



**BOLETÍN DE  
JURISPRUDENCIA  
MARCARIA**

---

## Contenido

I.	Rechazos administrativos.....	1
	LO QUE FALTABA NOTICIAS EN HORA PUNTA .....	1
	GV .....	3
	JINETES VIAJEROS.....	4
	SAINT PIETRO .....	6
	BR .....	7
	FREE SPIRIT .....	8
	TAPUI.....	9
	FACE ID .....	10
	MAKE IT RIGHT MAKE IT MAGIC MAKE IT WORK.....	11
	TAQUERÍA LA MEXICANA UNA FIESTA DE SABORES .....	13
	OBSERVATORIO JUDICIAL.....	14
	QUE HACER EN STGO .....	15
	ELEGIDO PRODUCTO DEL AÑO.....	17
	ROCK 'N' ROLL.....	19
	VÉNDENOS TU AUTO.COM.....	21
	ELÉCTRICA COCHRANE .....	23
II.	Demanda de oposición.....	25
	FLOR VERDE.....	25
	QUANTUMSINE .....	27
	666 LA MARCA DEL DIABLO .....	29
	MOBIKE .....	30
	NAC'S.....	32
	ETIQUETA .....	35
	LA PASTA DE MARCELO .....	38
	AURELIO .....	39
III.	Demanda de nulidad .....	40
	TECSUR.....	40
	THEFACESHOP .....	43

## I. Rechazos administrativos

### LO QUE FALTABA NOTICIAS EN HORA PUNTA

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

Marca solicitada	Marca fundante del rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.281.763 Solicitante: PRODUCCIONES MEGAVISION LTDA. Marca mixta:</p> <div data-bbox="305 889 704 1064" style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 38:</b> Servicios de difusión de programas, hablados, radiados y televisados incluso televisión por cable y satelital de pago, en todas sus formas, transmisión de señales de cualquier naturaleza, que se puede llevar a cabo dentro de una organización o se destina al público en general, servicios de comunicaciones, en particular, comunicaciones radiofónicas y comunicaciones telegráficas, servicios de comunicaciones vía transmisiones de radio y televisión, servicios de telecomunicación vía internet, a través de medios computacionales, servicios de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos por medios computacionales, world wide web y redes de bases de dato.</p> <p><b>Clase 41:</b> Servicios de entretenimiento, organización de actividades culturales, información sobre actividades recreativas a través de la radiotelefonía; servicios de producción y montaje de programas de radio, audio y televisión.</p>	<p>Titular: AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPAÑIA Registro N° 1.188.219 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>HORA PUNTA</b></p> <p><b>Clase 38:</b> Servicios transmisión, emisión y difusión de programas hablados, radiados y televisados. Agencias de información y de prensa.</p> <p><b>Clase 41:</b> Producción de programas de radio y televisión; montaje de programas radiofónicos y de televisión. Grabaciones en audio, vídeo y audiovisuales. Estudio de películas, producción de shows, entretención en radioemisoras; producción de espectáculos en general. Producción audiovisual y cinematográfica. Organización de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium por televisión con fines educacionales y de entretención.</p>
<p><b>Marcas con semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales no pueden coexistir para coberturas iguales o relacionadas.</b></p>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, 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 presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto a la previamente inscrita **“HORA PUNTA”** en clases 38 y 41, e inducía en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los servicios impidiendo su adecuada concurrencia mercantil.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que, en su opinión, la marca registrada se encuentra íntegramente contenida aquella fundante del rechazo de oficio. Efectivamente, el resolutor de segunda instancia señaló que, **“HORA PUNTA”**, está contenida en la marca requerida **“LO QUE FALTABA NOTICIAS EN HORA PUNTA”**, sin que los demás elementos que la conforman, le otorguen la suficiente distintividad y diferenciación para poder ser objeto de amparo marcario.

A mayor abundamiento, el Tribunal señaló que no alteraba la conclusión arribada el hecho que la marca sea mixta, toda vez que el público consumidor deberá referirse a ella por los elementos denominativos que la componen.

FOB – MAF

ROL TDPI N°559-2018  
JCG-CIM-AAP

## GV

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante del rechazo de oficio</b>
Solicitud N° 1269827 Marca mixta:  <b>Clase 33:</b> Bebidas alcohólicas, excepto cervezas.	Registro N° 857.877 Marca denominativa:  <b>Clase 33:</b> Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
<b>Marcas semejantes. Signos idénticos en su elemento denominativo no pueden coexistir.</b>	

La resolución del INAPI, dictada con fecha cuatro de abril del año dos mil dieciocho, 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.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez que ambas marcas son idénticas en su parte denominativa, sumado a la coincidencia de sus campos operativos, por lo que su coexistencia necesariamente producirá en los consumidores confusión, error o engaño acerca de la cualidad u origen empresarial de los productos a distinguir.

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

GCG-MAF

ROL TDPI N° 886-2018  
PFR – CIM – AAP

## JINETES VIAJEROS

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

Marca solicitada	Marca fundante del rechazo de oficio
Solicitud N° 1.263.111 Solicitante: Osvaldo Astaburuaga Correa Marca mixta: <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p><b>Clase 35:</b> Importación exportación venta al por mayor y menor y representación de productos de la clase 33; servicio de venta al detalle y al por mayor de productos de la clase 33; servicios de venta por catálogos de productos y artículos de la clase 33; servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor; servicios de venta por Internet correo o por medio de una comunicación interactiva de datos mensajes imágenes textos y combinaciones de estos por medios computacionales World Wide Web y redes de bases de datos de productos 33, Servicios de publicidad y marketing.</p>	Titular: Enriqueta G. González Fuenzalida Registro N° 1.193.194 Marca denominativa: <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p><b>Clase 33:</b> Vinos y licores.</p>
<p><b>Marcas con semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales no pueden coexistir para coberturas iguales o relacionadas.</b></p>	

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho, 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 respecto a la previamente inscrita “JINETES” en clase 33, e

induce en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o calidad de los productos impidiendo su adecuada concurrencia mercantil.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha treinta de mayo del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el resolutor de primer grado, atendido a que el signo presentado a registro presentaba semejanzas gráficas y fonéticas relevantes con el citado como fundamento de rechazo. En este sentido, el Tribunal de alzada estimó que el signo solicitado, en su aspecto denominativo incluye íntegramente la marca “JINETES”, registrada previamente para distinguir productos de una naturaleza vinculada a los servicios de compra y venta solicitados en clase 35, sin que la incorporación de la palabra “VIAJEROS” -que juega un rol adjetivo y secundario en el conjunto requerido- logre imprimirle el grado de diferenciación suficiente como para permitir que se destaque en el mercado, sin riesgo de confusión, error o engaño para los consumidores.

El solicitante presentó recurso de casación en el fondo ante la Excelentísima Corte Suprema, el que fue declarado inadmisibile por extemporáneo.

FOB – MAF

ROL TDPI N°559-2018  
PFR-CIM-AAP

## SAINT PIETRO

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

Marca solicitada	Marca fundante del rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.279.996            Marca mixta: <b>SAINT PIETRO</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 32:</b> Agua de glaciár; agua de manantial; agua de mesa; agua de seltz; agua embotellada; agua mineral aromatizada; agua mineral saborizada; agua mineral y gaseosa; agua que no sea carbonatada; agua sin gas; aguas [bebidas]; aguas gaseosas [sodas]; aguas para beber; sodas [aguas].</p>	<p>Registros N° 1.064.923 y N° 1.064.929            Marcas mixtas: <b>SAN PEDRO</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 32:</b> Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.</p>
<p><b>Signos diferentes en lo fonético en cuanto al idioma pueden coexistir.</b></p>	

La resolución del INAPI, dictada con fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, rechazó de oficio la solicitud marcaría, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, considerando que existen diferencias gráficas y especialmente fonéticas, al estar conformado por palabras en idiomas diferentes. Además, el resolutor señaló que los elementos figurativos y de diseño que conforman ambas marcas mixtas, permiten su coexistencia pacífica en el mercado.

