



**BOLETÍN DE
JURISPRUDENCIA
MARCARIA**

Contenido

| | | |
|------|--|----|
| I. | Rechazos administrativos..... | 1 |
| | OCUSOFT | 1 |
| | GUACAMOLE | 3 |
| | ROLLS RR ROYCE..... | 4 |
| | CHACAREROS DE PAINE..... | 6 |
| | DOHAN | 8 |
| | PATAGONIAN RED ABALON | 9 |
| | CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..... | 11 |
| | ENOVINA BY NADALIÉ SUDAMÉRICA | 12 |
| II. | Demandas de oposición. | 14 |
| | TRIVENTO | 14 |
| | LAN, ESO QUE NOS UNE..... | 16 |
| | SOLTOUR | 18 |
| | ENVY | 20 |
| | CARAMBA!..... | 22 |
| | METRO JUNTO A TI CENCOSUD..... | 24 |
| | INMOBILIARIA MAKRO | 25 |
| | NAUTILUS | 28 |
| | TOOTRENDY | 29 |
| III. | Demandas de nulidad..... | 32 |
| | LEVEL UP..... | 32 |

I. Rechazos administrativos

OCUSOFT

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

| Marca solicitada | Marca fundante de la observación de fondo |
|---|---|
| <p>Solicitud N° 1.172.657 Marca denominativa: OCuSOFT Clase 5: preparaciones sanitarias para esterilizar; lubricantes oftálmicos en forma de gel, soluciones, gotas, cremas, y ungüentos; gotas para los ojos; limpiadores faciales medicados, a saber, exfoliantes medicados para los párpados; limpiadores faciales medicados, a saber, exfoliantes para párpados medicados con espuma limpiadora para párpados; ungüentos medicados para el tratamiento de condiciones dermatológicas de los párpados; solución para lentes de contacto; parches para los ojos para fines médicos, a saber, compresas tibias para los ojos y parches oculares acolchados para uso médico; complementos nutricionales orales para el apoyo de los ojos secos; toallitas pre-humedecidas medicadas; limpiadores faciales medicados, a saber, espumas, soluciones, cremas, geles, lociones y ungüentos para la limpieza y eliminación de incrustaciones y otras materias extrañas de los párpados, pestañas, y área peri-ocular.</p> | <p>Registro N° 812.944</p> <div data-bbox="813 897 1349 1134" style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 5: solución multipropósito para lentes de contacto blandos, la cual limpia, lubrica, enjuaga, conserva y desinfecta.</p> |
| <p>Semejantes, induce en error. TDPI revoca.</p> | |

La resolución del INAPI, dictada con fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, rechazó de oficio 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 los signos en análisis presentaban una configuración fácilmente confundible desde el punto de vista gráfico y fonético, no advirtiendo en el registro pedido elementos que le permitieran distinguirse adecuadamente del citado, lo cual unido a la estrecha relación de sus coberturas, permitieron presumir fundadamente que las marcas no podrían coexistir

pacíficamente en el mercado, y que la concesión del signo requerido sería motivo de errores o confusiones entre los consumidores.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que el signo denominativo “OCuSOFT” y el signo mixto “ACCUSOFT” presentaban suficientes diferencias gráficas y fonéticas que habilitaban su pacífica coexistencia, sin inducir en confusión, error o engaño a los consumidores, respecto del origen empresarial de los productos, en consideración a que aun cuando compartían el sufijo “SOFT”, de uso común para la cobertura requerida, contaban con prefijos diferentes, a lo cual se sumaba la circunstancia que el solicitante era titular del mismo signo para distinguir productos de clase 3, los cuales guardaban relación con la cobertura que intentaba registrar en autos.

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

RQB – MAF

ROL TDPI N° 2218-2016

VHR – PFR – AAP

GUACAMOLE

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.201.620

Solicitante: JORGE VIDELA



Clase 43: Servicios de restaurante; Restaurantes de comida rápida; Servicios de restaurantes de comida para llevar; Servicios de restaurante y catering; servicios de restaurantes móviles;

La marca solicitada es carente de distintividad, TDPI confirma, signo debe quedar a disposición de todos los actores del mercado relevante respectivo.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha doce de septiembre del año dos mil dieciséis, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y sostuvo que la marca solicitada resulta carente de distintividad y descriptiva de los servicios requeridos. El signo corresponde a una expresión empleada para indicar el género y naturaleza de los productos que están relacionados con este servicio.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintidós de febrero del dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que el signo corresponde a un tipo famoso de comida de origen mexicano, que no puede ser objeto de un derecho exclusivo y excluyente marcario, para distinguir la cobertura requerida, debiendo quedar a disposición de todos los actores del mercado relevante respectivo

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

PFP – MAF

ROL TDPI N° 2278-2016

RPB – PFR – JGL

ROLLS RR ROYCE

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.251.812

Solicitante: Rolls-Royce Plc



Clase 12: Vehículos, embarcaciones y aparatos para locomoción aérea y marítima y partes y piezas para todos los productos antes mencionados; submarinos; timones; dispositivos de mando para barcos; estabilizadores para reducir el movimiento de embarcaciones; cajas de cambios para vehículos terrestres; hélices marinas; partes de timón de hélice; ninguno de los productos antes mencionados está relacionados con automóviles o sus partes y piezas; dispositivos de mando para barcos [automáticos].



Semejanzas gráficas y fonéticas con  clase 12, automóviles y sus pieza, de ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD. TDPI confirma, resolución de primera instancia está previendo proteger que no se introduzcan en el mercado marcas iguales a nombre de titulares diversos, más aun considerando el caso de autos, donde el registro no sólo es de marcas idénticas en lo denominativo, sino que también muy semejantes en lo figurativo.

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



semejanzas gráficas y fonéticas con el signo , e inducía en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los productos, impidiendo su adecuada concurrencia mercantil.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dieciocho de abril del dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, atendida la evidente similitud gráfica y fonética de los signos en conflicto, lo que sumado a que al no estar acreditada la relación actual entre titulares diversos de registros previos y la solicitud de autos, lo que se confirmaba en los propios dichos de la apelante, en cuanto a que la marca Bentley

originalmente del mismo grupo empresarial, era de propiedad de Volkswagen, lo que venía a confirmar que empresas que están en un momento relacionadas rápidamente pueden en el futuro no estarlo, de manera que ante la ausencia de prueba en cuanto a la relación existente entre el solicitante y el titular del registro fundante del rechazo de oficio, sólo cabía estimar que se trataba de titulares diversos, tal como lo hizo la resolución de primer grado.

