a la especificidad de la cobertura amparada por el registro oponente, por lo que tuvo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, todo lo cual hacía presumir fundadamente que era posible una coexistencia pacífica en el mercado. Asimismo, no advirtió cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión, en relación con la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por sentencia pronunciada con fecha nueve de julio del año dos mil quince, considerando que el sentenciador de primer grado había aplicado correctamente el principio de especialidad, al tratarse de productos de naturaleza y finalidad diversa.

Interpuesto recurso de casación, por sentencia pronunciada con fecha veinte de julio de dos mil dieciséis, la Excelentísima Corte Suprema acogió la casación, señalando, en primer lugar, que las causales esgrimidas por la oponente eran las letras f) y h) inciso 1° de la Ley del ramo, las cuales establecen un concepto esencial consiste en la “confusión” o el “peligro de confusión”, lo que implica la pérdida de distintividad extrínseca, es decir, con respecto a otros signos, dando lugar a la creencia, por parte del público consumidor, de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios, que no lo tienen. Así, el principio del derecho marcario de la no confusión supone que una marca no pueda causar distorsión

alguna, ni marcaria ni informativa, en razón del derecho del titular a la individualización de su producto y del consumidor a no ser confundido o engañado.

En segundo lugar, la sentencia en comentario agregó que tratándose de productos de la clase 5 de tipo farmacéutico, los cuales están destinados al tratamiento y prevención de enfermedades, era necesario un mayor resguardo en cuanto a la posibilidad de confusión, error o engaño, criterio que se extendía, asimismo, a los productos de la clase 1, respecto de los cuales la pedida buscaba también protección, dado que se encontraban relacionados con los de clase 5, al tener un mismo destino o finalidad.

En tercer lugar, se consideraron vulneradas las reglas de la sana crítica, por no haberse considerado la naturaleza particular de los productos que constituían el ámbito de protección de los signos, esto es, bienes destinados al tratamiento y prevención de ciertas enfermedades (la marca solicitada lo era para especies vegetales y la registrada, para el uso humano), coberturas respecto de las cuales el análisis sobre la posibilidad de confusión o error en los consumidores había de ser más estricto que en la generalidad de los casos. Por consiguiente, y dada la estrecha relación entre los campos operativos de los signos en litigio, la coexistencia sería motivo de toda clase de errores y confusiones en el público.

Por último, la sentencia de la Corte Suprema determinó que entre los signos “PRESTOP” y “PROSTOP” existían mínimas diferencias, las cuales no eran suficientes para salvar el peligro de confusión, menos aún atendida la estrecha relación de los productos que se pretendían distinguir.

De esta manera, por todas las razones expuestas, el Tribunal de la instancia había incurrido en un manifiesto error de derecho al calificar las causales de prohibición invocadas por la oponente, desde que concurriendo los presupuestos que las hacían procedentes, no las aplicó al caso expresamente previsto por el legislador, yerro que había conducido a dicho Tribunal a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente, por lo se acogió el recurso de casación, y se anuló la sentencia, dictándose la correspondiente de reemplazo.

La sentencia de reemplazo tuvo, además, presente que el signo solicitado “PRESTOP” presentaba semejanzas con la marca registrada por el oponente “PROSTOP”, las cuales, en atención a la naturaleza particular de los productos que se buscaban distinguir, resultaban determinantes para causar confusión entre los signos en disputa, respecto de la procedencia, cualidad o género de dichos bienes, ya que la sustitución en el signo pedido de la letra “O” por la “E” resultaba insuficiente para crear un signo con distintividad propia, todo lo cual permitía presumir fundadamente que no podrían coexistir en el mercado, por lo que, en definitiva, se rechazó el registro de la marca denominativa “PROSTOP”, tanto para los productos de la clase 5 como para los de clase 1.

Sentencias pronunciadas por la Segunda Sala, integrada por los ministros señores Milton Juica A., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y los abogados integrantes señor Jean Pierre Matus y señora Leonor Etcheberry C. Redacción a cargo del ministro señor Dahm. Rol CS N° 11.548-15.

## TMT TIMETRACKING MANAGEMENT TOOLS

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la oposición</b>
<p>Solicitud N° 1.145.188</p> <p>Marca denominativa: <b>TMT TIMETRACKING MANAGEMENT TOOLS</b></p> <p>Clases 35: administración comercial, en particular gestión de puntos de venta mayoristas y minoristas; asistencia en la dirección de negocios; consultoría en dirección de negocios; consultoría en gestión de riesgos comerciales; consultoría en organización y dirección de negocios; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; consultoría en la organización y dirección de negocios.</p> <p>Clase 42: almacenamiento electrónico de datos; consultoría en diseño y desarrollo de computadoras; consultoría en diseño y desarrollo de hardware; consultoría en software; desarrollo de sitios web; puesta a disposición temporal de aplicaciones de software no descargable accesibles por un sitio web (alquiler de aplicaciones de software no descargable); servicios de utilización temporal de software basado en la Web; servicios tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; sitios informáticos [sitios web] (alojamiento de -); actualización de software; consultoría en software.</p>	<p>Registro N° 1.160.325</p> <p style="text-align: center;"><b>TMT SYS</b></p> <p>Marca mixta:</p> <p>Clase 9: instrumentos de medición de todo tipo, aparatos electrónicos tales como sensores de medición; computadores, discos duros y programas de computación; equipos electrónicos para la transmisión de datos.</p> <p>Registro N° 1.178.834</p> <p style="text-align: center;"><b>TMT SYS</b></p> <p>Marca mixta:</p> <p>Clase 38: servicios de comunicaciones a través de redes inalámbricas o por medio de cables; servicios de transmisión de datos de todo tipo; servicios de telecomunicaciones para monitoreo a distancia y transmisión de datos relativo a variables de funcionamiento de equipos de todo tipo; servicios de comunicaciones y telecomunicaciones de datos de todo tipo.</p>
<b>Diferentes. TDPI revoca parcialmente.</b>	

La sentencia de INAPI, de fecha veinte de enero del año dos mil dieciséis, 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, habida cuenta la especial configuración con que se presentaban las marcas en litigio, logrando dar origen a signos independientes, poseedores de concepto propio, que podían ser fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor, lo que permitía presumir fundadamente que podrían coexistir pacíficamente en el mercado. Asimismo, el fallo indicó que no se advertía cómo el signo pedido podría ser inductivo en error o confusión, en relación con la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto, por sentencia pronunciada con fecha dos de agosto del año dos mil dieciséis, declarándose en su lugar que se rechazaba el registro solicitado para distinguir todos los productos pedidos de la clase 9; los “servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas y transacciones realizadas en redes informáticas mundiales o en Internet” de la clase 35; y todos los servicios pedidos de la clase 42; confirmando en lo demás la sentencia apelada y aceptando a registro el signo requerido solamente para distinguir “administración comercial, en particular gestión de puntos de venta mayoristas y minoristas; asistencia en la dirección de negocios; consultoría en dirección de negocios; consultoría en gestión de riesgos comerciales; consultoría en organización y dirección de negocios; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; consultoría en organización y dirección de negocios”, de la clase 35.

Al efecto, fundó su decisión en que el elemento principal de la denominación pedida resultaba ser la sigla “TMT”, la que se encontraba íntegramente contenida dentro de la marca mixta del oponente, sin que los términos “TIMETRACKING MANAGEMENT TOOLS” le otorgasen la distintividad necesaria para obtener amparo marcario y la posibilidad real de diferenciarse del signo del actor “TMT SYS”. Asimismo, señaló que algunos de los servicios pedidos en la clase 35 se encontraban relacionados con los protegidos por la marca del oponente de la clase 38, ya que los “servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas y transacciones realizadas en redes informáticas mundiales o en Internet”, de la clase 35, se vinculaban o conectaban con los “servicios de comunicaciones a través de redes inalámbricas o por medio de cables, servicios de transmisión de datos de todo tipo, entre otros”, de la clase 38, atendido a que todos éstos se proveen en redes informáticas o inalámbricas. Por último, la misma relación antes descrita se confirmaba respecto de los servicios solicitados de la clase 42, que también decían relación con servicios vinculados a las computadoras, aplicaciones de software o servicios tecnológicos que emplean redes informáticas.