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

## BR

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

Marca solicitada	Fundamento del rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.277.842 Marca mixta: <b>BR</b></p>  <p><b>Clase 5:</b> Preparaciones farmacéuticas para uso en urología; agentes farmacéuticos que actúan sobre los órganos digestivos; preparaciones para tratamientos cardiovasculares; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedad cardiovascular; entre otros.</p>	<p>Registro N° 861.069 Marca mixta: <b>BR</b></p>  <p><b>Clase 5:</b> 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.</p>
<p align="center"><b>Comparación de siglas. Marcas semejante en relación al elemento denominativo no pueden coexistir.</b></p>	

La resolución del INAPI, dictada con fecha diez de julio del año dos mil dieciocho, rechazó de oficio la solicitud marcaría, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, considerando que ambas marcas son idénticas en su parte denominativa, sumado a la coincidencia de sus campos operativos, lo que impide su coexistencia pacífica, toda vez que de coexistir se produciría en los consumidores confusión, error o engaño acerca de la cualidad u origen empresarial de los productos a distinguir.

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

## FREE SPIRIT

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

Marca solicitada	Marca fundante del rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.279.190            Marca mixta: <b>FREE SPIRIT</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 35:</b> Servicios de exportación, importación y comercialización (venta al por mayor y al detalle) de toda clase de productos de la clase 01 a 34; Organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; Administración de negocios, Servicios de Marketing.</p>	<p>Solicitud N° 1.265.048 (denegada)            Marca mixta: <b>FREE SPIRIT USA</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 35:</b> Administración y gestión de negocios; Asesoramiento en gestión de negocios y comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; Información empresarial a través de redes informáticas mundiales; Promoción en línea de redes informáticas y sitios web; servicios de agencias de importación-exportación; Servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas.</p>
<p><b>Comparación de etiquetas. Semejanza en elementos denominativos impiden una coexistencia pacífica.</b></p>	

La resolución del INAPI, dictada con fecha treinta de julio del año dos mil dieciocho, rechazó de oficio la solicitud marcaría, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que ambos signos presentarían semejanzas en su parte denominativa “FREE SPIRIT”, sin que sus respectivos complementos logren otorgarles la suficiente diferenciación, sumado a la colisión de sus campos operativos, con su concesión se producirá toda clase de confusión, error o engaño en el público consumidor acerca de su procedencia empresarial.

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

GCG

ROL TDPI N° 1611-2018  
PFR – CIM – AAP

## TAPUI

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039.

### Marca solicitada

Solicitud N° 1.281.711

Solicitante: Valerio Vega César Antonio

Marca mixta:



**Clase 43:** Servicios de restaurante; servicios de bebidas y comidas preparadas. Servicios de bar, pubs. Servicios de snack bar. Servicios de salón de té y salón de cóctel. Servicios de cafetería. Pizzería, heladería. Facilitación de instalaciones para conferencias, convenciones, exhibiciones y reuniones.

**Marcas evocativas son susceptibles de protección marcaria.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que la marca solicitada resultaba carente de distintividad, de uso común y correspondía a una expresión o signo empleado para indicar la destinación y cualidad de los servicios pedidos. En efecto, el resolutor de primer grado señaló que el signo pedido, correspondía al nombre de una bebida alcohólica de arroz producida en Filipinas, bebida tradicional originaria de ese país. Así las cosas, para el Instituto, el signo indicaba de forma directa un producto que se expenderá a través de los servicios pedidos y que debe estar disponible para toda la competencia no siendo posible entregar el uso exclusivo y excluyente de dicha palabra a un particular.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha trece de diciembre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, toda vez estimó que el signo presentado a registro no era para distinguir una bebida alcohólica de la clase 33, sino que la solicitud lo era para servicios de restaurantes y otros relacionados, con lo cual, para esa cobertura, el rótulo era meramente evocativo y no alcanzaba a tener la identidad o conexión que se requiere para vulnerar el artículo 20 letra e) de la Ley del ramo.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1909-2018  
JCG-MAQ-CIM

## FACE ID

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1.267.005 Solicitante: Apple Inc. Marca mixta: <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">Face ID</div> <p><b>Clase 09:</b> Computadores; hardware informático; computadores portátiles, computadores de mano y tabletas; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; teléfonos; teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; dispositivos de comunicaciones inalámbricas para la transmisión de voz, datos, imágenes, audio, video y contenidos multimedia; aparatos de comunicación en red; dispositivos electrónicos digitales de mano capaces de proveer acceso a internet y para el envío, recepción y almacenamiento de llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales; hardware informático portátil (diseñado para llevar sobre el cuerpo); entre otros.</p>
<p><b>Marcas que contienen elementos descriptivos pueden ser protegidas al vincularse a un solo origen empresarial.</b></p>

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintitrés de julio del año dos mil dieciocho, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que la marca solicitada correspondería a un conjunto integrado por el término “face id”, que traducido del inglés al español significa identificación facial. Específicamente, señaló el resolutor que, la marca alude a una tecnología que utiliza el rostro del usuario para desbloquear el teléfono celular, y también para confirmar pagos al comparar su imagen facial con un perfil almacenado en la memoria del dispositivo. Por tanto, en opinión del Instituto, se trataba de un signo descriptivo de los productos contemplados en clase 9. Por último, se estimó que era carente de distintividad para la cobertura solicitada, al no contar con elementos o segmento alguno susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto, toda vez que estimó que la expresión “FACE ID” no es un genérico para distinguir todas las formas de reconocimiento facial, sino que es distinguido como un recurso de Apple, más específicamente para sus teléfonos Iphone. En este sentido, se señaló que no existe un FACE ID para sistemas Android o Windows, todo lo cual da cuenta, de la posibilidad de registrar el rótulo, puesto que, posee la distintividad necesaria para ser marca comercial.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1608-2018  
JCG-PFR-MAQ

## MAKE IT RIGHT MAKE IT MAGIC MAKE IT WORK

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>
<p>Solicitud N° 1.254.961 Solicitante: Publicis Groupe SA</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>MAKE IT RIGHT MAKE IT MAGIC MAKE IT WORK</b></p> <p><b>Clase 35:</b> Consultoría sobre organización y dirección de negocios, formulación, consultoría, desarrollo e implementación de estrategias comerciales de marketing y publicidad; estudios de mercado; investigación, compilación, procesamiento y análisis de datos comerciales; actualización y mantención de datos en una base de datos computacional; servicios de marketing y publicidad; consultoría en promoción de ventas; servicios de agencia publicitaria, a saber servicios relacionados con el diseño y gestión de materiales y medios publicitarios comerciales; servicios de agencia publicitaria, a saber servicios relacionados con el arriendo y adquisición de tiempo y espacios publicitarios en todos los medios de comunicación; redacción, publicación y difusión de materiales y textos publicitarios (folletos, prospectos, formularios, muestras); promoción de servicios y productos para terceras personas; producción y distribución de películas publicitarias; consultoría en optimización de tráfico para sitios web; entre otros.</p> <p><b>Clase 41:</b> Escritura y publicación de textos que no sean publicitarios; publicación de imágenes para fines no publicitarios; publicación en línea de libros y periódicos; micro edición; producción, distribución y publicación de sonido, música y vídeo que no sean publicitarios; organización y gestión de coloquios, conferencias y congresos; organización y gestión de talleres de formación; organización y gestión de concursos competitivos (para educación o entretenimiento); gestión de concursos (para educación o entretenimiento); provisión de publicaciones electrónicas en línea no descargables; producción y post-producción de sonido, vídeo y trabajos cinematográficos.</p> <p><b>Clase 42:</b> Consultoría en tecnologías de la información e ingeniería en comunicaciones, a saber, desarrollo de programas computacionales para servicios de análisis y procesamiento de datos técnicos; almacenaje electrónico de datos computacionales; creación, diseño y mantenimiento de sitios web para terceros; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceras personas; diseño, consultoría y desarrollo de aplicaciones, software y sitios web; estudios de proyectos técnicos; diseño de artes gráficos; creación, diseño y mantención de páginas web que proporcionan foros de discusión para terceros; creación de programas de procesamiento de datos computacionales.</p>
<p><b>Marcas que contienen elementos descriptivos, que no son de simple traducción al español, pueden ser protegidas como conjunto.</b></p>

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que el signo pedido resultaría irregistrable por tratarse de un conjunto carente de distintividad. En efecto, el resolutor de primer grado señaló que “MAKE IT RIGHT MAKE IT MAGIC MAKE IT WORK”, traducida desde el idioma inglés al español tal como lo señala la solicitante en su presentación es: “HAS LO CORRECTO

HAZLO MÁGICO HAZLO FUNCIONAR”. Por lo que se trataría de un conjunto que en su estructura y extensión no contiene elementos distintivos, se configura a partir de una frase susceptible de utilizarse para una multiplicidad de rubros y también por un sin número de oferentes en el mercado.