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

PPF – MAF

ROL TDPI N° 2254-2016

VHR – MAQ – AAP

CHACAREROS DE PAINE

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.146.046

Solicitante: Teresa del Carmen Rodríguez Leiva



Clase 41: Servicios de entretenimiento prestados por grupo musical; organización de actividades artísticas, culturales y espectáculos.

Inductiva a error ven relación a la procedencia de los servicios solicitados.

Antecedentes previos de rechazo de solicitudes 797.458, 796.468, y fallo de nulidad recaída en registro 629.958, de fecha 5 de noviembre de 2007, la solicitante de autos ha sido la Directora Artística del conjunto denominado los CHACAREROS DE PAINE, y no su creadora. Letra K) del art. 20, peticionaria tenía conocimiento de la existencia de este nombre para identificar un grupo folclórico el cual también pertenece a otros artistas.

TDPI confirma.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y sostuvo que la marca solicitada era inductiva a error en relación a los servicios requeridos. Fundamenta dicha causal en el rechazo anterior de solicitudes previas, y en el fallo de nulidad de registro N° 629.958 de fecha cinco de noviembre de 2007, en que se establece que la solicitante de autos ha sido la Directora Artística del conjunto denominado “Los Chacareros de Paine”, y no su creadora. La creación corresponde a varias personas. Al no existir un documento que regule los derechos y deberes entre los diversos integrantes del conjunto musical respecto al ejercicio de los mismos, corresponde aplicar el derecho común, evitando la asignación de este nombre a alguno de sus miembros en particular. De este modo la solicitud infringe lo dispuesto en la letra K) del art. 20, puesto que al presentar la solicitud tenía conocimiento de la existencia de este nombre para identificar un grupo folclórico que también pertenece a otros artistas.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, reiterando que el signo corresponde al nombre de un destacado grupo musical chileno, con el cual la peticionaria

ha tenido una relación profesional, toda vez que fue su directora artística y compositora de parte de su repertorio, y que pese a contar con un mandato general otorgado por los integrantes del grupo, el mismo no la habilita a requerir la marca a título personal.

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

PPF – MAF

ROL TDPI N° 1601-2016

RPB – PFR – JGL

DOHAN

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.205.674

Solicitante: Shengzhou Zhonggong Electrical Co., Ltd.



Clase 12: Aparatos antirrobo de vehículos; tapizados para interiores de vehículos.



Semejanzas gráficas y fonéticas con  **clase 12, vehículos de todo tipo, sus partes y piezas. TDPI confirma, estableciendo una relación específica de las coberturas.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y sostuvo que la marca solicitada presenta semejanzas gráficas y fonéticas con DUHAN, e induce en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los productos, e impide su adecuada concurrencia mercantil

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticinco de febrero del dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, atendida la evidente similitud fonética de la parte denominativa de los signos en conflicto, lo que sumado a la relación de cobertura entre la citada, que incluye partes y piezas de vehículos, clase 12, y la pedida, para aparatos antirrobo de vehículos y tapizados para interiores de vehículos, clase 12, necesariamente llevará a que se generen confusiones, errores o engaños en los consumidores respecto del origen empresarial de los respectivos artículos.

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

PATAGONIAN RED ABALON

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.150.957

Solicitante: Compañía Molinera San Cristóbal S.A.



Clase 29: moluscos no vivos.

Descriptivo y carente de distintividad; induce en error respecto de la naturaleza de los productos que no sean estos moluscos. TDPI confirma.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha siete de enero de dos mil dieciséis, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y sostuvo que la marca solicitada se traducía al español como “Abulón Rojo de la Patagonia”. Abulón corresponde era un marisco de apetecida y abundante carne y Patagonia a una región geográfica ubicada en la parte más austral de América, comprensiva de territorios del sur de Chile y Argentina. Por lo que el conjunto solicitado era descriptivo y carente de distintividad para la cobertura a distinguir, e inductivo a error o confusión en relación con la naturaleza de los productos que no consistían en moluscos de este tipo, sin contar con elemento o segmento susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintinueve de junio del dos mil dieciséis, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que la marca pedida pretendía distinguir “moluscos”, siendo que la etiqueta se refería específicamente al abulón rojo, el cual procedería de la Patagonia, por lo que era inductivo en error o engaño al público consumidor respecto de la cobertura que se pretendía, la que no correspondía al abulón rojo, así como a la procedencia de los productos, por lo que quedaba incurso en la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo.

Asimismo, al estar integrado por los vocablos “PATAGONIAN”, “RED” y “ABALONE”, que se refiere, por una parte, a la región geográfica ubicada en la parte austral de Chile en su término “Patagonia” y, por otra, específicamente a un producto determinado, molusco identificado como “abulón rojo”, el conjunto carecía de la distintividad necesaria para ser merecedora de amparo marcario en la cobertura requerida, por lo que debía quedar a disposición de todos los actores del mercado. Por lo demás, el que se encontrara inserta en

una etiqueta, en nada alteraba lo razonado anteriormente, toda vez que necesariamente el público debía referirse a ella por los términos que la integraban.

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

RQB – MAF

ROL TDPI N° 386-2016

RPB – VHRA – CGOL

CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.120.200

Solicitante: Asociación Chilena De Seguridad

Marca denominativa: **CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Clase 41: academias [educación]; capacitación profesional; coaching [formación]; consultoría en formación y perfeccionamiento; educación; enseñanza; formación e instrucción; formación y enseñanza; impartición de cursos de formación para terceros; organización y dirección de talleres de formación; preparación, celebración y organización de talleres (simposios, congresos, conferencias, conciertos, coloquios, seminarios).

Indicativa de la naturaleza y el contenido de los servicios. TDPI revoca.