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

ROL TDPI N° 427-2016

RPB – VHRA – PFR

## FLASH

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.145.692  Marca mixta: Clases 25: ropa de vestir, poleras y camisetetas.	Registro N° 800.811 Marca denominativa: <b>FLASH</b> Clase 28: juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.
<p><b>Acoge parcialmente la demanda por las causales de irregistrabilidad de las letras f) y g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039. TDPI confirma.</b></p>	

En este caso se interpuso demanda de oposición por DC COMICS, quien fundó su acción en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 1° y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, señalando haber sido el creador del famoso personaje Flash, marca que, con posterioridad, se habría transformado en famosa y notoria, gozando del actual reconocimiento del público consumidor, entre otras, en las clases 9, 28 y 41, la cual, además, estaba registrada en su país de origen Estados Unidos, entre otras jurisdicciones. Agregó que en Chile era titular de la marca “FLASH” para productos de la clase 28 y que, entre los signos, se presentaban semejanzas gráficas y fonéticas determinantes y estrecha relación entre sus ámbitos de protección, todo lo cual daría lugar a ocasionar errores o confusiones en los consumidores.

La sentencia del INAPI, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, rechazó parcialmente la demanda de oposición respecto de la causal de irregistrabilidad de la letra h), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que el ámbito de protección de la marca solicitada era diferente y no relacionado con los campos operativos del signo del oponente, por lo que era aplicable el principio de especialidad de las marcas.

Sin embargo, INAPI acogió las causales invocadas contenidas en los literales g) inciso 1° y f) de la disposición y ley citadas, ya que, de acuerdo con los documentos acompañados por el actor y no objetados, se pudo acreditar fehacientemente que el demandante había sido titular de registros previos y vigentes en el extranjero de la marca “FLASH”, otorgados por las oficinas de marcas de Francia y El Líbano, para distinguir productos de la clase 25. Asimismo, aseveró que era posible tener por acreditada la fama y notoriedad de la marca del actor, a través de impresiones de apariciones de prensa escrita extranjeras, notas periodísticas y publicidad relativas a la marca “FLASH”, videos promocionales, impresión de portadas del cómic que evidenciaban la comercialización de productos de la clase 25 bajo el signo “FLASH”, circunstancias que, unidas a la plena identidad gráfica y fonética que

presentaban los signos en disputa, que amparaban productos similares de la clase 25, procedía tener por configurada la causal de la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039 y, por consiguiente, estimar que su concesión podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se intentaba distinguir, por lo que, también, quedaba incurso en la causal contenida en la letra f) de la mencionada norma legal .

Encontrándose dentro de plazo, la solicitante, Transportes Nuevo Flash, interpuso recurso de apelación en el cual señaló ser titular de una familia de marcas “FLASH” en diversas clases, incluida la clase 25, pidiendo en concreto al Tribunal de alzada, que revocara la sentencia recurrida y otorgase el signo pedido para productos de la clase 25.

Revisada por el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez que el signo pedido era idéntico en su elemento denominativo a la marca fundante de la oposición “FLASH”, perteneciente a DC COMICS, sin presentar elementos complementarios que permitiesen su diferenciación. A lo anterior, se sumaba el hecho que el oponente había acreditado que su marca gozaba de fama y notoriedad para los productos requeridos en la clase 25 e idéntico al registro de la marca “FLASH” a nombre de la actora, que distinguía distintos productos de la clase 28, los cuales se encontraban estrechamente relacionados con los artículos requeridos, todo lo cual era inductivo en error o engaño al público consumidor con respecto a la procedencia empresarial de los mismos.

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

ROL TDPI N° 1705-2016  
RPB – JCGL – AAP

## COLUN, PURA BUENA LECHE

**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° 1.066.616 Adscrita al Registro: 913.567 Frase de propaganda: <b>COLUN, PURA BUENA LECHE</b> Clase 29: para ser usada en productos lácteos en general, como proteína láctica, suero de queso en polvo, leches en polvo, mantequillas, quesos, sustitutos de la leche; yoghurt, quesillo, crema de leche, proteína de leche; leche en todas sus formas, requesones, natas de leche, leche conservada, condensada, evaporada, en polvo y esterilizada; leche fresca y en estado natural o descremada; leche agria; suero de leche.	Registro N° 916.319 Adscrita al Registro: 802.352 Frase de propaganda: <b>SOPROLE, GENTE BUENA LECHE</b> Clase 29: para ser usada en 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.
<b>Diferentes; no induce en error. TDPI confirma. CS rechazó el recurso de casación.</b>	

La sentencia del INAPI, de fecha seis de enero de dos mil quince, rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que la sola coincidencia en las expresiones “BUENA LECHE” resultaban insuficientes para acoger la oposición, por tratarse de elementos secundarios que no aportaban mayor distintividad a los signos, siendo la incorporación de las palabras “COLUN” y “SOPROLE”, respectivamente, suficientes para configurar signos distintivos, con un grado de fisonomía e independencia propia, lo que permitió presumir fundadamente que podían coexistir pacíficamente en el mercado. Asimismo, señaló no advertir cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir, concediendo el signo solicitado, con protección al conjunto.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por sentencia pronunciada con fecha dieciséis de junio de dos mil quince, atendida las diferencias gráficas y fonéticas entre los conjuntos que conformaban las frases de propaganda en conflicto, a lo que agregó que ambas aludían a conceptos diferentes: en un caso, a la propiedad de la “buena leche” y, en el otro, al atributo de las personas de ser “buena leche”, de modo que cada conjunto marcario era diferente y característico, lo que obligaba a confirmar la sentencia en alzada.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, en sentencia dictada con fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, considerando que el análisis de los signos debía efectuarse de acuerdo con los márgenes doctrinarios del derecho marcario, esto es: la apreciación global, que consiste en que éstos deben ser considerados al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor de los signos en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y el elemento relevante o principal. De manera que las conclusiones de los jueces del fondo eran correctas desde la perspectiva del derecho marcario, habiéndose, así, determinado la inconcurrencia de las causales de irregistrabilidad consagradas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, tanto en orden a su identidad característica y distinguible respecto de aquella fundante de la oposición, como de la constatación de las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos en estudio.

Por otra parte, en cuanto a las alegaciones de infracción del artículo 16 de la Ley del ramo por parte de la recurrente, la Corte Suprema determinó que, más que vincularse a una errada valoración de la prueba como consecuencia de la contravención de estándares o parámetros de la sana crítica, ella decía relación con la disidencia del recurrente respecto a las calificaciones efectuadas por los sentenciadores en virtud de sus atribuciones privativas y en cuyo mérito habían desestimado la oposición planteada, cuestión que no era de índole jurídica, sino de hecho, por lo que no era posible advertir en ello una contravención a las restantes disposiciones invocadas, desde que la sentencia recurrida, al igual que la de primer grado, contaba con todos los elementos de juicio pertinentes al caso que, con una razonada coherencia, habían permitido de manera suficiente sustentar la resolución que por este recurso se impugna.

En consecuencia, las conclusiones a las que arribaron los sentenciadores de la instancia no se subsumían en los presupuestos materiales de los preceptos invocados, por lo que no existía el error de derecho pretendido por la recurrente, motivo por el cual se desestimó el recurso de casación.

Sentencia pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y Sra. Leonor Etcheberry C. Redacción a cargo del Minsitro Sr. Juica.