A mayor abundamiento, para INAPI el signo pedido carece de elementos capaces de identificarlo de manera unívoca y determinada con un único origen empresarial, careciendo de alguna tipología especial capaz de distinguirlo de otros en el mercado, circunstancias todas que obstan a que se conceda en forma exclusiva y excluyente a alguien en particular.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto en primera instancia, toda vez que consideró que la marca denominativa solicitada a registro, corresponde a un conjunto en inglés, traducido como “HAS LO CORRECTO HAZLO MÁGICO HAZLO FUNCIONAR”, respecto del cual no se aprecia una expresión que pueda ser fácilmente identificable por el público usuario, ni asociado en forma directa con la cobertura requerida, resultando así, a lo más, una marca evocativa o sugestiva y por lo tanto, plenamente registrable conforme a nuestro ordenamiento marcario.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1602-2018  
JCG-PFR-MAQ

## TAQUERÍA LA MEXICANA UNA FIESTA DE SABORES

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>
<p>Solicitud N° 1.269.488            Solicitante: José Andrés Elizondo Reyes            Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 43:</b> Servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comida para llevar; servicios de restaurantes móviles; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicios de cafetería.</p>
<p><b>Marcas descriptivas son susceptibles de protección marcaria cuando han adquirido            distintividad por medio del uso.</b></p>

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciocho, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que la marca solicitada sería carente de distintividad y correspondería a una expresión empleada para indicar el origen, nacionalidad o procedencia de los servicios. En efecto, el resolutor de primer grado señaló que: “se entiende que la comida entregada a través de estos servicios es MEXICANA y, por su parte, la expresión TAQUERIA, indica el género de los servicios, por cuanto es un establecimiento especializado en servir tacos”. Lo anterior, es concluyente para INAPI, en la medida que el signo, además, no contiene otros elementos denominativos ni gráficos suficientes para otorgarle distintividad a la marca para su registro.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que estimó que la marca solicitada no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 20, letra e) de la Ley de Propiedad Industrial. Lo anterior, en atención a la documentación acompañada por el requirente, consistente en: material audiovisual; publicaciones que dan cuenta de reportajes donde se usa el signo; boletas y facturas donde se registra su comercialización, quedó acreditado que el signo pedido ha adquirido “distintividad por medio del uso”, en el mercado nacional, considerando además que dicho uso tiene relación con los servicios que pretende distinguir, que son los servicios de restaurantes, comida para llevar, reparto a domicilio, cafetería entre otros de la clase 43, razones que fueron suficientes para concluir que la marca pedida era susceptible de protección marcaria de acuerdo a la legislación vigente.

## OBSERVATORIO JUDICIAL

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039.

**Marca solicitada**

Solicitud N° 1.288.444

Solicitante: Fundación Libertad y Desarrollo.

Marca denominativa:

**Observatorio judicial**

**Clase 41:** Academias [educación]; bibliotecas de referencia de publicaciones y registros documentales; edición de libros y revistas; edición de publicaciones electrónicas; edición electrónica de libros y publicaciones periódicas en línea; educación; enseñanza; organización de seminarios; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de seminarios; publicación de documentos en el ámbito de la formación, la ciencia, la legislación pública y los asuntos sociales; publicación de libros.

**Clase 45:** Facilitación de información en materia de asuntos jurídicos; investigaciones judiciales; investigaciones jurídicas; servicios de consultoría legal; servicios de preparación de documentos jurídicos; servicios jurídicos.

**Marcas evocativas merecen protección marcaria como conjunto.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que el signo pedido está integrado por los términos “OBSERVATORIO” que indica a una institución desde la cual se investigan y registran objetos, eventos y situaciones de carácter natural o social, siendo los primeros observatorios creados para observar fenómenos astronómicos o atmosféricos y abarcando, en el último tiempo, diversas áreas sociales y por el término “JUDICIAL” que, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa “perteneciente o relativo al juicio, a la administración de justicia o a la judicatura”, resultando un conjunto descriptivo de la destinación de los servicios indicados en las clases 41 y 45 y, además, carente de distintividad para la cobertura solicitada, no contando con elemento o segmento susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha cinco de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, toda vez que el signo presentado a registro, así, como conjunto, es una creación ingeniosa y distintiva, que posee elementos nuevos y creativos, junto a ello, su significado solamente es evocativo para la cobertura que intenta, por lo que, no se aprecia que su registro pueda vulnerar el artículo 20 letra e) de la Ley del ramo.

## QUE HACER EN STGO

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letra e) y f) Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>
<p>Solicitud N° 1.279.848            Solicitante: Miguel Ángel Órdenes Moraga            Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 16:</b> Publicaciones impresas; Publicaciones periódicas; Publicaciones periódicas impresas en el campo de la cinematografía; Publicaciones periódicas impresas en el campo de la danza; Publicaciones periódicas impresas en el campo de la música; Publicaciones periódicas impresas en el campo de las artes figurativas; Publicaciones periódicas impresas en el campo de las obras teatrales; Publicaciones periódicas impresas en el campo del turismo; Revistas [publicaciones periódicas].  <b>Clase 35:</b> Difusión de anuncios publicitarios; Difusión de material publicitario [folletos e impresos]; Diseminación de publicidad para terceros vía la Internet; Facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y servicios; Facilitación de espacios publicitarios en publicaciones periódicas, periódicos y revistas; Producción de material publicitario; Publicidad en la Internet para terceros; Publicidad en revistas; Publicidad radiofónica.</p>
<p><b>Marcas evocativas son susceptibles de protección marcaria.</b></p>

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha seis de julio del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, rechazando la solicitud ya que el conjunto pedido resultaría descriptivo de destinación y/u origen e inductivo a error, toda vez que se encuentra construido en base a términos de uso común para la cobertura que pretende distinguir y, también, de uso necesario en el comercio que se dedica a la explotación en relación con la cobertura solicitada, no correspondiendo concesiones de uso exclusivo y excluyente, pues no resulta distintivo de un único origen empresarial.



En efecto el órgano administrativo señaló que la expresión pedida , es lo mismo que señalar: “Que hacer en Santiago”, lo que corresponde a designar de manera directa que la cobertura solicitada versará sobre actividades que se llevan o llevarán a cabo en la comuna y/o capital de Chile y de la Región Metropolitana.