La resolución del INAPI, de fecha dos de noviembre de dos mil quince, 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 correspondía a una expresión o signo empleado para indicar el género, naturaleza, destinación o calidad de los servicios. Señaló que el título pedido se componía del término "congreso", que define las reuniones o juntas de varias personas para deliberar sobre algún asunto o negocio, y de los términos "de seguridad y salud en el trabajo", que indicaban tanto la naturaleza como el contenido de los servicios.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha uno de junio de dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez que el conjunto presentado a registro conformaba una frase cuya denotación coincidía con los servicios que se buscaba distinguir, de manera que, además de vulnerar la causal de irregistrabilidad que se le imputa, se trataba de expresiones necesarias de usar por todos los actores mercantiles que buscasen realizar este tipo de actividades, de modo que no era posible entregar su uso en exclusiva a un único agente del mercado.

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

RQB – MAF

ROL TDPI N° 589-2015
MAQ – TCHW – EBM

ENOVINA BY NADALIÉ SUDAMÉRICA

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

| Marca solicitada | Marca fundante de la observación de fondo |
|---|--|
| <p>Solicitud N° 1.135.813 Solicitante: Tonelería Francesa de Chile Limitada</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 1: abonos orgánicos; abonos para uso agrícola; productos químicos para uso agrícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; bactericidas para uso enológico [productos químicos utilizados en la elaboración del vino]; productos químicos para fermentar el vino; fermentos para uso químico; fertilizantes; hormonas para activar la maduración de la fruta; productos químicos para uso industrial; productos químicos de protección contra las enfermedades de la vid.</p> | <p>Registro N° 856.752 Titular: Productos Agrovin S.A. Marca mixta: ENOVIN Clase 1: químicos para enología; micro oxigenación; sales tartáricas; anhídrido sulfuroso.</p> |
| <p>Semejantes, induce en error o confusión. TDPI confirma. CS rechaza casación.</p> | |

La resolución del INAPI, de fecha tres de agosto de dos mil quince, rechazó la solicitud marcaría, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, atendido que el pedido presentaba igualdad o semejanza gráfica y fonética y peligro de error o confusión respecto de la marca ENOVIN, que distingue productos de la clase 1.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez que en opinión de los sentenciadores, el signo mixto pedido comprendía íntegramente la marca previamente inscrita "ENOVIN", sin que la letra final "A" y el resto de los elementos "BY NADALIÉ SUDAMÉRICA", que figuraban de forma poco destacada en la etiqueta, le otorgasen la distintividad necesaria para coexistir en el mercado sin inducir en confusión, error o engaño en el público consumidor, respecto del origen empresarial de los respectivos productos. Agregaron que el hecho que la marca pedida fuese de carácter mixto, no alteraba lo anterior, atendido que los consumidores se referirían a ella por los elementos denominativos que la componen.

Interpuesta casación, la Excelentísima Corte Suprema rechazó el recurso, puesto que en la forma en que había sido deducido, esto es, únicamente denunciando la infracción del artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, no podía ser admitido a tramitación, ya que se asentaba sobre conclusiones fácticas diversas a las que habían llegado los sentenciadores como resultado de la apreciación de la prueba del juicio, sin que el impugnante hubiese argüido que en tal estimación los recurridos incurrieran en una errónea aplicación del derecho revisable y reparable vía casacional, con lo que a la Corte no le era posible alterar el contenido material sobre el cual se había efectuado el juzgamiento jurídico en la segunda instancia, contenido que no respaldaba ni avalaba lo postulado por el recurso interpuesto.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Señores Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O. y los Abogados Integrantes Señores Jean Pierre Matus A. y Sr. Rodrigo Correa G.

RQB – MAF

ROL TDPI N° 589-2015

MAQ – JCGL – GOL

II. Demandas de oposición.

TRIVENTO

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

| Marca solicitada | Marca fundante de la demanda de oposición |
|---|---|
| <p>Solicitud N° 1.166.985 Solicitante: Asesorías, Inversiones e Inmobiliaria Trivento Limitada</p>  <p>Clase 43: casas de vacaciones; hostales; posadas para turistas; reserva de alojamiento en hoteles; reserva de alojamiento temporal; reserva de alojamientos temporales; reserva de hoteles; reservaciones de hotel para terceros; servicios de agencia de reservas de alojamiento en hotel; servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; servicios de alojamiento en complejos turísticos; servicios de alojamiento en hoteles; servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de hotelería; servicios de restaurante y hotel</p> | <p>Registro N° 882.323 Marca denominativa: TRIVENTO Clase 33: bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)</p> <p>Registro N° 799.870 Marca denominativa: VIÑA TRIVENTO Clase 33: bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)</p> <p>Registro N° 907.019</p>  <p>Clase 33: bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)</p> |
| <p>Aplica principio de especialidad. TDPI revoca parcialmente.</p> | |

La sentencia del INAPI, de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 3° y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que el ámbito de protección de la marca solicitada era diferente y no relacionado con los campos operativos de los signos del oponente, por lo que no se advertía cómo el requerido podía ser inductivo en errores o confusiones en los consumidores. En cuanto a la causal de la letra g) inciso 3° del artículo 20 de la Ley del ramo, el sentenciador de primer grado señaló que, aunque se había logrado acreditar por el demandante Viña Concha y Toro S.A., la fama y notoriedad en Chile de la marca “VIÑA TRIVENTO” y “TRIVENTO BODEGA Y VIÑEDO”, no era posible

apreciar de qué forma la protección marcaria solicitada podía lesionar sus intereses, lo que impedía pronunciarse favorablemente respecto de la demanda de oposición.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI, al estimar que entre los signos existían semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, atendido que la expresión “TRIVENTO” era famosa y notoria en relación con vinos de clase 33, circunstancia que se encontraba acreditada en autos, y que los productos guardaban relación con los servicios de clase 43, puesto que en los negocios de hotelería se suelen expender vinos y bebidas alcohólicas. Por tanto, expresaron los sentenciadores, el otorgamiento del signo requerido generaría toda suerte de confusiones, errores o engaños entre los consumidores, respecto del origen empresarial de los servicios requeridos, configurándose las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y g) inciso 3° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. No obstante, se mantuvo el criterio respecto de la causal de la letra h) del artículo señalado, toda vez que dicha norma exige que las coberturas de las marcas en conflicto pertenezcan a la misma clase o clases relacionadas, lo cual no ocurría en autos.