ROL TDPI N° 885-2015  
MAQ – JCGL – CGOL

## LUCAFFE E VIVI LA VITA

**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>
Solicitud N° 1.126.393 Titular: Sergio Potrich Marca mixta: <b>LUCAFFE E VIVI LA VITA</b> 	Registro N° 749.212, actual reg. N° 1.194.418 Marca denominativa: <b>LUKAFE</b> Titular: Casa Luker S.A. Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 30: café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a hechas con cereales, pan, empanadas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, fideos, azúcar.	<b>Marca fundante de la observación de fondo</b> Registro N° 749212, actual reg. N° 1.194.418 Marca denominativa: <b>LUKAFE</b> Titular: Casa Luker S.A. Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
<p><b>Se acoge demanda y se rechaza de oficio el signo pedido. TDPI confirma. CS acoge recurso de casación y dicta sentencia de reemplazo concediendo la marca pedida.</b></p>	

La oposición interpuesta por Casa Luker S.A., se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto estimó que la marca pedida presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con su signo “LUKAFE”, distinguiendo ambos productos similares de la clase 30, por lo que su concesión sería inductiva en errores o confusiones en los consumidores. Asimismo, el Instituto observó de fondo el signo requerido por las mismas causales y fundado en la misma marca denominativa de la oponente.

La sentencia del INAPI, de fecha diez de agosto de dos mil quince, acogió la demanda de oposición de Casa Luker S.A., atendido que los signos en controversia presentaban una

configuración fácilmente confundible desde el punto de vista gráfico y, especialmente, fonético, puesto que la requerida sonaba igual a la marca del actor “LUKAFE”, siendo “LUCAFFE” el elemento central del signo pedido, y el más destacado dentro de la etiqueta presentada a registro, sin que los demás elementos “E VIVI LA VITA” fuesen suficientes para distinguir un signo del otro con un adecuado grado de independencia y fisonomía, todo lo cual, sumado a la estrecha relación de sus ámbitos de protección, era inductivo en error o confusión en los consumidores respecto del origen empresarial de los respectivos productos. De igual manera, se ratificó la observación de fondo por coincidir con el registro que servía de fundamento a la demanda de oposición.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez que el elemento principal y distintivo de la marca presentada a registro era “LUCAFFE”, componente que poseía semejanzas gráficas e identidad fonética con la marca “LUKAFE”, lo cual impedía una pacífica coexistencia de los signos en el mercado.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió, considerando que el concepto fundamental contenido en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039 consiste en la “confusión” o “peligro de confusión”, lo que implica la pérdida de distintividad extrínseca y la creencia del público consumidor de hallarse frente a un mismo origen empresarial que en realidad no tienen, generando una distorsión marcaria e informativa, lo cual vulnera el derecho del titular a la individualización de su producción y del consumidor a no ser confundido o engañado.

Sin embargo, en el caso en comento, la Segunda Sala de la Corte Suprema estimó que los complementos adicionados a la palabra “LUCAFFE”, tanto gráficos como denominativos, dotaban al conjunto marcario de una fisonomía peculiar y propia, que lo hacía fácilmente distinguible, destacando por sus colores y la especial figura humana insertada. Atendido lo anterior, la sola relación de cobertura no acarrea el efecto automático del peligro de confusión, puesto que el rasgo pedido cuidaba de incorporar elementos distintivos de relevancia para que el público estuviese en condiciones de determinar el origen empresarial y la cualidad de las mercancías a discriminar. Por consiguiente, los jueces del grado no habrían valorado las singularidades de la divisa impugnada, la cual presentaba, en su conjunto, múltiples ingredientes que permitían salvar cualquier posibilidad de inducir en errores o confusiones, cumpliendo con su finalidad de identificar los bienes como provenientes de una fuente particular, habiendo incurrido en un manifiesto error de derecho desde que aplicó los motivos de prohibición de registro del artículo 20, letras f) y h), en un caso no previsto por el legislador, el cual condujo a denegar el registro de una alegoría que, jurídicamente, era procedente y, en consecuencia, se acogió el recurso de casación y se procedió a anular la sentencia recurrida y a dictar la sentencia de reemplazo.

En la sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema, la Segunda Sala advirtió que aun cuando mediaba una coincidencia fonética parcial entre los signos en litigio, el diseño solicitado era claramente diverso al oponente en lo que incumbía a sus complementos, estructura, color y denominación, logrando así presentarse con un sello con

suficiente fuerza diferenciadora para ser reconocido fácilmente, apareciendo con distintividad propia, suficiente para descartar cualquier contingencia de confusión entre las señas en contienda sobre la procedencia, cualidad o género de los bienes a que se referían, lo que facultó para presumir fundadamente que podrían coexistir pacíficamente en el mercado.

Además, siendo lo prohibido por la causal contenida en la letra h) del artículo 20 de la Ley del ramo, los logos iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan ser confundidos con otros ya registrados o válidamente solicitados con anterioridad para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o tipo relacionados, analizada la impronta requerida con arreglo al artículo 19 bis C) de la Ley de Propiedad Industrial, que alude a la protección marcaria de la integridad de lo pedido y no a los distintos componentes aisladamente considerados, quedaba claramente acreditado que la imagen impetrada y la registrada contenían suficientes disparidades gráficas y fonéticas, lo que condujo a desechar las motivaciones de irregistrabilidad fundantes de la acción de oposición y la observación de fondo formulada en este caso, por lo que cabía revocar la sentencia recurrida, rechazando la oposición, desestimando el rechazo de oficio y, en definitiva, concediendo el registro de la marca mixta solicitada para distinguir productos de la clase 30.

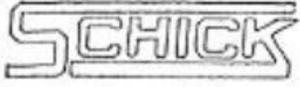
Sentencias pronunciadas por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., y los abogados integrantes Sres. Jaime Rodríguez E. y Jorge Lagos G. Redacción a cargo del abogado integrante señor Rodríguez.

ROL TDPI N° 3134-2015

MAQ – RPB – VHRA

## SCHICK

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.116.306</p>  <p>Marca mixta: Clase 34: cerillas, cerillos, cajas para cerillas, cajas para cerillos, fósforos impregnados con parafina, fósforos, cajas para fósforos.</p>	<p>Registro N° 846760</p>  <p>Marca mixta: Clase 3</p> <p>Registro N° 832225</p>  <p>Marca mixta: Clase 8</p> <p>Registro N° 1069305</p> <p>Marca denominativa: <b>SCHICK</b> Clase 9</p>
<p><b>Se rechaza demanda por aplicación del principio de especialidad. TDPI confirma. Cs acoge casación, estimando atendible la oposición por la causal de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039 y, en definitiva, rechaza el signo pedido.</b></p>	

La demanda de oposición deducida por Edgewell Personal Care Brands, LLC, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 3° y h), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, argumentando ser el creador de la marca SCHICK, la que era famosa y notoria, y gozaba de reconocimiento por los consumidores para productos de las clases 3, 8, 9 y 10, que, además, la tenía registrada en el extranjero y en Chile en virtud de registros que contenían la misma expresión, por lo que los signos presentaban identidad gráfica y fonética que induciría en todo tipo de errores o confusiones en cuanto a la verdadera procedencia de los productos.

La sentencia de INAPI, de fecha tres de noviembre de dos mil quince, rechazó la demanda de oposición deducida por Edgewell Personal Care Brands, LLC, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 3° y h), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, fundamentalmente porque los ámbitos de protección de la marca solicitada eran diferentes y no relacionados con los campos operativos del signo oponente, de modo que era aplicable el principio de especialidad marcario, lo que llevó a desestimar la causal contenida en el literal h) inciso 1° recién citado. Por lo demás, no se acompañaron pruebas suficientes para configurar las otras causales invocadas.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por sentencia pronunciada con fecha uno de junio de dos mil dieciséis, ya que, a juicio de este Tribunal, el sentenciador de