Finalmente, el resolutor consideró que la inclusión al signo pedido de elementos figurativos resultaba irrelevante para obviar la aplicación de las prohibiciones de registro observadas.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha doce de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, toda vez que en opinión de éste órgano jurisdiccional, el conjunto pedido, no describe ni caracteriza en forma directa los productos solicitados en clase 16, ni los servicios requeridos en clase 35, como tampoco hace una referencia a su naturaleza o destinación, sino que corresponde más bien a un signo de carácter evocativo o sugestivo, el cual puede ser objeto de protección marcaria, por lo cual no inducirá en error o engaño en el público consumidor respecto de la naturaleza o características de los productos solicitados.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1459-2018  
PFR-MAQ-AAP

## ELEGIDO PRODUCTO DEL AÑO

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letra e) y f) Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>
<p>Solicitud N° 1.254.255            Solicitante: Voted Product Of The Year WorldWide S.A./N.V.            Marca mixta:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p><b>Clase 35:</b> Servicios de publicidad y de promoción; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; estudios de mercado; mercadotecnia; marketing; información y asesoramiento a los consumidores sobre la selección de productos y artículos a la venta; organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; promoción de ventas de productos y servicios de terceros mediante concursos de promoción; organización de competiciones de negocios.  <b>Clase 41:</b> Organización de concursos; Publicación de material impreso; Publicación de revistas electrónicas; Suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables.</p>
<p><b>Marcas puramente descriptivas deben permanecer disponibles para todos los actores del mercado.</b></p>

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, negando la solicitud toda vez que el conjunto pedido resulta descriptivo e inductivo a error, en la medida que se encuentra construido en base a términos de uso común para la cobertura que pretende distinguir y, también de uso necesario y general en el comercio que se dedica a la explotación en relación con la cobertura solicitada, no correspondiendo concesiones de uso exclusivo y excluyente, pues no resulta distintivo de un único origen empresarial.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha doce de abril del año dos mil dieciocho, el TDPI estuvo conteste con lo resuelto por el sentenciador de primer grado y confirmó la resolución denegatoria de INAPI, al coincidir en que la oración que se presenta a registro era indicativa de un atributo o cualidad, esto es: haber sido escogido como un artículo de calidad. Por lo que su registro vulnera lo dispuesto en el artículo 20 letra e) de la Ley del ramo.

Adicionalmente, el Tribunal señaló el signo resultaba inductivo a error o engaño, en la medida que el servicio identificado, no hubiera sido merecedor de ese atributo o premio, o premiado con ese reconocimiento, por lo que también se infringiría el artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039.

Por último y en relación a la prueba acompañada referente a registros de la marca en el extranjero, el Tribunal estimó que la existencia de estos títulos previos, no era un antecedente que permitiera definir la distintividad de un signo que pretende ser registrado en el país.

En contra de la sentencia confirmatoria, se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, denunciando como infringidos los artículos 16, 19 y 20 letras e) y f) de la Ley No. 19.039. La Corte rechazó el recurso por manifiesta falta de fundamentos, dado que el asunto había sido resuelto observando acertadamente los parámetros del derecho marcario en atención al correcto análisis que se tomó en cuenta, esto es, que el signo pedido era una expresión que se asocia a los servicios que pretende prestar el peticionario, por lo que no puede configurar una marca comercial y por ende el signo no goza de la distintividad necesaria, por lo que puede inducir en confusión al público consumidores.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 223-2018  
JCGL-VHR-MAQEXCMA CORTE SUPREMA  
ROL N° 12344-2018

## ROCK 'N' ROLL

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>
<p>Solicitud N° 1.278.894            Solicitante: World Triathlon Corporation            Marca mixta:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p><b>Clase 41:</b> Prendas de vestir para hombres, mujeres y jóvenes, a saber, camisas, pantalones, shorts, camisetas, artículos de sombrerería, trajes de baño, pantalones cortos de ciclismo, chaquetas, sudaderas con capucha, jerséis, chalecos, calcetines, calzado, bandas para la cabeza, muñequeras (vestimenta), guantes, trajes de neopreno, plantillas, plantillas para el talón, cinturones [prendas de vestir], mangas deportivas, ropa interior, sostenes, suéteres, batas, sudaderas, orejeras ]prendas de vestir, bufandas, calzas [leggings], camisas tipo polo.</p> <p><b>Clase 41:</b> Servicios de entretenimiento, a saber, organización y celebración de eventos deportivos de resistencia.</p>
<p><b>Marcas puramente descriptivas deben permanecer disponibles para todos los actores del mercado.</b></p>

La resolución de rechazo parcial de INAPI para los servicios de la clase 41, de fecha veintitrés de julio del año dos mil dieciocho, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que la marca solicitada corresponde a un conjunto integrado por el término "ROCK 'N' ROLL". NE este sentido, el rock and roll (también rock 'n' roll o rock & roll), en español rocanrol, es un género musical de ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense, (doo wop, rhythm and blues, hillbilly, blues, country y western son los más destacados) y popularizado desde los años 1950. Por tanto, se trata de un signo descriptivo de los servicios solicitados en clase 41. Además, sería carente de distintividad para las coberturas solicitadas, ya que no cuenta con algún elemento o segmento susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha nueve de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que en opinión de los sentenciadores, la expresión solicitada sería genérica e indicativa en relación a los servicios solicitados, por cuanto se refiere a un género musical característico y popularizado en los años 50, el cual tiene mucha influencia y se escucha en radios de todo

el mundo, motivo por el cual dicha expresión no puede quedar a nombre de una persona en particular, especialmente cuando se trata de servicios de entretenimiento y eventos deportivos que buscan la recreación y el esparcimiento, debiendo quedar disponible para todos los usuarios del rubro requerido en clase 41.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1511-2018  
JCGL-CIM-AAP

## VÉNDENOS TU AUTO.COM

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letra e) y f) Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>
<p>Solicitud N° 1.261.700            Solicitante: Latam Car Group SpA            Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 35:</b> Venta al por mayor y detalle de toda clase de productos y artículos; importación, exportación, abastecimiento, representación y servicios de comercialización (venta al por mayor y detalle) de toda clase de productos de la clase 1 a la 34; venta por catálogo, internet y telefónica de toda clase de productos, artículos y servicios; servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas, servicios de comercio en línea en los cuales el vendedor publica productos para su subasta y donde las pujas se realizan de manera electrónica a través de Internet; servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos y servicios por Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world wide web y redes de bases de datos; reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; promoción de ventas; gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina; administración comercial; asistencia en la dirección de negocios; organización de ferias; eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; asesorías comerciales; publicidad, marketing y relaciones públicas.</p>
<p><b>Marcas descriptivas deben permanecer disponibles para todos los actores del mercado.</b></p>
<p><b>Prueba para acreditar la distintividad por uso resulta insuficiente por falta de fecha cierta.</b></p>

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha diecinueve de febrero del año dos mil dieciocho, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, rechazando la solicitud ya que el conjunto pedido resulta descriptivo, de uso común e inductivo a error en relación a la naturaleza de la cobertura a distinguir. Al respecto INAPI señaló que la frase "VÉNDENOS TU AUTO" se compone del verbo "vender", esto es: "traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo que se posee", en este caso es un auto; y ".COM", que se refiere a un dominio de nivel superior de internet, siendo términos genéricos, descriptivos, de uso común y necesarios para la competencia, cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser

otorgado a nadie en particular, sin que los elementos gráficos que se acompañan logren otorgar la distintividad requerida para constituirse en marca comercial.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticuatro de julio del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez que, en su opinión, la expresión solicitada resulta efectivamente de uso común y descriptivo en relación a los servicios de venta, por cuanto contiene un mensaje dirigido a los consumidores para que vendan sus vehículos al titular del establecimiento. Frase que no puede ser monopolizada al ser ampliamente usada en el mercado, lo que obliga a dejarla disponible para todos los usuarios y competidores del mercado.