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

RQB – MAF

ROL TDPI N° 2132-2016

RPB – JCGL – EBM

LAN, ESO QUE NOS UNE

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

| Marca solicitada | Marca fundante de la demanda de oposición |
|---|---|
| <p>Solicitud N° 1081642 Marca denominativa</p> <p>LAN, ESO QUE NOS UNE</p> <p>Clase 35: para ser usada en servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos; comercio exterior. organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad. servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales. servicios de consultas e informaciones en materias comerciales y de negocios. servicios de información comercial. difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios. servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada. servicios de marketing, incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda clase de productos y servicios. promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales. explotación y compilación de datos matemáticos o estadísticos. comercio electrónico y servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por internet o correo. servicios de venta por catálogos. reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad. selección de personal.</p> | <p>Solicitud N°1.091.007 registro N°1.131.194 Marca denominativa</p> <p>LA LINEA QUE NOS UNE</p> <p>Clase 35: servicios de publicidad, de alquiler de espacios publicitarios, de difusión de publicidad y de promoción por cualquier medio de toda clase de productos y servicios; de asesoría en la dirección de negocios comerciales o industriales; de abastecimiento de productos y servicios para otras empresas; compra de productos y servicios para otras empresas; diseño y desarrollo de imagen corporativa; organización de ferias y de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; estudios de mercado; marketing; relaciones públicas; de administración y asesoría en recursos humanos; selección de personal; de creación de redes comerciales; decoración de escaparates; demostración de productos; búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores; gestión de puntos de venta; subastas públicas; valoración de negocios comerciales; servicios de importación, exportación, representación y comercialización, sea al por mayor o al detalle, por catálogo, presencial u otras formas no presenciales incluyendo la comercialización electrónica, de todo tipo de productos; servicios de comercio exterior; servicios que entrañan el registro, transcripción, composición, compilación, transmisión o la sistematización, compilación y explotación de datos, de comunicaciones escritas y de grabaciones,</p> <p>Solicitud N°1.068.231 registro N°1.092.860</p> <p>Marca Mixta</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>Clase 39</p> |
| <p>INAPI marcas son distintas. TDPI confirma, las similitudes conceptuales no son un elemento que pueda evaluarse como causal de irregistrabilidad. CS acoge recurso</p> | |

casación, ambos conjuntos marcarios se configuran por la unión de palabras que expresan un mismo concepto.

La sentencia de INAPI, de fecha diecisiete de julio de dos mil quince, rechaza oposición, especial configuración de las marcas, logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. Si bien comparten ciertos elementos en común, no es menos cierto que cada signo, respectivamente, logra configurar una identidad y fisonomía propia, lo que permite presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado. A mayor abundamiento, la adición del housemark "LAN" del solicitante, logran dotar a la marca pedida de la suficiente distintividad y diferenciación.

La sentencia del TDPI de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis confirma fallo en alzada, estableciendo al efecto, "las causales de irregistrabilidad se refieren a semejanzas gráficas y fonéticas, similitudes conceptuales no son un elemento que pueda evaluarse directamente como causal de irregistrabilidad, sino únicamente como elemento coadyuvante a la confusión.

La Excelentísima Corte Suprema, acogiendo recurso de casación, con fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, estableció: "ambos conjuntos marcarios se configuran por la unión de palabras que expresan un mismo concepto, se trata de la representación o evocación de una misma idea, que conducen al consumidor a una asociación que facilita el recuerdo de la marca. Por ello, si el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable". A ello se suma que los servicios confluyen en un mismo mercado.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 3082-2015
MAQ-RPB-PFR

ROL EXCMA. CTE. SUPREMA
N°20400-16

SOLTOUR

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

| Marca solicitada | Marca fundante de la demanda de oposición |
|---|--|
| <p>Solicitud N° 1.123.926</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 39:(C) Reserva de pasajes; organización de excursiones turísticas. Clase 43:(C) Servicios de reservas de hotel, reserva de alojamientos temporales y reserva de pensiones.</p> | <p>SOLTOUR</p> <p>Registrada en España, país de origen, China, Brasil, México y ante la OAMI, para distinguir servicios como los de autos, que goza de fama y notoriedad foránea, dado su reconocimiento, comercialización y publicidad que ha desplegado, lo que junto a la absoluta identidad de los signos en análisis y coincidencia de sus respectivas coberturas</p> |
| <p>INAPI acoge la letra g) inciso 1° toda vez que con la prueba aportada se configuran los requisitos copulativos exigidos por causal y la letra f). TDPI revoca en lo apelado el fallo en alzada, y en definitiva otorga a registro la marca requerida.</p> | |

La sentencia del INAPI, de fecha siete de junio del año dos mil dieciséis, acogió parcialmente la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras g) inciso 1° y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. En relación a la letra g) inciso 1°, estimó que los documentos acompañados, correspondientes a registros de la marca SOLTOUR en extranjero, en distintas jurisdicciones, eran suficientes para tener configurada la causal. Acoge, además, letra f), toda vez que, de concederse la marca pedida, ello podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintidós de marzo del año dos mil diecisiete, revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI, rechazando la oposición fundada en las letras g) inciso 1° y f) del artículo 20 de la Ley, señalando al efecto en lo que dice relación a la letra g) inciso 1°, no se cumplían los requisitos copulativos para dar por establecida dicha causal de irregistrabilidad. En efecto, señalaron los sentenciadores, en relación al uso prolongado de la marca SOLTOUR para servicios de las clases 39 y 43 en su país de origen España, se han presentado revistas y folletos con el logo SOLTOUR, sin data, en los cuales no consta la mención del Grupo Piñero, solicitante de autos, que corresponden a únicamente tres ejemplares, todo lo cual no resulta suficiente, para acreditar que la marca haya sido usada en forma real y prolongada en España, en una época previa a la inscripción del registro impugnado en la especie. En relación a lo anterior, rechaza también la letra f), puesto que no se aprecia cómo la solicitud puede ser inductiva a error o engaño respecto del origen empresarial de los servicios, aún más si la marca estuvo registrada en Chile por el mismo peticionario por 10 años.