primer grado había aplicado correctamente el principio de especialidad consagrado en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió por sentencia dictada con fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete. En ella, la Segunda Sala estableció que las disposiciones invocadas por el oponente y respecto de las cuales reclamaba su contravención formal por no haber sido aplicadas en la especie -esto eran, las causales f) y h) del artículo 20- tenían como presupuesto base la “confusión” o “peligro de confusión”, que implicaba la pérdida de distintividad extrínseca con respecto a otros signos, haciendo que los consumidores creyesen estar frente a un signo que poseía un mismo origen empresarial, y que en el presente caso, la identidad de las señas era manifiesta, tanto en su aspecto gráfico como fonético, sin ser suficientes los elementos figurativos adicionados a la marca requerida para que los consumidores pudiesen distinguir el origen empresarial de los productos que se pretendían amparar. Agregó que para resolver la conexión de las marcas no bastaba la simple confrontación de clases, sino que debía acudirse también a otros factores, como la finalidad y naturaleza de los bienes de que se trataba, los canales de comercialización, los consumidores de los productos, el sector del mercado que abordaba, si se trataba de empresas de rubros o áreas competitivos, entre otros, y que, dado que el signo previamente registrado amparaba productos de las clases 3, 8, 9 y 10 y que el solicitado pretendía productos de clase 34, que son bienes que, por lo general, se comercializaban a través de unos mismos canales (góndolas de supermercado), a falta de algún elemento distintivo que evidenciara un origen empresarial diverso, la fuente de confusión por asociación era inevitable, dada la identidad gráfica y fonética, por lo que el Tribunal de la instancia había incurrido en un error de derecho en la aplicación de las normas sustantivas que regulaban la irregistrabilidad, ya que sí concurrían los presupuestos que hacían procedente la prohibición contenida en la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039. En consecuencia, se acogió el recurso de casación en el fondo, se anuló la sentencia recurrida y se reemplazó por otra.

En la sentencia de reemplazo, la Corte señaló que, a partir de la identidad del signo solicitado con la marca del oponente y la asociación de las coberturas, se derivaba la conexión entre el origen empresarial de los respectivos productos, circunstancia que resultaba determinante para causar confusión en el consumidor respecto de la procedencia, cualidad o género de los bienes a que se referían los signos en disputa, de manera que la seña pedida, en la clase que se pretendía registrar, era insuficiente para crear un signo con distintividad propia, lo cual permitía presumir fundadamente que no podrían coexistir en el mercado y, en consecuencia, procedió a acoger la demanda de oposición por la causal de irregistrabilidad contenida en la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y, en definitiva, rechazó el registro de la marca mixta “SCHICK” para distinguir productos de la clase 34, que había sido requerida por Brands La Central, S.A. de C.V.

Sentencias pronunciadas por la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R. y Jorge Dahm O. Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.

### III. Demandas de nulidad

#### FORMULA UNO F1

**Demanda de nulidad:** artículo 20, letras f), g) y k), Ley N° 19.039, y artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París.

<p><b>Marca impugnada</b></p> <p>Solicitud N° 748.904          Registro N° 789.003          Marca denominativa: <b>FORMULA UNO F1</b>          Clases 32: agua mineral y bebidas gaseosas.</p>
<p><b>Rechaza demanda de nulidad. TDPI confirma. CS acoge casación y dicta sentencia de reemplazo aceptando las causales de irregistrabilidad de las letras f) y g) del artículo 20 de la Ley 19.039.</b></p>

La sentencia del INAPI, de fecha dieciocho de junio del año dos mil doce, rechazó la demanda de nulidad interpuesta por Formula One Licensing B.V., la que se fundaba en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) y k), del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, así como en los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, en contra de la marca denominativa “FORMULA UNO F1”, registro N° 789.003, que distinguía agua mineral y bebidas gaseosas, de clase 32, de titularidad de Industrial y Comercial Lampa S.A.

La actora fundó su demanda en la circunstancia de ser titular de las marcas denominativas “FORMULA UNO”, “FORMULA 1” y “FORMULA ONE”, entre otra mixta, para distinguir tanto productos de la clase 32, como la mayoría de los productos y servicios del clasificador, en diversos países del mundo, y que era un hecho notorio y público que sus marcas gozaban de fama y notoriedad a nivel mundial. Asimismo, señaló que el Campeonato Mundial de Fórmula 1 es dirigido y organizado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y se remonta al año 1950.

En cuanto a la marca impugnada, la actora indicó que ésta era una copia burda, que no incorporaba ningún elemento capaz de otorgarle algún grado de distintividad y que, los consumidores, al verse enfrentados a esta imitación de una marca famosa y notoria, la relacionarían con la previamente inscrita en el extranjero y usada en Chile. Además, estableció que esta imitación demostraba que estábamos frente a una evidente intención por parte del demandado de apoderarse de una marca famosa, en uso en el mercado, lo que manifestaba expresamente su mala fe.

La demandada no contestó la demanda, por lo que se tuvo por evacuado el traslado en su rebeldía.

Se recibió la causa a prueba en la oportunidad legal, para determinar: i) efectividad que el demandante es el creador de la marca FORMULA UNO y/o FORMULA 1 y/o FORMULA ONE, para

distinguir los productos amparados por el registro impugnado de la clase 32 y otros relacionados, ii) efectividad que el demandante es el titular de registros marcarios vigentes en el extranjero de la marca FORMULA UNO y/o FORMULA 1 y/o FORMULA ONE, para distinguir los productos amparados por el registro impugnado de la clase 32 u otros relacionados, desde una fecha anterior al registro impugnado, iii) fama y notoriedad que hubiere alcanzado las marcas FORMULA UNO y/o FORMULA 1 y/o FORMULA ONE, en el país originario del registro, en el sector pertinente del público que habitualmente consume los productos amparados por el registro impugnado de la clase 32 u otros relacionados, iv) efectividad que la vigencia del registro impugnado se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o genero de los productos que distingue el mismo y, v) efectividad que la marca impugnada ha sido registrada en contravención a los principio de competencia leal y ética mercantil.

Con el objeto de acreditar los puntos de prueba antes indicados, la actora acompañó una serie de documentos, entre los que se encontraban, impresiones de diversas páginas web con información sobre las carreras de Fórmula 1; copias simples de certificados de registros extranjeros, uno de Estados Unidos de 2 de diciembre de 1997, de clase 18, y otro de China del 21 de julio de 1999, de clase 35, a nombre de Giss Licensing B.V., así como de OMPI del 20 de diciembre de 1999 en diversas clases, incluida la 35 -pero no la 32-, a nombre de Formula One Licensing B.V.

La sentencia de primer grado procedió a rechazar la demanda fundada en la letra g) del artículo 20 de la Ley del ramo, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, ya que, si bien la actora había logrado acreditar la fama y notoriedad de su marca “FORMULA 1” y que ésta se encontraba ampliamente inscrita con anterioridad al registro impugnado, no había podido probar la inscripción previa en relación con los productos de la clase 32, de modo que no concurrían en la especie los requisitos para configurar la causal en comento. Por lo expuesto, procedía a rechazarla demanda de nulidad fundada en la casual contenida en la letra f) del mismo artículo citado, por cuanto no advertía cómo la vigencia del registro de autos podía suscitar errores o engaños. Por último, rechazó, asimismo, la acción fundada en la causal de irregistrabilidad 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, en atención a que la parte demandante no había acompañado documento alguno para acreditar que la demandada había solicitado y registrado la marca en contravención a los principios de competencia leal y ética mercantil. En consecuencia, se rechazó íntegramente la demanda de nulidad y se ordenó la mantención de la vigencia del registro impugnado.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI señalando, respecto de la causal contenida en el literal g) del artículo 20 de la Ley 19.039, que se trataba de una norma de excepción llamada a reconocer en Chile situaciones jurídicas que no tenían existencia material en nuestro país, por lo que era un caso de extraterritorialidad de la ley, ya que la disposición 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 y, por tanto, tratándose de una norma de excepción debía dársele una interpretación restrictiva, en atención a lo cual, y conforme a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores de la instancia determinaron que la prueba acompañada al proceso, consistente únicamente en copias simples de registros, cuya autenticidad no podía probarse, y que ellas no demostraban la realidad de su tráfico comercial, no quedaba acreditada la fama y notoriedad en el país de origen para distinguir productos de clase 32, como tampoco lo hacían las páginas web aludidas por la demandante, donde no se ofrecía información relativa al número de visitas ni su reconocimiento público, sumado a que la actora no había presentado ningún documento publicitario en original en más de cuatro años de duración del presente litigio, por lo que se caía la pretensión de aplicar la causal en comento. Así, en definitiva, se procedió a desestimar la demanda de nulidad y a confirmar la sentencia en alzada.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió respecto de las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales f) y g) del artículo 20 de la Ley del ramo.