Por último, sobre la prueba acompañada, el Tribunal estimó que esta era insuficiente para acreditar distintividad por uso, con arreglo a la Ley chilena, de manera que no era posible concluir que el signo solicitado haya adquirido distintividad, por cuanto las imágenes acompañadas eran simples impresiones sin fecha cierta. Además, las fotocopias de correos electrónicos datan solo del año dos mil diecisiete, sin que, además, se acredite la relación existente entre el solicitante y el signo presentado a registro.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 967-2018  
CIM-AAP-JRN

## ELÉCTRICA COCHRANE

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la observación de fondo</b>
<p>Solicitud N° 1.279.757</p> <p>Marca mixta: <b>ELÉCTRICA COCHRANE</b></p> <p>Clase 42: ““Estudio, diseño, elaboración y desarrollo de proyectos de ingeniería tales como construcción y operación de obras de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica y de sistemas de transporte, distribución y almacenaje de combustibles. Asesorías profesionales destinadas a la investigación y evaluación de proyectos e informes en el área de la ingeniería, evaluación, estudios, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de ingeniería en el campo de suministro de electricidad. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; estudio de proyectos técnicos; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros, investigaciones técnicas, pruebas de materiales; informes de peritos en las áreas científicas y tecnológicas. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias científicas, técnicas y tecnológicas Desarrollo de innovaciones o de procesos de innovación para aplicación en biotecnología; asesorías y consultorías en estas áreas, especialmente en las relacionadas con desarrollos de innovaciones. Servicios de investigaciones y estudios científicos y técnicos de todo tipo, incluidos los que tengan relación con los procedimientos de automatización, mejoras y optimización de procesos industriales e innovaciones tecnológicas”.</p>	<p>Se rechazó de oficio fundado en el artículo 19 y en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial</p>
<p><b>El registro de una marca que contiene la designación de un lugar geográfico es posible cuando va acompañada de otro elemento, en la medida que se pueda identificar como conjunto.</b></p>	

La resolución del INAPI, dictada con fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, rechazó de oficio la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que el signo solicitado es descriptivo de los servicios requeridos de clase 42 e indicativo del origen de los mismos.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que la incorporación de un lugar geográfico, en una solicitud de marca, como lo es COCHRANE, no es un impedimento para su concesión cuando se le agregan otros elementos, como en el caso de autos “ELÉCTRICA”, el cual, si bien es un término de uso común para el campo de aplicación requerido, analizado como conjunto, da lugar a un signo con la distintividad necesaria para obtener amparo marcario.

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

GCG

ROL TDPI N° 1596-2018  
PFR – CIM – AAP

## II. Demanda de oposición

### FLOR VERDE

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.197.182            Marca mixta: <b>FLOR VERDE</b></p>  <p><b>Clase 30:</b> Yerba mate; Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>	<p>Solicitud N° 1.166.931 (denegada)            Marca denominativa: <b>VERDEFLORES</b>            Clase 05: Hierbas medicinales; extractos de hierbas medicinales.</p> <p>Solicitud N° 1.163.135 (denegada)            Marca mixta: <b>VERDEFLORES YERBA MATE COMPUESTA</b></p>  <p>Clase 30: Yerba mate</p>
<p><b>Marcas presentan semejanzas determinantes, siendo además la oponente famosa y notoria en su país de origen, por lo que se constituye además un atentado a los principios de competencia leal y ética mercantil.</b></p>	

La sentencia de INAPI, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, rechazó la oposición presentada estimando que la comparación de los signos en conflicto permite advertir diferencias gráficas y fonéticas para diferenciarlas entre sí. Igualmente, se rechazó la oposición interpuesta, fundada en la causal de la letra h) inciso 1°, al no poseer algún registro o solicitud previa en Chile, teniendo en consideración, además, las diferencias gráficas y fonéticas señaladas. Asimismo, el fallo estimó que no era posible advertir cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión en el mercado.

Del mismo modo, rechazó la oposición fundada en la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que hace referencia a los actos que contravienen la ética mercantil, por cuanto la prueba acompañada por el actor, resulta

insuficiente para tener por configurado los supuestos comprendidos en dicha causal de irregistrabilidad.

Apelada esta resolución, TDPI con fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciocho revocó la sentencia en alzada, al estimar que efectivamente existen semejanzas gráficas y fonéticas determinantes entre los signos en conflicto, sumado a la estrecha relación de sus coberturas, lo que impedirá una coexistencia pacífica en el mercado, toda vez que la similitud de los rótulos induciría en confusión, error o engaño en los consumidores, sobre de la verdadera procedencia empresarial de los productos a amparar.

Asimismo, la sentencia consigna que con la abundante documentación agregada a los autos, el oponente ha acreditado que su marca se usa real y efectivamente en Chile, desde una fecha cierta, con anterioridad a la solicitud de autos, además de tratarse de una empresa de origen argentino, quien es la creadora y primera adoptante de la marca VERDEFLORES, registrada en su país de origen desde el año 2006, que goza de fama y notoriedad para distinguir el producto “yerba mate”, que es precisamente uno de los artículos de la clase 30 que se busca registrar bajo el signo pedido.

Asimismo, se acogió la oposición en lo que se refería a la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la ley del ramo, por cuanto se concluyó que con la prueba acompañada, se había demostrado que la solicitud de autos efectivamente era una copia de la marca registrada en el extranjero, incorporando incluso, los mismos colores, lo que permitía considerar que el solicitante estaría beneficiándose de la reputación creada por un agente ajeno, al estar al tanto el solicitante de la existencia de la marca oponente, lo que constituye efectivamente un acto de competencia desleal, contrario a la ética mercantil.

Frente al rechazo de su marca, el solicitante interpone un recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, la que por resolución de fecha cinco de noviembre del año dos mil dieciocho, declara inadmisibles éstos, puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 772 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, el recurso omitió señalar los errores de derecho en que habría incurrido el fallo impugnado, por lo cual no puede ser acogido a tramitación.

GCG /MAF

ROL TDPI N° 1608-2017  
JCG – CIM – JRN  
ROL CS N° 16757-2018

## QUANTUMSINE

**Demanda de oposición:** artículos 19 y 20, letras f), g) inciso y 1° y 3° y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.242.706 Marca denominativa:  <div style="text-align: center;"><b>QUANTUMSINE</b></div> <b>Clase 9:</b> Aparatos para telecomunicaciones digitales; aparatos para telecomunicaciones analógicas; aparatos de transmisión de datos; equipos de procesamiento de datos; software de telecomunicaciones; aparatos para la modulación y demodulación de señales y datos; aparatos para telefonía móvil; aparatos de supervisión y control computarizados para planta y maquinaria.	Registro N° 1.015.067 Marca denominativa:  <div style="text-align: center;"><b>QUANTUM</b></div> <b>Clase 9:</b> Medios para grabacion magnetica, incluyendo cintas, discos, bandas, tarjetas y grabacion magnetica incluida en un container, todo para grabacion de musica, palabras, sonidos, impulsos, informacion de video, programas de television, informacion computada o informacion instrumentada.
<p><b>Marcas con diferencias gráficas y fonéticas para productos similares pueden coexistir pacíficamente en el mercado.</b></p>	

La sentencia de INAPI, de fecha seis de julio de dos mil dieciocho, acogió la oposición deducida basada en el artículo 20, letras f), g) inciso y 1° y h) inciso 1° de la Ley del Ramo, toda vez que, en opinión del órgano administrativo, los signos en controversia presentaban semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. Atendido lo anterior, se señaló que, de concederse la marca pedida, ello será motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere distinguir.

De esta forma se acogieron los argumentos expuestos por el oponente quien señaló ser el creador, primer adoptante y titular del signo QUANTUM, el cual se encuentra registrado en varios países para distinguir productos de la clase 09, gozando de fama y notoriedad foránea y, que, dada la casi identidad de los signos en análisis y la coincidencia de sus respectivas coberturas, de conceder el registro de autos, se generará error o confusión en cuanto al verdadero origen empresarial de la cobertura a distinguir.

Por último y atendida la documentación acompañada, INAPI dio por acreditada la fama y notoriedad de la marca del oponente, junto con la creación e inscripción previa de

la marca QUANTUM en el extranjero, agregando que los signos en controversia presentaban una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético.