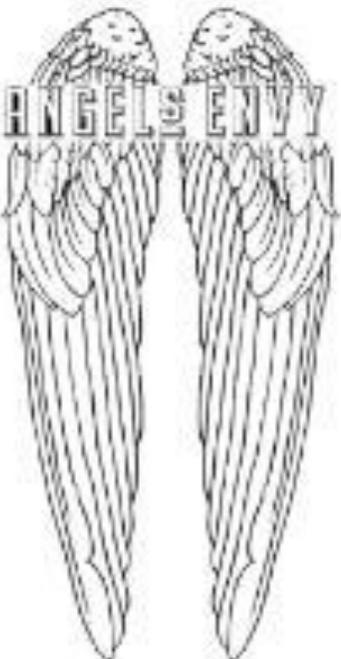
No se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 2208-2016
VHR- PFR-AAP

ENVY

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

| Marca solicitada | Marca fundante de la demanda de oposición |
|---|--|
| <p>Solicitud N° 1163965 Marca denominativa</p> <p>ENVY</p> <p>Clase 33: Bebidas espirituosas; licor de absenta; bebidas alcohólicas con espirituosos; bebidas alcohólicas que contienen absenta.</p> <p>Prioridad de OAMI</p> | <p>Solicitud N° 1.148.816</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).</p> <p>Solicitud N° 1.148.814 Marca denominativa: ANGEL'S ENVY Clase 33: Whiskey; bebidas alcohólicas a base de o con sabor a Whiskey.</p> <p>Registros extranjeros.</p> |
| <p>Los documentos acompañados por el oponente, son suficientes para acoger la oposición. TDPI revoca parcialmente fallo en alzada, y en definitiva otorga a registro la marca requerida, señalando que un solo registro extranjero anterior a la solicitud no cumple con estándar exigido para fundar la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039.</p> | |

La sentencia del INAPI, de fecha quince de julio del año dos mil dieciséis, acogió parcialmente la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras g) inciso 1° y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en relación a la letra g) inciso 1°, al estimar que los documentos acompañados, correspondientes a registros de la marca ANGEL'S ENVY, tanto en su aspecto denominativo como mixto, en distintas jurisdicciones, para distinguir productos de la clase 33, representan un mercado masivo. Sumado a ello las distintas imágenes de presencia en medios, publicidad y “merchandising” de los productos, permitían dar por acreditada la

fama y notoriedad de la marca oponente. Dada las razones anteriores, el Instituto también acogió la oposición fundada letra f) del artículo 20 del mismo cuerpo legal, puesto que, de concederse la marca pedida, ello podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha quince de mayo del año dos mil diecisiete, revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI, rechazando la oposición fundada en las letras g) inciso 1° y letra f) del artículo 20 de la Ley, señalando al efecto que un único registro extranjero anterior a la fecha de la solicitud de autos, no cumplía con el estándar exigido por la letra g) inciso 1° de la Ley del ramo, para fundar la aplicación de dicha norma. El fallo expresó además que dicho único registro de data anterior, además, pertenecía a un tercero quien no ha acreditado su relación con el oponente.

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

PPF – MAF

ROL TDPI N° 1830-2016
VHR- MAQ-EBM

CARAMBA!

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

| Marca solicitada | Marca fundante de la demanda de oposición |
|---|---|
| <p data-bbox="228 478 509 513">Solicitud N° 1163965</p> <div data-bbox="365 585 630 908" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="228 948 760 1454"> Clase 14: Adornos de metales preciosos; anillos [artículos de joyería]; aretes; bisutería (artículos de -); bisutería [joyas de fantasía]; Brazaletes (joyería); collares [artículos de joyería]; dijes [artículos de joyería]; joyería (artículos de -); llaveros de fantasía; metales preciosos; pedrería [piedras preciosas]; piedras semipreciosas; plata y sus aleaciones; pulsera (relojes de -); pulseras [artículos de joyería]; Clase 42: Diseño de moda; diseño gráfico; diseño industrial; </p> | <div data-bbox="938 486 1214 801" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="769 1045 1395 1822"> Clase 16: publicaciones periódicas y no periódicas; material de instrucción o de enseñanza; textos de estudio; material impreso; cuadernos; libretas; archivadores; carpetas; agendas; lapices para escribir, dibujar y pintar; sacapuntas; gomas de borrar; carton; papel; papel de colores; tiza; materiales para modelar; pinceles; acuarelas; cintas adhesivas; calcomanías; calendarios; artículos para dibujar; material para pre-escolares y escolares en general, estuches para los anteriores productos; tarjetas de saludo; papelería; sobres; estampillas; tampones entintadores; tintas, tinteros, cartuchos de tinta; figuritas de papel y/o de carton; material didáctico de papel y/o de carton; dibujos; fotografías, libros para pintar; manteles de papel; servilletas y, en general, demás materiales y elementos empleados en la actividad pre-escolar y escolar. </p> <p data-bbox="769 1868 1040 1903">Registro N° 882.037</p> <p data-bbox="769 1911 1395 2099"> Clase 18: cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baules y maletas; bolsos y mochilas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería. </p> <p data-bbox="769 2145 902 2179">Clase 20:</p> <p data-bbox="769 2188 902 2222">Clase 24:</p> <p data-bbox="769 2231 1040 2265">Registro N° 882.041</p> <p data-bbox="769 2274 1395 2365"> Clase 25: vestuario, incluyendo tanto ropa interior como exterior, ropa de día o de noche, ropa de dormir, calzado y sombrerería. </p> |

| | |
|---|-------------------------------------|
| | Clase 27: Clase 28: Clase 41: |
| CS establece que el principio de especialidad cede ante la conexión de coberturas de las marcas. | |

La sentencia de INAPI, de fecha veinte de enero de año dos mil dieciséis, rechazó la oposición, haciendo aplicación del principio de especialidad de las marcas, estableciendo “que el ámbito de protección era diferente y no se encontraba relacionado los campos operativos del signo oponente”. El fallo fue confirmado por TDPI con fecha dieciocho de mayo del año 2016, sosteniendo que: “no existiendo relación entre la cobertura solicitada y la prueba de uso aportada por oponente, no es posible atribuirle una creación previa en clases 14 y 42”.