En primer término, respecto de la prohibición referida de la letra g) de la citada disposición, acogió la acción de nulidad en cuanto lo recurrido era la fama y notoriedad de la marca “Fórmula Uno” para hacer excepción a la especialidad marcaria, considerando que es un principio de exoneración de prueba el tratarse de hechos públicos y notorios, que son los que al ser creídos por un extenso círculo de personas no pueden ser puestos seriamente en duda. La Corte estimó que dicho signo poseía el carácter de notoriedad alegado por la recurrente, de acuerdo con dichos conceptos, de manera que constituía una excepción al principio de especialidad marcaria. Más aún, señaló que aun obviando su cuño y analizando sólo su aspecto denominativo, era una marca que con su sola mención hacía rememorar competencias de automóviles de determinadas características y de renombradas escuderías, conducidos por famosos competidores que cada cierto tiempo son noticia por sus premios, torneos y, en ocasiones, por lamentables accidentes, difundiéndose tales hechos de manera general en periódicos de circulación nacional o en televisión abierta, de manera que no era necesario ser entendido en deportes o ingeniería automotriz para conocer, *grosso modo*, en qué consistía Fórmula Uno y desprender, con su mención, su estrecha relación con la actividad deportiva automotriz.

De lo anterior, el fallo impugnado aparecía como una decisión incompleta desde la perspectiva del derecho marcario. Asimismo, la Corte estimó que la sentencia recurrida había errado en su razonamiento al no haber considerado la evidente semejanza de los signos en su aspecto fonético y coberturas, lo cual hacía presumir que al momento de solicitarse por algún consumidor un determinado producto (una bebida gaseosa con la leyenda “Fórmula Uno”) se produciría una estrecha vinculación con la marca del demandante, en particular, por su especial énfasis deportivo, y que éstos eran aspectos que constituían la base acertada de aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y g) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que los mismos hechos presuponían, racionalmente, una potencial fuente de error o engaño del público consumidor acerca de la procedencia, cualidad o género de los productos que se ofertaban.

En definitiva, la Corte Supremo acogió el recurso de casación en lo relativo a las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales f) y g) del artículo 20 de la Ley del ramo y procedió a anular la sentencia recurrida y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo.

La aludida sentencia de reemplazo estableció que la marca impugnada, poseía semejanzas fonéticas con la marca denominativa fundante de la demanda de nulidad, la que asimismo gozaba de fama y notoriedad, lo que podía llevar a confundirla con ésta, prestándose para inducir en error o engaño respecto de la procedencia de los productos, de manera tal que no era factible presumir que coexistirían pacíficamente en el mercado, por lo que, en definitiva, revocó la sentencia recurrida, acogiendo la acción de nulidad y ordenando la anulación de la marca “FORMULA UNO” para los productos de clase 32.

Sentencias pronunciadas por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsmüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R. y Jorge Dahm O. Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.

## ENDURO

**Demanda de nulidad:** artículo 20, letras f), h) inciso 2° y k), Ley N° 19.039 y artículo 6 bis del Convenio de París.

### **Marca solicitada**

Solicitud N° 864.633

Registro N° 998.130

Marca denominativa: **ENDURO**

Clases 21: utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados), recipientes calorífugos, recipientes para conservar y servir líquidos, recipientes aislantes de calor y frío para alimentos y líquidos, cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

**Rechaza demanda de nulidad basada en las causales contenidas en las letras f), h)**

**inciso 2° y k) de la Ley 19.039. TDPI revoca, acogiendo parcialmente la acción de**

**nulidad y ordenando la cancelación del registro impugnado.**

En el presente caso, la acción de nulidad marcaria interpuesta por Megatrade International Inc. en contra del registro N° 998.130, correspondiente a la marca denominativa “ENDURO”, de clase 21, de titularidad de Enduro Homeware Co. Ltd., se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), h) inciso 2° y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y en ser el creador y usuario de la expresión ENDURO, para distinguir productos relacionados de la clase 21, tanto en Chile como en Estados Unidos, con anterioridad al registro cuya nulidad se solicita. Así como la fama y notoriedad del mismo en el sector pertinente, todo lo cual estimó era inductivo en errores o confusiones en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los productos. Por último, dada la identidad gráfica y fonética de los signos, no se advertía de qué manera la titular del registro que se impugnaba hubiese podido idear una marca idéntica, a menos que hubiese tenido conocimiento de la misma, por lo que claramente estábamos frente a un plagio de marca ajena, lo cual constituía un acto contrario a los principios de la competencia leal y la ética mercantil.

No se contestó la demanda, teniéndose por evacuado el traslado en rebeldía del demandando.

Se recibió la causa a prueba en su oportunidad legal, con el fin de que se acreditase: i) efectividad que la vigencia del registro impugnado se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos que distingue este mismo, ii) efectividad que el demandante es el creador de la expresión ENDURO para distinguir los productos de la clase 21 que ampara el registro de autos u otros relacionados, iii) uso real y efectivo en el territorio nacional, por el demandante, de la expresión ENDURO en relación

a los productos de la clase 21 que ampara el registro cuya nulidad se demanda u otros relacionados, y iv) efectividad de que la marca impugnada ha sido registrada en contravención de los principios de competencia leal y ética mercantil.

Al efecto, la demandante acompañó una serie de documentos, entre los cuales destacaban: (i) las sentencias de INAPI, TDPI y de la Corte Suprema relativos a la demanda de nulidad interpuesta en contra de la marca ENDURO, registro N° 613.847, de clase 21, de José Wachter y Cía. CPA., la cual fue acogida, ordenándose, en consecuencia, la anulación del referido registro, (ii) las sentencias de INAPI y de T.A.P.I. en relación con la solicitud N° 694.687, de la marca mixta ENDURO, para distinguir productos de clase 21, requerida por José Watcher y Cía. C.P.A., la cual finalmente fue denegada por oposición de la ahora demandante de nulidad, (iii) copias simples de facturas emitidas en 1996 y 2004, (iv) folletos y catálogos con productos ENDURO de los años 2008 y 2009.

La sentencia del INAPI, de fecha dos de junio de dos mil quince, rechazó la demanda de nulidad. Primero, en lo relativo a la causal de irregistrabilidad de la letra h) inciso 2° del artículo 20 de la Ley del ramo, por cuanto con la prueba acompañada por el actor, fundamentalmente facturas y sentencias, se logró acreditar el uso y comercialización de sus productos bajo la expresión ENDURO, pero dicho uso habría sido realizado fuera de las fronteras de nuestro país, dado que las facturas presentadas eran todas de otros países, salvo una de fecha 18 de julio de 1996 emitida por la demandante de autos a Comercial Gamma S.A. donde se comercializaban termos de marca ENDURO en Chile, lo cual no era suficiente antecedente para dar por acreditada la causal invocada, sumado a que el uso conocido databa de 1996 y no se contaba con otros antecedentes que avalasen lo alegado, por lo que no se configuraba la causal en comento. Segundo, en cuanto a la causal contenida en la letra k) de la disposición citada, también la rechazó, por no haberse acompañado ningún documento o antecedente plausible para acreditarla. Tercero, respecto de la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, el sentenciador de primer grado no advirtió cómo el signo registrado podría ser inductivo a error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir. Por último, la sentencia desatendió las argumentaciones basadas en el artículo 6 bis del Convenio de Paris, por cuanto no guardaba relación con las causales efectivamente invocadas en su demanda de nulidad y, respecto de la argumentación en base al artículo 10 del Código Civil, señaló que correspondía a una norma referida al efecto que producen los actos que la ley prohíbe y no a una causal de irregistrabilidad de marcas propiamente tal y que, en presencia de ley especial que regulaba la nulidad de las marcas, ésta prevalecía por sobre las normas del código civil. En definitiva, el fallo de primer grado rechazó íntegramente la demanda de nulidad y, en consecuencia, ordenó mantener la vigencia del registro ENDURO.