Apelado este fallo por el solicitante y demandado, con fecha cinco de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó la sentencia en alzada, al considerar que, respecto de los fundamentos específicos de la oposición, todos ellos se superaban bajo la premisa de un concepto común, cual es la diferencia o semejanza de los signos. En este sentido, nació una particularidad consistente en que, si los mismos son diferentes gráficas y fonéticamente, ninguna de las causales de irregistrabilidad que se imputan al rótulo presentado a registro es vulnerada.

En este sentido y en consideración a lo anterior, para el sentenciador, efectuado el análisis gráfico y fonético, se apreció que el elemento “QUANTUM”, si bien está presente en la marca solicitada, está diluido, sin que sea posible de advertir como un elemento singular dentro de la estructura de conjunto de la marca presentada a registro, en la medida que la adición del segmento “SINE”, así tal como se presenta a registro, conformando una única palabra “QUANTUMSINE”, es capaz de conformar una unidad diferenciada y distinguible, idónea para coexistir en el mercado, sin inducir en confusión, error o engaño en el público.

Finalmente, el Tribunal de Propiedad Industrial agregó el hecho que en la clase 9, coexiste el rótulo “QUANTUM”, con otros que contienen el segmento “QUANTUM”, como sucede con “QUANTUM CLINICAL NAVIGATION SYSTEM”, registro N° 936.653.

En contra de lo resuelto la parte apelante no presentó recurso de casación.

FOB – MAF

ROL TDPI N°1462-2018  
JCGL-MAQ-AAP

## 666 LA MARCA DEL DIABLO

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.238.489 Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div>	Registro N° 949.642 Titular: Viña Concha y Toro S.A. Marca denominativa: <p style="text-align: center;"><b>CASILLERO DEL DIABLO</b></p>
<b>Clase 25:</b> Vestuario y sombrería.	<b>Clase 25:</b> Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería
<p><b>Marcas que comparten elementos en común, pueden coexistir en la misma clase cuando dicha palabra va acompañada de otros elementos, como palabras o figuras.</b></p>	

La sentencia de INAPI, de fecha quince de junio del año dos mil dieciocho, rechazó la oposición deducida y otorgó a registro la marca pedida, ya que, el órgano administrativo de primera instancia, estimó que de la confrontación de los signos en controversia se advierten diferencias gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, si bien comparten la palabra “DIABLO”, los complementos son distintos incluyendo elementos figurativos que dotan a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia.

Con fecha once de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó la sentencia en alzada, puesto que los sentenciadores estimaron que la palabra “DIABLO”, va unida a otros elementos distintivos, y sumado a ello el carácter mixto de la misma, logra dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia. El fallo, además, cita otras marcas que incluyen el elemento “DIABLO” en clase 25.

## MOBIKE

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
<p>Solicitud N° 1.263.666 Marca mixta:</p> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 20px 0;">mobike</div> <p><b>Clase 35:</b> Consultoría sobre gestión de personal; Tratamiento de textos; Contabilidad; Alquiler de máquinas expendedoras; Venta al por menor o al mayor de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos; Publicidad; Producción de películas publicitarias; Organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; Marketing; Servicios de reubicación para empresas.</p> <p><b>Clase 39:</b> Servicios de transporte; Alquiler de coches; Alquiler de vehículos; Servicios de viajes en coche compartido; Servicios de aparcamiento; Almacenamiento físico de datos o documentos archivados electrónicamente; Servicios de mensajería [correo o mercancías]; Suministro de información sobre itinerarios de viaje; Servicios de chóferes; Alquiler de autocares;</p>	<p>Registro N° 1.249.445 Titular: INVERSIONES E INMOBILIARIA EL ROSAL S.A. Marca denominativa:</p> <div style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 20px 0;">MOVIBIKE</div> <p><b>Clase 35:</b> Servicios de compra y venta, en forma directa al público o a través de Internet u otros medios análogos o digitales, de productos de las clase 12; promoción de ventas para terceros; servicios de importación, exportación y representación de productos de las clase 12; publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, clase 35.</p> <p><b>Clase 39:</b> Almacenaje de productos; Almacenamiento; Alquiler de almacenes [depósitos]; Alquiler de automóviles; Alquiler de bicicletas; Alquiler de garajes; Alquiler de motocicletas; Alquiler de vehículos; Arrendamiento de motos para transporte; Embalaje de mercancías; Embalaje de productos; Embalaje y depósito de mercancías; Información de viajes; Organización de excursiones; Organización de viajes; Remolque de automóviles para emergencias; Reparto de mercancías; Reparto y almacenamiento de productos; Servicios de alquiler de vehículos; Servicios de depósito; Servicios de estacionamiento; Transporte; Transporte y almacenamiento de productos; Transporte y reparto de productos,</p>
<p><b>Rótulos diversos pueden coexistir pacíficamente en el mercado.</b></p>	

La sentencia de INAPI, de fecha veintinueve de agosto del año dos mil dieciocho, acogió la oposición deducida, al estimar que se estaba ante servicios semejantes como son publicidad y marketing, en clase 36; y servicios de transporte, alquiler de vehículos y servicios de viajes, entre otros, clase 39, por cuanto son servicios de la misma naturaleza, tienen un mismo destino y sus canales de distribución son idénticos.

En relación a las similitudes gráficas y fonéticas, estima que, al confrontar los signos, se advierte que coinciden en 6 letras, sin que la sustracción de las letras “VI”, en la pedida, resulten suficientes para dotarla de identidad y fisonomía propia. De este modo, se rechaza la marca requerida para estos servicios y otorgándola en el resto de la cobertura pedida.

Con fecha veintiséis de noviembre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó la sentencia en alzada, al estimar que las marcas eran distintas, señalando que los signos si bien compartían algunas letras, como conjunto poseían una identidad diferente. En efecto, señaló el fallo, para aludir a móvil, la marca pedida hace un juego creativo en su estructura al adicionar al inicio el segmento “MO”, que junto a la sílaba “BI”, da la idea de móvil “MOBI”, reflejando cierto ingenio del creador el uso traslapado de sílaba “BI” formando la expresión “BIKE”, todo lo cual da cuenta de un constructo singular capaz de diferenciarse adecuadamente.

En contra de lo resuelto la oponente apelante no presentó recurso de casación.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 1755-2018  
JCGL-MAQ-AAP

## NAC'S

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

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

Marca solicitada	Demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.255.855</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 35:</b> Servicios de compra y venta de todo tipo de productos comprendidos en las clase 30, en forma directa al público o a través de internet u otros medios análogos o digitales; promoción de ventas para terceros; servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos comprendidos en las clase 30, publicidad; gestión de negocios comerciales.</p>	<p style="text-align: center;"><b>NACS</b></p> <p>Actor argumenta ser creador y usuario de la expresión <b>NACS</b> la que comenzó a usar en Chile desde hace 4 años. Añade que el oponente formó una sociedad con fecha 26 de octubre de 2014 denominada Importadora y Comercializadora Nac's S.P.A.</p> <p>Señala que los signos confrontados poseen similitudes gráficas y fonéticas evidentes. Añade que las etiquetas en pugna son idénticas.</p> <p>Agrega que existe relación de coberturas entre los signos en conflicto. Señala que por ello, los usuarios incurrirán en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de la cobertura que se busca distinguir.</p> <p>Añade que la identidad entre la etiqueta objeto de la presente solicitud y la marca creada por el oponente no es fortuita, sino producto de una actuación deliberada de la solicitante, directamente dirigida a usurpar al actor los derechos que le corresponden sobre la etiqueta, pues la solicitante ha requerido este registro con pleno conocimiento de que esta marca corresponde a un signo distintivo ajeno, lo que constituye un acto contrario a la ética mercantil.</p>

**Marcas presentan diferencia gráfica y fonéticas determinantes, por lo que no su coexistencia no implicaría ningún tipo de confusión, error o engaño respecto de la cualidad u origen empresarial de los respectivos servicios y productos.**

La sentencia de INAPI, de fecha trece de agosto del año dos mil dieciocho, acogió la oposición deducida, al estimar que, de acuerdo a la documentación fue acompañada, resulta evidente que la solicitante conocía la existencia de la marca NAC'S. En este sentido y a mayor abundamiento, el resolutor de primer grado señaló que, al confrontar los elementos figurativos en conflicto, se aprecia que son idénticos en cuanto a diseño, color, tipología de letras y fondos, por lo que resulta evidente que en la especie no se está frente a una simple coincidencia de la marca, sino derechamente frente al intento de registro por parte del demandado de una marca ajena. Dichos antecedentes a juicio de INAPI, permitieron arribar a conclusión de que la marca ha sido solicitada vulnerando los principios que informan la competencia leal y ética mercantil, más aun considerando su similitud gráfica y fonética y que distinguen coberturas relacionadas.