La Excelentísima Corte Suprema, acogiendo recurso de casación con fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, estableció una conexión entre los productos de las clases 14, 18 y 25, señalando al efecto, que ellos suelen comercializarse de forma conjunta por las tiendas o departamentos que ofrecen productos para el mercado femenino, cediendo en este caso el principio de especialidad de las marcas ante la conexión de estos productos. A su vez, establece conexión entre los servicios requeridos en clase 42, con los productos previamente registrados en clases 16, 25, 20, 24 y 27.

METRO JUNTO A TI CENCOSUD



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

| Marca solicitada | Marca fundante de la demanda de oposición |
|--|--|
| <p>Solicitud N° 1.108.788</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.</p> | <p>Registro N° 846.588 Marca denominativa: METRO Clase 35: servicios publicitarios de toda clase de productos y servicios. Clase 36: servicios de alquiler de inmuebles. Clase 39: empresa de transporte.</p> <p>Registro N° 1.080.223 Marca denominativa: METRO RED Clase 39: empresa de transporte de pasajeros y carga en general. servicios de distribución, depósito y almacenaje de toda clase de productos. servicios de alquiler de vehículos y medios de transporte en general. visitas turísticas, organización de viajes y excursiones turísticas. servicios de explotación de estaciones, puentes, transbordadores, ferries y ferrocarriles.</p> |
| <p>Especial configuración marcas en litigio, origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. TDPI confirma fallo. Corte Suprema acoge recurso de casación, letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, causal residual de prohibición de registro, que cobra operatividad cuando no se presentan los presupuestos copulativos de los motivos de irregistrabilidad de las letras g) y h) del artículo 20 del mismo cuerpo legal.</p> | |

La sentencia del INAPI, de fecha seis de enero del año dos mil dieciséis, rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 3 y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en relación a la letra g) inciso 3°, por considerar que los antecedentes aportados por el demandante eran insuficientes para establecer una conexión entre los productos que pretende amparar la marca solicitada y los servicios protegidos por la familia de marcas “METRO”, inscritas en Chile por el demandante. Rechaza además letra f), dada la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, dan origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio fácilmente distinguible por público consumidor. Rechaza finalmente, la letra k) porque no existen antecedentes que permitan tener configurada la causal.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintiuno de abril del año dos mil dieciséis, confirmó lo resuelto por el INAPI, rechazando la oposición y señalando al efecto que oponente no había acreditado en autos ser prestador de servicios o comercializado productos más allá de los propios de su servicio de tren de pasajeros, por lo que la pretendida fama y notoriedad que reclamaba resultaba insuficiente para superar el principio de especialidad de las marcas, alcanzando a productos diferentes y no relacionados con la coberturas que comprende su giro y explotación habitual.

Se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema. El fallo de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, acogió dicha acción, en lo que dice relación a la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, señalando al efecto, que dicho precepto contiene una causal residual de prohibición de registro, que cobra operatividad cuando no se presentan los presupuestos copulativos de los motivos de irregistrabilidad de las letras g) y h) del artículo 20 del mismo cuerpo legal. En la especie, la iconografía que caracteriza al registro pedido, está constituida por “METRO”, generando una asociación inmediata con la familia de marcas de la oponente, de lo que deriva la posibilidad de errores o confusiones en el público y descarta la coexistencia pacífica en el mercado, pues el elemento relevante al que se podría acudir no salva el riesgo, lo acrecienta y provoca que el fin del símbolo no se cumpla, cual es identificar a los bienes como provenientes de una fuente en particular y asignados a un fin propio o producto específico.

En cuanto a conexión entre los signos, parámetro contenido en la letra f) artículo 20 de la ley del ramo, el vocablo “METRO”, inserto de manera relevante en signo pedido, genera una inevitable asociación con la marca oponente cuyo posicionamiento en el mercado es un hecho declarado por el fallo, lo que facilita el recuerdo de la marca y un riesgo de confusión inevitable.

| | | |
|-----------|--|---|
| PFP – MAF | ROL TDPI N° 305-2016 MAQ-TCHW – AAP | ROL EXCMA. CTE. SUPREMA N° 35.162-16 Sres. Künsemüller, Brito, Cisternas, Dahm y Lagos |
|-----------|--|---|

INMOBILIARIA MAKRO

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° 1.079.061 Solicitante: Constructora SMV S.A. Marca denominativa: INMOBILIARIA MAKRO Clase 36: servicios inmobiliarios, servicios de compra y venta de bienes raíces; servicios de administradoras y enajenadoras de inmuebles y de alquiler de | Registro N° 1.035.815 Titular: Orkam South America Trademark AG Marca denominativa: MAKRO Establecimiento comercial, clase 16: para la compra y venta de papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de |

| | |
|---|---|
| bienes inmuebles; corretaje de bienes raíces; servicios de alquiler de explotaciones de bienes raíces agrícolas; arriendo de oficinas y departamentos; servicios de tasaciones de bienes muebles e inmuebles; servicios financieros y monetarios, de inversiones, de crédito, de leasing, de financiamiento, de leasing compra, servicios de corredores de valores y bienes; tasaciones inmobiliarias; corretaje de bienes raíces; servicios fiduciarios. | encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, en las Regiones V y Metropolitana. |
|---|---|

Marca oponente es semejante a la solicitada y está registrada en el extranjero para la misma cobertura, siendo famosa y notoria. TDPI revoca.