El recurso de apelación que Megatrade International Inc. dedujo en contra de la referida sentencia se fundó en las mismas consideraciones expuestas en su demanda, haciendo énfasis en las sentencias acompañadas como medios de prueba, en la similitud gráfica y fonética de los signos, así como de la fama, notoriedad y uso previo de la marca de la demandante a nivel mundial.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por INAPI, por sentencia pronunciada con fecha tres de enero de dos mil diecisiete, ya que los jueces de esta instancia estimaron que la prueba acompañada por el actor era hábil para acreditar que la demandante había comercializado con la marca ENDURO productos de la misma naturaleza que los amparados por el registro impugnado en clase 21, desde 1996 en diversos países, incluido Chile.

Además, con las sentencias agregadas referidas al juicio de nulidad seguido por la actora en contra del registro N° 613.847, marca ENDURO, clase 21, obtenido por quien fuera en esa época el distribuidor de los productos de la demandante en Chile, la empresa José Watcher y Cía C.P.A., y con los catálogos y folletos de dichos artículos, se podía concluir que la demandante había usado la marca ENDURO, tanto a nivel internacional como nacional, desde al menos el año 1996, época anterior a la presentación de la solicitud que había dado origen al registro impugnado.

Dado lo anterior, poco cabía analizar las semejanzas existentes entre las marcas ENDURO de la demandante y de la demandada, puesto que se trataba de términos idénticos, referidos a artículos de similar naturaleza de clase 21, concluyendo, también, que la mantención de la vigencia del registro generaba inevitablemente confusión, error o engaño entre los consumidores respecto del origen empresarial de los productos, por lo que se configuraban en autos las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso 2° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, de modo que cabía estimar parcialmente atendibles los fundamentos del recurso de apelación, acoger la demanda y, en definitiva, ordenar la cancelación del registro impugnado.

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

ROL TDPI N° 3696-2015  
RPB – PER – JCGL

## TAMET LO ESPEJO

**Demanda de nulidad:** artículo 20, letras f), h) inciso 2° y k), 26 y 27, Ley N° 19.039 y artículo 8° del Convenio de París.

<b>Marca impugnada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de nulidad</b>
Solicitud N° 723.418 Marca denominativa: <b>TAMET LO ESPEJO</b> Clases 37: construcción, mantención, instalación y reparación de todo tipo de artículos e inmuebles. empresa constructora; servicio técnico, servicentro; taller mecánico, informaciones en materia de construcción.	Razón social de la demandante: <b>TALLERES METALÚRGICOS TAMET LO ESPEJO S.A.</b> Nombre de fantasía: TAMET LO ESPEJO S.A. Objeto social: la realización de todo tipo de trabajos o servicios de ingeniería.
<b>INAPI acoge demanda de nulidad. TDPI confirma.</b>	

La sentencia del INAPI, de fecha diecisiete de marzo de marzo de dos mil quince, acogió la demanda de nulidad interpuesta por Talleres Metalúrgico Tamet Lo Espejo S.A. en contra de don Marcelo Hadwa Issa, fundada en las causales de nulidad contenidas en el artículo 20, letras f), h) inciso 2° y k), y artículos 26 y 27 de la Ley N° 19.039, así como en el artículo 8° del Convenio de París.

En primer término, la sentencia se pronunció respecto de la excepción de prescripción de la acción impetrada por la demandada, fundada en el artículo 27 de la Ley del ramo y en el antecedente que entre la fecha de concesión de la marca “TAMET LO ESPEJO” y la fecha en que se notificó la demanda de nulidad, habían transcurrido con largueza los cinco años establecidos en dicha disposición para interponer la demanda de nulidad, razón por la cual dicho plazo se encontraba prescrito.

No obstante, procedía considerar la defensa del actor en orden a que la acción de nulidad no prescribía respecto de los registros obtenidos de mala fe y que, sobre el punto, era posible observar que el propio demandado había sostenido en su escrito de contestación que los hijos del Sr. Fernando Antúnez Anaya, habían iniciado una serie de procesos civiles y criminales en contra de la socia de la demandante de autos de apellidos Suarez Zuloaga, los cuales se acompañaron oportunamente al proceso. En tal sentido, el fallo precisó que el señor Marcelo Hadwa Issa, socio del Estudio Plaza, Hadwa, Rudolph & Cía. había sido simplemente un mandatario de Luis Fernando Antúnez Bories, hijo de Fernando Antúnez Anaya, solicitando y registrando por instrucciones expresas suyas el signo en cuestión. Además, la demandante presentó como prueba un contrato de trabajo de fecha uno de julio de dos mil cinco, en el cual aparecía como empleador don Fernando Antúnez Anaya y doña Liliana Suarez Zuloaga como trabajadora, quien se comprometía a ejecutar el trabajo de Gerente Comercial y Operaciones en el establecimiento TAMET LO

ESPEJO. Con la presentación de este documento, fluía que la demandada reconocía o, al menos, tenía conocimiento que el Sr. Antúnez Anaya al uno de julio de dos mil cinco, y en realidad mucho antes, usaba el signo TAMET LO ESPEJO, y que esa era la denominación del taller metalúrgico donde se iban a prestar las funciones que derivaban del contrato. Así, en opinión del Tribunal de primer grado, el Sr. Luis Fernando Antúnez Borjes sabía de la existencia legal de la demandante TALLERES METALÚRGICOS TAMET LO ESPEJO S.A. y del uso previo por esta última del signo TAMET LO ESPEJO, entre otros hechos que obraban en el proceso.

En relación con la causal de nulidad fundada en el inciso 2° de la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, el Tribunal se formó la convicción que ésta debía ser acogida, ya que, de acuerdo con la documentación acompañada por el actor, se había acreditado fehacientemente que había usado efectivamente en el territorio nacional la marca “TAMET LO ESPEJO”, para distinguir una cobertura idéntica o relacionada y, por tanto, contaba con derechos prioritarios sobre dicha marca en Chile, lo que ameritaba anular el registro objeto de la demanda de nulidad, todo lo cual había quedado acreditado con una serie de documentos, entre los que se contaba la constitución legal de la empresa demandante, contratos de trabajo y antecedentes relacionados con derechos laborales y sindicales, así como facturas, notas de crédito, etc., en todos los cuales aparecía la voz “TAMET” o “TAMET LO ESPEJO” asociada al demandante de autos desde mucho antes que la presentación de la solicitud que originó el registro.

Como consecuencia de lo expuesto, el sentenciador de primer grado estimó que la mantención de la vigencia del registro a nombre de la demandada, suscitaría toda suerte de errores o confusiones respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios que distinguía, especialmente, en cuanto a la verdadera procedencia empresarial, al amparar el registro de autos una marca que presentaba absoluta identidad gráfica y fonética con otra usada previa y efectivamente por una persona distinta para proteger servicios iguales o de naturaleza muy similar o complementaria.

Finalmente, acogió la causal de nulidad contenida en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto los documentos acompañados por la demandante resultaban suficientes para establecer que el demandado, Marcelo Hadwa Issa, había incurrido en una actitud contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil, dado el profuso uso y publicidad del signo “TAMET LO ESPEJO” para distinguir servicios de la clase 37, atribuible al actor con antelación a la fecha de presentación de la solicitud. Asimismo, al ser los signos en estudio idénticos, se evidenciaba una imitación, por lo que era dable presumir que la demandada había solicitado y obtenido el registro a sabiendas de que era una marca que pertenecía a un tercero, lo cual era constitutivo de una actitud contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que los antecedentes allegados al proceso daban cuenta que el abogado Sr. Marcelo Hadwa Issa tenía conocimiento de la existencia previa del signo “TAMET LO ESPEJO, como también que el signo había sido creado por don Fernando Antúnez Anaya, quien la había utilizado sin registrarla entre 1962 y 2005, época en que constituyó con su cónyuge la sociedad denominada TALLERES METALÚRGICOS TAMET LO ESPEJO S.A.