Respecto a la observación de fondo formulada, ésta se ratificó y se rechazó la marca pedida para “Servicios de compra y venta de todo tipo de productos comprendidos en las clase 30, en forma directa al público o a través de internet u otros medios análogos o digitales; promoción de ventas para terceros; servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos comprendidos en las clase 30, clase 35”, puesto que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ellos coinciden idénticamente desde el punto de vista fonético en el segmento NAC o NACK y en una letra S final en ambos signos, sin que la supresión al signo pedido de la letra I de que se encuentra dotado el Registro N°1.040.971, ni la adición de un elemento figurativo, resulten suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio.

Con fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó parcialmente la sentencia en alzada respecto a la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo, al estimar que los documentos acompañados (consistentes en contratos de trabajo y correos electrónicos) no resulta suficiente para acreditar la mala fe establecida en el artículo 707 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que para desvirtuar ese principio debe existir una prueba contundente que acredite una actuación deshonestas por parte del solicitante, que, para el resolutor de segunda instancia, no consta en el caso de autos, dado que la discusión giraba en torno a quien tenía el mejor derecho para registrar el signo. Respecto a las causales de las letras f) y h) inciso 2°, el Tribunal confirmó lo resuelto por INAPI, por cuanto de la prueba acompañada fue posible concluir que el oponente ha usado el signo en disputa en una fecha anterior a la solicitud de autos. Poseyendo un mejor derecho para su registro.

Por último y respecto al rechazo de oficio, el Tribunal revocó lo resuelto por INAPI, dado que las marcas presentarían diferencias gráficas y fonéticas determinantes, por lo que no su coexistencia no implicaría ningún tipo de confusión, error o engaño respecto de la cualidad u origen empresarial de los respectivos servicios y productos.

En contra de lo resuelto la oponente apelante no presentó recurso de casación.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1647-2018  
JCGL-CIM-AAP

## ETIQUETA

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.262.080</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 25:(X)</b> INCL. Artículos de sombrerería; calzado; prendas de vestir.;</p> <p><b>Clase 35:(X)</b> INCL. Servicios de publicidad, promoción y marketing que consisten en promover festivales de música, conciertos, eventos de clubes nocturnos, eventos de entretenimiento y eventos de DJ para terceros y patrocinadores de tales eventos; servicios de marketing, a saber, promoción o publicidad de los bienes y servicios de terceros; promoción de eventos visuales y de artes escénicas mediante la facilitación de un calendario de eventos en línea, artículos originales, entrevistas e información sobre arte, artistas y eventos artísticos a través de un sitio web en Internet, todo ello con fines promocionales; promover las fiestas y eventos especiales de terceros; patrocinio promocional de eventos recreativos y de baile; proporcionar información sobre precios de bienes y servicios de terceros a través de una red informática mundial.;</p> <p><b>Clase 41:(X)</b> INCL. Servicios de entretenimiento, a saber, conciertos de música en vivo, festivales de música, fiestas y eventos recreativos;</p>	<p style="text-align: center;"><b>ADIDAS, LA MARCA DE LAS TRES TIRAS</b></p> <p><b>Clase 25:(C)</b> Vestuario, calzados, sombrerería.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 25:</b> Vestuario, calzado y sombrería</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 25:</b> Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.</p> <p>ADIDAS AG., Indica ser el creador, primer adoptante, legítimo dueño de las marcas ADIDA, LA MARCA DE LAS TRES TIRAS y THE BRAND WITH THE TREE STRIPES ELMAR, registradas en su país de origen, Estados Unidos, para distinguir entre otros, productos de la clase 25, que goza de fama y notoriedad foránea, condición que también atribuye a la etiqueta de tres franjas con las que se presentan su marca.</p>

organización, planificación y dirección de conciertos de música en vivo, festivales de música, fiestas y eventos recreativos; organización, planificación y dirección de exposiciones con fines de entretenimiento; planificación de fiestas; suministro de información en relación con la música; servicios de reserva de localidades y venta de boletos para eventos de esparcimiento y ocio, a saber, conciertos de música en vivo, festivales de música, fiestas y eventos recreativos; suministro en línea de grabaciones de audio y video no descargables en el ámbito de la música y el entretenimiento basado en la música; suministro de grabaciones musicales de audio y video no descargables a través de Internet; grabación y producción de audio y video.;

**Tratándose de conflictos entre etiquetas para calzado deportivo, la semejanza implica consideración la forma de montar el rotulo sobre la prenda.**

La sentencia de INAPI, de fecha nueve de octubre del año dos mil dieciocho, rechazó la oposición deducida toda vez que, para el órgano administrativo de primera instancia, si

bien la marca denominativa solicitada incluye el elemento , la registrada además de esta característica va acompañada de la *housemark* “ADIDAS” lo que le confiere distintividad frente a la seña pedida que, como se señaló, contempla un diseño de tres rayas horizontales con determinadas particularidades, cuales son: su disposición horizontal, el ancho y largo de las mismas, su posición dentro del plano. Tolo lo cual resulta determinante

para conferir al signo pedido  una estructura gráfica diferente frente al signo del opositor, que si bien son figurativos y recurren al diseño de tres franjas, este solo hecho no impide que otro eventual competidor puede dar origen a una seña que contemple ese elemento en especial.

Apeldo el fallo por la oponente ADIDAS AG., con fecha ocho de febrero del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó la sentencia en alzada, estableciendo que, el centro característico de la marca registrada por la oponente está efectivamente constituido por tres líneas negras, que, si bien se distinguen de la solicitada en longitud, espacio y orientación física. En la práctica, no es posible determinar cómo será percibida al momento de montar el rótulo en una prenda de vestir, especialmente calzado deportivo.

El fallo señala además que es un hecho aceptado por la doctrina que la semejanza entre etiquetas, supera el principio de especialidad de las marcas, así las cosas, si bien es cierto que la relación de coberturas se da en clase 25, conforme al principio citado, la

imposibilidad de acceder al registro para otra clase de producto o servicios, debe extenderse a toda la cobertura pedida, precisamente por la identidad determine en los rótulos.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 2051-2018  
JGL-MAQ-AAP

## LA PASTA DE MARCELO

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.269.183    <b>Clase 30:</b> Pastas alimenticias.	Registro N° 887.796    <b>Clase 43:</b> SERVICIOS DE RESTAURACION (ALIMENTACION).
<b>Ante la aplicación principio especialidad no cabe comparación de los signos</b>	

La sentencia de INAPI, de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, acogió la demanda de oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, señalando que los signos en controversia eran semejantes gráfica y fonéticamente, toda vez que coincidían en la palabra “MARCELO”, sin que la adición de las palabras “LA PASTA”, ni la sustracción de “COCINA ITALIANA”, ambos indicativos de la naturaleza y origen de los productos pedidos, lograra otorgarle la distintividad necesaria para ser objeto de protección marcaria. Además, los servicios de la clase 43, constituyen un canal de distribución de los productos pedidos.