La sentencia del INAPI, de fecha uno de julio de dos mil quince, acogió la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras g) inciso 1° y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el Instituto se formó la convicción que concurrían los tres requisitos copulativos exigidos por la letra g) inciso 1° ya referido, en cuanto se acreditó por el actor que era titular de registros previos y vigentes en el extranjero de la marca “MAKRO”, para distinguir servicios de la clase 36. Además, se da por establecida la fama y notoriedad de que gozaba la marca oponente en el rubro de dichos servicios en el país originario del registro y que las marcas en conflicto presentaban semejanzas determinantes, sin que la adición de “INMOBILIARIA” en el signo requerido, fuese suficiente para crear un signo distintivo, con grado de identidad y fisonomía propia, a lo cual se sumaba la relación de los ámbitos de protección de las marcas en pugna; todo lo cual iba a ser inductivo en errores o confusiones entre los usuarios de dichos servicios.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que, analizando la prueba rendida por la actora de conformidad con las reglas de la sana crítica, en primer término, si bien efectivamente poseía un registro en Argentina de clase 36, para distinguir servicios de seguros y finanzas. Existía, por otra parte, una declaración jurada de la oponente en solicitud de renovación, por la cual declaraba haber utilizado su signo dentro de los cinco años anteriores a su vencimiento para distinguir “servicios de supermercados y como denominación social”. Además, en cuanto a los registros de Brasil del actor, éstos eran copias simples que decían relación con otras clases, como servicios auxiliares para el comercio de bienes, incluyendo la importación y exportación, pero no a la clase 36.

En relación al uso real y prolongado de la marca “MAKRO” alegada por la actora para distinguir servicios de la clase 36, en su país de origen, Suiza, y en los Países Bajos, indicado como aquél con el cual dio inicio a sus actividades en el año 1968, se observó que correspondía a un catálogo de comercialización de diversos productos y publicidad referida al rubro de “supermercadista hipermayorista”, antecedente del cual no era posible acreditar efectivamente el uso de la marca en forma real y prolongada ni en Suiza ni en los Países Bajos, en una época previa a la inscripción del registro impugnado en la especie. De modo que, de acuerdo con lo expuesto, indicaron los sentenciadores de la instancia, si bien el demandante había logrado acreditar parcialmente algunos de los requisitos exigidos por

el artículo 20 letra g) inciso 1° de la Ley 19.039, como es el hecho que su marca se encontraba registrada internacionalmente para la cobertura en clase 36, no había sido capaz de probar que efectivamente la misma marca había sido profusamente usada antes de la inscripción del registro impugnado en Chile y fuera famosa y notoria para igual cobertura, tanto en su país de origen, Suiza, Países Bajos, o en otros; lo que llevaba a los sentenciadores a concluir que no concurrían todos los requisitos copulativos que exigía la Ley, para dar por acreditada dicha causal.

En segundo término, los jueces de la instancia tuvieron presente que la demandada, mediante documentación acompañada en autos, consistente en catálogos y láminas publicitarias y elementos de sus campañas publicitarias, había probado, que efectivamente se trataba de una inmobiliaria que prestaba estos servicios, con operaciones en varias ciudades de Chile desde al menos el año 2011. Asimismo, destacaron que existían otros registros en clase 36 a nombre de distintos titulares, que empleaban la expresión “MACRO”, las que eran gráfica y fonéticamente coincidentes con el vocablo “MAKRO” que reivindicaba la oponente.

Finalmente, atendido que no había sido acreditado que la marca “MAKRO” fuese famosa y notoria en relación con los servicios de la clase 36, tampoco correspondía acoger la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo, la que quedó, por ende, también desestimada.

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

RQB – MAF
TCHW – RPB – VHRA

ROL TDPI N° 2726-2015

NAUTILUS

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

| Marca solicitada | Marca fundante de la demanda de oposición |
|---|--|
| Solicitud N° 1.188.539 Marca denominativa: NAUTILUS Clase 37: reparación submarina | Registro N° 956721 Marca denominativa: NAUTILUS Clase 35: servicios de agentes de viajes, entendiéndose por tal todo lo que respecta con las representaciones laborales y comerciales nacionales y extranjeros. Clase 39: servicio de remolcadores de naves, servicio de transporte de todo tipo de mercaderías y personas mediante vía aérea, terrestre y acuática, servicio de bodegaje, carga y descarga de todo tipo de productos. |
| Ámbitos de protección diferentes. TDPI revoca. | |

La sentencia del INAPI, de fecha diecisiete de agosto de 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, por considerar que el ámbito de protección de la marca solicitada era diferente y no se encontraba relacionado con los campos operativos del signo del oponente, aplicando el principio de especialidad de las marcas y, estimando, en consecuencia, que la concesión de la marca requerida no sería inductiva en errores o confusiones.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinticuatro de enero del año dos mil diecisiete, revocó lo resuelto por el INAPI, acogiendo la demanda de oposición y rechazando la marca solicitada, por cuanto entre los servicios referidos a representaciones comerciales de armadores nacionales y extranjeros de clase 35 y, particularmente, los servicios de remolcadores de naves, de clase 39, existía una directa relación o conexión con los solicitados en autos de reparación submarina, de clase 37. Aa lo cual se sumaba que los signos en conflicto eran idénticos, de lo que necesariamente se iba a producir confusión, error o engaño en el mercado en relación con la procedencia empresarial de los mismos.

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

RQB – MAF

ROL TDPI N° 1970-2016

PFR – VHR – EBM

TOOTRENDY

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

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

| Marca solicitada | Marca fundante de la demanda de oposición |
|--|--|
| | <p>Registro N° 906.153</p>  <p>Marca mixta: Clase 35: servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos, con exclusión de los artículos de las clases 25 y 34.</p> <p>Registro N° 966.603</p>  <p>Marca mixta: Clase 35: servicios de venta al por mayor y al por menor en comercios, venta a través de internet, a través de correo, por catálogo, por teléfono, a través de emisiones televisivas o radiofónicas y a través de otros medios electrónicos de todos los productos incluidos en la clase 1 a la 34.</p> |
| | <p>Marca fundante de la observación de fondo</p> <p>Registro N° 906.153 Titular: Industria de Alimentos Trendy S.A.</p>  <p>Marca mixta: Clase 35: servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos, con exclusión de los artículos de las clases 25 y 34.</p> <p>Registro N° 966.603 Titular: Industria de Alimentos Trendy S.A.</p>  <p>Marca mixta: Clase 35: servicios de venta al por mayor y al por menor en comercios, venta a través de internet, a través de correo, por catálogo, por teléfono, a través de emisiones televisivas o radiofónicas y a través de otros medios electrónicos de todos los productos incluidos en la clase 1 a la 34.</p> |
| <p>Diferentes; no induce en error. TDPI confirma. CS acoge recurso de casación.</p> | |