En cuanto a lo alegado en estrados, en el sentido que la marca habría sido solicitada por instrucciones y para don Luis Fernando Antúnez Bories, hijo del fallecido, la sentencia indicó que, además de no encontrarse acreditado en autos, no alteraba lo razonado anteriormente, siendo un hecho indesmentible que hasta esta fecha la marca “TAMET LO ESPEJO”, registro N° 768.322, se encontraba radicada en el patrimonio del demandado, al no haber constancia de su cesión.

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

ROL TDPI N° 2218-2015  
MAQ – CGOL – PFR

## IV. Inadmisibilidades

### SELLOSIL

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marcas fundantes de la demanda de oposición</b>
Solicitud N° 1.157.568 Marca denominativa: <b>SELLOSIL</b> Clase 1: siliconas	Registro N° 1.177.352 Marca denominativa: <b>SELLOMAC</b> Clase 1: Siliconas destinadas a ventanas, ventanales, muro de cortina y aplicaciones de sello en vidrio, aluminio y policloruro de vinilo (PVC)  Registro N° 1.145.574 Marca denominativa: <b>SELLOTEC</b> Clase 1: siliconas  Registro N° 1.140.680 Marca denominativa: <b>SEALPRO</b> Clase 1: siliconas
<p><b>INAPI, rechaza demanda y concede signo pedido. TDPI confirma. CS declara inadmisibile el recurso de casación por falta de fundamento en cuanto al modo de producirse las infracciones alegadas y la forma en que ello influiría en lo dispositivo del fallo.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha diecinueve de julio del año dos mil quince, 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 los signos en conflicto presentaban una configuración tal que lograba dar origen a signos independientes, poseedores de concepto propio, reconocibles y distinguibles por los consumidores, gracias a que sus respectivos complementos que les imprimían una identidad y fisonomía propia, lo que hacía presumir posible su coexistencia pacífica. Por ende, tampoco advirtió cómo el signo requerido podría inducir en errores o confusiones en relación con la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, el Tribunal *ad quem* confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que al ser

apreciadas las marcas en su conjunto, éstas poseían diferencias gráficas y fonéticas determinantes, por cuanto presentaban complementos disímiles que permitían su plena identificación por los consumidores para distinguir los productos de la clase 1. A mayor abundamiento, señalaron los sentenciadores que existían otras marcas que incorporaban como primer elemento la palabra “SELLO”, las cuales coexistían en la misma clase 1.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo declaró inadmisibile, atendido que carecía del desarrollo exigido por la ley en cuanto al modo cómo se habrían producido las infracciones a las disposiciones que se señalaban y la forma en que ello habría influido en lo dispositivo del fallo, lo cual es imprescindible atendida la naturaleza de derecho estricto de este arbitrio extraordinario de nulidad sustancial, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 772 N° 1) y 776 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, a la luz de dichas normas los recursos de casación deben señalar tanto en qué consisten los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida como el modo en que esos errores influyen sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, no siendo, entonces, suficiente en este caso que el recurrente se hubiere limitado a citar las normas que consideraba vulneradas para luego refutar los fundamentos que llevaron al juez de primera instancia a establecer los hechos que dieron lugar a la decisión atacada, por lo que sólo cabía declarar inadmisibile el recurso de casación en el fondo.

Sentencia pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsmüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O.

ROL TDPI N° 1920-2016  
RPB – JCGL – AAP

## V. Artículos

### MIMETUSA

**Abandono de procedimiento:** artículo 22, Ley N° 19.039.

<p><b>Marca solicitada</b></p> <p>Solicitud N° 1.183.709</p> <p>Marca denominativa: <b>MIMETUSA</b></p> <p>Clase 11: aparatos de refrigeración, climatización y ventilación; refrigeradores, cámaras y gabinetes frigoríficos, enfriadoras, conservadoras, vitrinas y mesones refrigerados. Partes y piezas de los productos mencionados.</p>
<p><b>Declara abandono de procedimiento en etapa de tramitación administrativa. TDPI</b></p> <p><b>revoca y ordena continuar con el procedimiento de registro.</b></p>

En el caso en estudio, una vez presentada la solicitud, a fojas 2, con fecha 28 de enero de 2016, se dictó una resolución de observaciones de forma para que la solicitante señalase si aceptaba o no la cobertura que se proponía, fijando el plazo de 30 días.

Con fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante cumplió lo ordenado, proponiendo una cobertura y pidiendo se tuviera presente que la requirente comercializaba productos conocidos como “enfriadoras, conservadoras y mesones refrigerados”.

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, se dictó una resolución de corrección de forma para que la peticionaria señalase si aceptaba o no cobertura que se le proponía.

Con fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, la solicitante pidió la ampliación del plazo para cumplir las observaciones, señalando que la petición era en razón de encontrarse pendiente una audiencia con el examinador de INAPI, la cual iba a efectuarse el día once de mayo de dos mil dieciséis. En la fecha recién mencionada, la solicitante cumplió las observaciones de forma, aceptando la cobertura que le había sido propuesta con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciséis.

Con fecha once de mayo del año dos mil dieciséis, la Conservadora de Marcas dictó una resolución de abandono de procedimiento, estableciendo que, no estando subsanadas las observaciones en los términos requeridos por INAPI y habiéndose realizado los apercibimientos de acuerdo al art. 22 inc. 1 ley 19.039, procedía tener por abandonada la presente solicitud y ordenar su archivo. Al escrito de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, decretó no haber lugar, en consideración al hecho que ni la Ley 19.039 ni su Reglamento contemplan la posibilidad de prorrogar los plazos ni suspender el procedimiento en dicha

etapa de tramitación. A mayor abundamiento, señaló, que era necesario indicar que la suspensión a la cual se refiere el art. 22 de la Ley N° 19.039, que tampoco se había invocado en la petición aludida, procedía únicamente respecto de solicitudes que ya habían sido aceptadas a trámite, en las cuales existían objeciones respecto de la eventual concesión o rechazo de la marca, en una etapa posterior del procedimiento marcario, razón por la que no procedía la suspensión del procedimiento prevista en el art. 22 de la Ley N° 19.039.

Con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la solicitante interpuso recurso de reclamación, pasando los antecedentes al Director Nacional para su resolución, con fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis.

A fojas 21, con fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, se dictó resolución del Director Nacional de INAPI en la que se convalidó la resolución administrativa, en los siguientes términos: “Proveyendo el escrito de fecha 17/05/16, y teniendo presente que este Instituto le propuso al solicitante una redacción ajustada a los criterios de clasificación vigentes, en orden a salvar los errores de clasificación que presentaba la solicitud, que el solicitante no efectuó contestación alguna dentro del plazo legal conferido al efecto, que la suspensión regulada en el artículo 22 de la ley 19.039 no procede en esta etapa de examen de formalidades, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de la ley 19.039, se resuelve no ha lugar a la reclamación interpuesta, estese al mérito de autos.”

A fojas 29, con fecha diez de junio de dos mil dieciséis, la solicitante interpuso un recurso de apelación, fundado en que había sido diligente y cuidadoso en la tramitación, habiendo cumplido las observaciones planteadas por INAPI en dos oportunidades. Asimismo, se basó en los artículos 17 bis A) y B), y 22 de la Ley de Propiedad Industrial y en el artículo 84, inciso 4°, del Código de Procedimiento Civil, en tanto las resoluciones recaídas en procedimientos en lo que no había mediado oposición, podían corregirse de la misma forma hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que ponía término al procedimiento de registro. También, señaló que era aplicable en este caso el artículo 53 de la Ley N° 18.880, en tanto la autoridad administrativa podía, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho previa audiencia del interesado. De modo que, del conjunto de las disposiciones citadas, la declaración de abandono procedería únicamente para el caso que no constara en el expediente la corrección ordenada, lo que no ocurría en la especie.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que de la lectura de la parte final del inciso 1° del artículo 22 de la Ley del ramo, se apreciaba claramente la frase inicial “de no mediar la corrección”, lo que indicaba la posibilidad del solicitante de corregir los errores formales y cumplir lo requerido por vía de recurso de reclamación.