La sentencia del INAPI, de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, rechazó la demanda de oposición y desestimó la observación de fondo fundada en los mismos registros del oponente y en idénticas causales de irregistrabilidad, esto es, las contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por aplicación del principio de especialidad de las marcas. Toda vez que la especificidad de la cobertura de cada signo, hacía que los ámbitos de protección fuera diferente y no se encontrara relacionado, de manera que era presumible la posible coexistencia pacífica en el mercado; y, por lo mismo, no advirtió cómo la pedida podría inducir en errores o confusiones en relación con la cualidad, el género o el origen de los servicios a distinguir. En definitiva, concedió el signo solicitado.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, atendido que a juicio de este Tribunal, las marcas en supuesto conflicto, consideradas como conjunto, presentaban determinantes diferencias que les otorgaban fisonomía propia, considerando que las mismas se encontraban insertas en una etiqueta con un diseño, grafía y colores particulares, lo que alejaba aún más la posibilidad de inducir en confusión, error o engaño a los usuarios, respecto de la procedencia empresarial o características de los servicios que se pretendían amparar. En definitiva, concedió el signo pedido, con declaración que se otorgaba como conjunto, sin protección a sus elementos “TOO” y “TRENDY” aisladamente considerados.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió por sentencia dictada con fecha trece de junio de dos mil diecisiete. Toda vez que en su concepto de los jueces del fondo, habían errado al comparar exclusivamente elementos aislados, considerando que el logo requerido siempre debe ser usado en la forma pedida, esto es, supeditando la utilización de las palabras en comento al diseño y la grafía que la acompaña, de conformidad con lo prescrito en el artículo 19 bis d) de la Ley de Propiedad Industrial. Agregó que, en la especie, nos encontrábamos frente a una marca evocativa, que sugería o daba una idea acerca del tipo de producto o servicio que buscaba identificar, o que insinuaba alguna característica de ellos y que, tratándose de servicios de la clase 35, principalmente referidos a abastecimiento para terceros, no cabía duda que la palabra “Trendy” inserta en la etiqueta solicitada “TOOTrendy”, con similares colores y una tipografía de letra prácticamente idéntica, que en castellano significaba “TAMBIÉN Trendy”, eran elementos que permitían concluir que su registro sería inductivo en error o engaño a los consumidores sobre la procedencia, cualidad o género de los servicios.

Lo anterior, señala la sentencia, demostraba la similitud gráfica y la semejanza fonética parcial, en términos tales que resultaba evidente la identidad de ambas, contexto fáctico en el que era necesario analizar el presupuesto de irregistrabilidad contenido en la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley 19.039, a la luz de los cuales la marca mixta solicitada y las registradas contenían similitudes gráficas y fonéticas, de manera que podían confundirse con las de la recurrente, las que, además, gozaban de fama y notoriedad en el mercado, verificándose plenamente la prohibición invocada. En consecuencia, el fallo impugnado había incurrido en un error de derecho al omitir la aplicación de esta causal a la denominación pedida, que había influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Aún más, lo dicho se veía reforzado por la coincidencia de cobertura de los signos en conflicto, de modo que no cabía duda que la aceptación a registro de la marca pedida

produciría un evidente conflicto que impedía su concurrencia pacífica en el mercado. Y en mérito de lo razonado, la Corte Suprema procedió a acoger el recurso de casación, anular la sentencia impugnada y dictar la correspondiente de reemplazo.

La sentencia de reemplazo dictada en la misma fecha por la Segunda Sala de la Corte Suprema, señaló que la marca mixta “TOOTrendy” para clase 35, presentaba una clara relación de cobertura con aquéllas alzadas en su contra, lo que generaría confusión entre las expresiones en conflicto y la posibilidad de error o engaño en los consumidores sobre la cualidad de los servicios y la procedencia empresarial de los mismos, circunstancias que impedían su protección marcaria. En consecuencia, se declaró que se revocaba la sentencia apelada, acogiendo la demanda de oposición y rechazando la solicitud de registro en todas sus partes.

Pronunciadas por la Segunda Sala integrada por los Ministros Señores Carlos Künsmüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R. y los Abogados Integrantes Sres. Jean Pierre Matus A. y Jorge Lagos G. Redacción del Abogado Integrante Sr. Matus.

RQB – MAF

ROL TDPI N° 396-2016

RPB – VHRA – CGOL

III. Demandas de nulidad

LEVEL UP

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

| Marca impugnada | Marca fundante de la demanda de oposición |
|---|---|
| Solicitud N° 914.092 Solicitante: Julio Luis Alberto Bustos Greene. Marca denominativa: LEVEL UP Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. | Registro N° 569.741 vigente hasta 1990 Titular: Leopoldo Moreno Rojas Marca denominativa: LEVEL UP Clase 5: Todos los productos. Fama y notoriedad. |
| <p>La prueba acompañada, así como la absolución de posiciones en que se tuvo por confeso al demandado, no logra acreditar que ha usado la expresión de manera real y efectiva. La prueba debe ser apreciada conforme a sana crítica. .</p> | |

La sentencia del INAPI, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, acogió la demanda de nulidad, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), h) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el Tribunal se formó la convicción que la prueba acompañada por el actor, compuesta principalmente por un folleto publicitario del energizante anti estrés y revitalizador del sistema nervioso “LEVEL UP”, un certificado emitido por Michael Jhon Stahr Nielson que da cuenta de la realización de una página web para el demandante publicitar su marca, entre otras, y la resolución de INAPI que hace efectivo el apercibimiento del art. 394 del C.P.C. , teniendo por confeso al demandado de todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en el escrito de absolución de posiciones, no logra acreditar de manera irrefutable que ha usado la expresión “LEVEL UP” en el territorio nacional de manera real y efectiva para la comercialización de sus productos.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha seis de julio del año dos mil diecisiete, el TDPI confirmó el fallo recurrido, señalando, además que la prueba acompañada correspondió a antecedentes de data posterior a la notificación de la demanda, por lo que resulta inhábil para dar por configuradas las causales de nulidad invocadas.

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

PPF – MAF

ROLDPI N° 2424-2016
PFR – VHRA – EBM