Además, habiéndose otorgado por la Conservadora de Marcas un plazo de 30 días, y estando pendiente dicho plazo, la solicitante pidió la ampliación del plazo para salvar la objeción expuesta, teniendo, por tanto, una actitud diligente. Además, constaba que la solicitante había presentado un escrito cumpliendo la observación de forma y aceptando la cobertura propuesta por el Instituto.

Por otra parte, señaló el sentenciador de alzada, que tanto el escrito de solicitud de ampliación como el de cumplimiento de observación de forma fueron resueltos con posterioridad, con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, no obstante que la solicitud

de ampliación fue requerida dentro del plazo de 30 días, y atendido que dicha solicitud fue resuelta con posterioridad, el Director Nacional de INAPI, al revisar este asunto por la vía del recurso de reclamación presentado en autos, debió haber tenido en cuenta estas consideraciones, en particular, las circunstancias de haberse solicitado la ampliación de plazo oportunamente y que la solicitante ya había aceptado las observaciones de la Conservadora de Marcas.

Por consiguiente, y de acuerdo con estas consideraciones, los sentenciadores decidieron revocar la resolución apelada de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, escrita a fojas 21 de autos, declarando en su lugar que se debía continuar con la tramitación, de acuerdo con lo que en derecho correspondía.

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

ROL TDPI N° 1342-2016

VHR – JCGL – AAP

## CONEY MON

**Solicita modificación de la etiqueta original antes de publicación en el Diario Oficial:**  
artículo 12 del Tratado de Marcas.

Marca primitivamente solicitada	Etiqueta por la que requirió la modificación
Solicitud N° 1.065.337 Marca mixta: <b>CONEY MON</b>  Clases 16 y 41	
<b>No ha lugar a la modificación de la etiqueta solicitada. TDPI confirma.</b>	

En el presente caso, la solicitud de la marca mixta  se presentó con fecha tres de julio del año dos mil trece, pidiéndose con fecha diecisiete de julio del mismo

rectificar la etiqueta originalmente requerida , antes de haberse procedido a la publicación en el Diario Oficial.

Con fecha cinco de septiembre de dos mil trece, INAPI dictó resolución negando lugar al cambio de etiqueta por improcedente y ordenando que la solicitante acompañase nuevas etiquetas, de la solicitada, donde se distinguiese la marca pedida.

Con fecha doce de septiembre de dos mil trece, la requirente dedujo recurso de reposición con recurso jerárquico en subsidio, en contra de la resolución antes comentada.

Entre el cuatro de abril del año dos mil catorce, oportunidad en la cual INAPI dictó dos resoluciones: una, reiterando la observación de forma relativa a acompañar nuevas etiquetas donde se distinguiese la marca pedida y, otra, donde resolvió no dando lugar a la reposición y ordenando pasar los autos al Director Nacional para su análisis, y el dos de

febrero del año dos mil quince, fecha en la cual se dictó resolución teniendo por cumplido lo ordenado en relación con las etiquetas, ordenando la publicación en el Diario Oficial, se dictaron varias observaciones de forma y se presentaron sus respectivos cumplimientos acompañando nuevas etiquetas. Finalmente, el seis de febrero de dos mil quince se realizó la publicación en el Diario Oficial y el veintiocho de mayo del año en curso se dictó resolución de aceptación a registro.

Con fecha veinte de julio del año dos mil quince, la peticionaria pidió tener presente que se encontraba pendiente la resolución del recurso jerárquico.

Con fecha veinte de julio de dos mil quince, el Director Nacional rechazó el recurso jerárquico, dictando resolución en la cual señaló: “Vistos: 1- Que, la solicitante presentó su solicitud de registro de marca mixta con fecha tres de julio de dos mil trece. 2- Que, con fecha diecisiete de julio de dos mil trece fue solicitado el cambio del signo solicitado, acompañando nuevas etiquetas, sin que haya habido notificación de una observación formal por parte de este Instituto en orden a efectuar corrección alguna. 3- Que, tal petición de cambio de signo fue rechazado mediante resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil trece. 4- Que, ante el rechazo de este Instituto tal resolución fue objeto de una reposición, y en subsidio de un recurso jerárquico con fecha doce de septiembre de dos mil trece. 5- Que, el recurso de reposición interpuesto fue rechazado con fecha cuatro de abril de dos mil catorce. 6- Que, la ley 19.880 dispone expresamente en su artículo 1° el carácter supletorio de sus normas en caso que exista procedimiento especial. 7- Que, el procedimiento de registro de marcas se encuentra regulado expresamente en la ley 19.039 y su reglamento, y particularmente ha de tenerse presente lo dispuesto en artículo 2 del decreto N° 236, reglamento de la ley 19.039, en cuanto reconoce expresamente el derecho de prioridad y sus efectos. 8- Que, la modificación arbitraria o antojadiza del signo solicitado no es permitida por este Instituto, debiendo permanecer inalterable desde la fecha de presentación de la solicitud, por cuanto ello permite fijar el objeto de protección del signo distintivo. 9- Que, no es efectivo que las etiquetas acompañadas resultan sustancialmente idénticas entre sí. Resuelvo, no ha lugar al recurso jerárquico interpuesto con fecha doce de septiembre de dos mil trece.”

En la oportunidad legal, la solicitante interpuso el respectivo recurso de apelación en contra de la resolución antes transcrita, el cual fundó, principalmente, en que la modificación del signo no se encontraba prohibida por la ley, ni tenía el INAPI facultades para limitarlas. Además, que el cambio de etiqueta de la solicitud no afectaba los derechos de los terceros por cuanto al momento de efectuarse tal petición no había sido publicada aun en el Diario Oficial, de manera que quedaba constancia indubitada de su modificación y la prioridad de la ésta desde la fecha de la modificación. Asimismo, la modificación encontraba su sustento legal en el artículo 12 del Tratado de Marcas vigente desde el dieciséis de febrero de dos mil doce, que permitía corregir en cualquier momento los errores incurridos al tiempo de la solicitud. Por todas estas razones, solicitó al tribunal de alzada que revocara la resolución dictada por el Director Nacional de INAPI con fecha veinte de julio de dos mil quince y, en su lugar, acogiese la pretensión de cambio de etiqueta solicitado en autos.

Revisado en alzada, el TDPI, por sentencia dictada con fecha primero de marzo del año dos mil diecisiete, confirmó la resolución dictada por el Director Nacional atendido, en

primer lugar, que la solicitante había tenido la facultad de solicitar la suspensión de la tramitación hasta la resolución del cambio de etiqueta, lo cual se deriva del artículo 57 de la Ley 19.880, pero no lo hizo, ni acompañó antecedentes ni expresó fundamentos para suspender los efectos del acto impugnado. Más aún, con fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, a requerimiento de la Señora Conservadora de Marcas, acompañó un nuevo ejemplar de la etiqueta primitivamente presentada a estos autos, donde se visualizaba completa y legítimamente la marca solicitada. En consecuencia, el signo fue aceptado a tramitación con fecha dos de febrero de dos mil quince y a registro el veintiocho de mayo del mismo año, pagándose los impuestos respectivos, materializándose en registro bajo el N° 1.175.816. Así, en conformidad con lo expuesto, debe aplicarse la teoría del acto propio, *nemo potest contra proprium factum venire* –nadie puede ir contra su propio acto-, por lo que la invalidación de lo actuado por INAPI sería improcedente, ya que al haberse cumplido lo requerido por la peticionaria, su pretensión no puede prosperar cuando se ejercita en contradicción con lo eficazmente actuado por ella, habiéndose continuado con la tramitación hasta su aceptación a registro. Por consiguiente, en alzada solo cupo confirmar la resolución apelada.

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

ROL TDPI N° 1461-2016

RPB – JCGL – AAP