El TDPI con fecha veintitrés de enero del año 2019, revocó el fallo en alzada, estableciendo que no existen antecedentes suficientes que justifiquen hacer una relación entre las pastas de la clase 30 y los servicios de la clase 43, todo lo cual justifica la aplicación del principio de especialidad de las marcas y por ende el registro de la marca solicitada.

## AURELIO

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.260.068  <b>AURELIO</b>  <b>Clase 33:</b> Vino.	<b>AURELIO MONTES</b>  La demandante Montes S.A. y su principal fundador Aurelio Montes, argumenta ser uno de los enólogos más destacados del país y que ha utilizado la expresión sin tenerla registrada, respecto productos de la clase 33, en mercado nacional
<b>Las variaciones en los nombres, al aludir a personas diferentes, siempre completamente identificables, dan lugar a rótulos diferentes.</b>	

La sentencia de INAPI, de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, desestimó la demanda de oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, señalando que, de la prueba aportada por el actor, se acreditaba que el oponente había utilizado la expresión AURELIO y AURELIO MONTES en el rubro de la enología o en su calidad de emprendedor o visionario, líder dentro de un rubro comercial, no como marca para distinguir vinos. Por lo que al **no** acreditar la relación entre los servicios de enología y los productos de la clase 33, procedía la aplicación del principio de especialidad de las marcas y por ende el rechazo de la oposición.

El TDPI con fecha diecinueve de diciembre del año 2018, analiza el recurso de apelación presentada por la oponente, confirmando lo resuelto, pero, reemplaza ciertos considerandos, estableciendo al efecto que: “Entre la protección para vinos clase 33 que se solicita y productos de la clase 33 que argumenta haber distinguido la oponente”, efectivamente existe relación. Asimismo, señala que la relación se da entre los servicios de enología y los vinos, siendo la primera el conjunto de conocimientos y técnicas relativas a los procesos de elaboración y crianza de vinos, lo que los vincula de manera directa.

El fallo señala además que la documentación acompañada por el actor, no permite vislumbrar que el nombre AURELIO, aisladamente considerado, haya sido usado como marca comercial. En los documentos, señala la sentencia “Aparece AURELIO MONTES”, por lo que, en este, la comparación debe hacerse entre AURELIO y AURELIO MONTES, AURELIO MONTES DEL CAMPO, MONTES y VIÑA MONTES (signos extrarregistrales previos).

De este modo se reitera el criterio de comparación de marcas, que adoptan nombres y apellidos, que ha establecido que las variaciones en los nombres, al aludir a personas diferentes, siempre completamente identificables, dan lugar a rótulos diferentes.

### III. Demanda de nulidad

#### TECSUR

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

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 909.448 Titular: CLAUDIA RODRIGUEZ ANDRADE Y CIA. LTDA.</p>  <p><b>Clase 6:</b> Establecimiento industrial para la fabricación de materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos; tubos y estructuras metálicas, fierros, cerrajería y ferretería metálica; válvulas de metal de conducciones de agua y de tubos de drenaje; construcciones de acero; armazones metálicos; bodegas metálicas, campanas; conductos de agua metálicos, contenedores metálicos; muelles metálicos flotantes para el amarre de barcos; piscinas metálicas y establecimiento industrial para la fabricación de máquinas y maquinas herramientas; acoplamientos y órganos de transmisión; máquinas de aspiración para uso industrial; bandas transportadoras; máquinas de barcos; maquinas calibradoras; maquinas cosechadoras con cintas de carga; cosechadoras, sembradoras; maquinarias y montaje industrial para cultivo de choritos e industria mejillonera.</p>	<p>Demandante: Maquinarias Sur Limitada</p>  <p>Registro N° 1.196.530, renovación de Registro N° 730.128, que distingue servicio de reparación, mantenimiento e instalación de toda clase de productos, arriendo de maquinaria, servicio de constructora en general, de clase 37</p>
<p><b>Prueba de uso anterior conforme a las normas de la sana crítica. Aplicación del principio de especialidad.</b></p>	

La sociedad Maquinarias Sur Limitada presentó una demanda de nulidad de la marca registrada, indicando que se trata de una empresa de servicios que comienza sus operaciones hacia el año 2005 en la X región, enfocada a desarrollar alternativas tecnológicas innovadoras a la industria salmonera.

Señala el demandante que, su marca TECSUR lleva desde el año 2005 desempeñándose en el rubro de la construcción, mantención y reparación de diversas instalaciones y que es el verdadero creador de esta expresión. Argumenta ser titular de la marca TECSUR, mixta, Registro N° 1.196.530, renovación de Registro N°730.128, que distingue servicio de reparación, mantención e instalación de toda clase de productos, arriendo de maquinaria, servicio de constructora en general, de clase 37. Agrega que en el mercado se está produciendo colisión entre ambas marcas y que el público usuario, solo por medio de búsquedas en internet se puede ver expuesto a error o confusión frente a dos marcas idénticas que se encuentran promocionando idénticos servicios de maestranza, reparación o construcción pero de origen empresarial completa y absolutamente diverso.

Finaliza indicando que es claramente contraria a los más básicos principios de competencia leal y ética mercantil registrar una marca ajena; que constituye una copia a otro riotulo creado y usado por un competidor, que además, goza de prestigio y reconocimiento en nuestro mercado.

La sentencia de INAPI, de fecha tres de octubre dos mil diecisiete, rechazó la demanda de nulidad fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, relativo a la prohibición de inscripción de marcas que presenten semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos, y las que se presten para inducir en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los productos, impidiendo su adecuada concurrencia mercantil, toda vez que el ámbito de protección de la marca impugnada es diferente y no se encuentra relacionado con los campos operativos del signo del demandante de nulidad. A mayor abundamiento el resolutor de primer grado señaló que las coberturas en pugna tienen distintos destinos y sus canales de distribución y puntos de ventas o transacción comercial son diferentes, por lo que teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, se puede presumir que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

Adicionalmente, el fallo rechazó la demanda de nulidad basada en la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 respecto a las marcas que gozan de fama y notoriedad en nuestro país, toda vez que, para Inapi, el demandante no acompañó pruebas suficientes, tendientes a acreditar la fama y notoriedad de la marca fundante de la acción de nulidad en el sector pertinente del público que habitualmente consume sus productos, demanda sus servicios o tiene acceso al establecimiento, amparado por el registro fundamento de la demanda, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal de irregistrabilidad invocada.

Finalmente, se rechazó la acción invocada por el demandante fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley No 19.039, referido a la protección eficaz contra los actos de competencia desleal, toda vez que INAPI estimó que, la actora no acompañó documentos suficientes o algún antecedente plausible tendiente a acreditar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de apelación interpuesta por el demandante, por sentencia pronunciada con fecha doce de octubre dos mil dieciocho, se confirmó lo resuelto por INAPI, toda vez que el Tribunal de segunda instancia señaló que las marcas serían idénticas y, en atención al material probatorio aportado en autos, la demandada habría logrado acreditar el uso anterior de la

marca “TECSUR”. Así las cosas, CLAUDIA RODRIGUEZ ANDRADE Y CIA. LTDA. -actual titular de la marca- ostentaría el mejor derecho sobre la expresión.

A mayor abundamiento, el TDPI resolvió que, fue la demandada y no la demandante, quien acreditó la creación y quien probó el uso de la marca “TECSUR” en forma previa, así como su creación por uno de los socios principales de CLAUDIA RODRIGUEZ ANDRADE Y CIA. LTDA, para distinguir productos y servicios vinculados con la cobertura de clase 6 y 7.

FOB-MAF

JCGL-VHR-MAQ  
ROL TDPI N° 139-2018

## THEFACESHOP

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

<b>Marca impugnada</b>	<b>Fundamentos de la demanda de nulidad</b>
<p>Solicitud N° 1.018.934 Titular: THEFACESHOP CO., LTD.</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p><b>Clase 3:</b> Cosméticos y perfumes, en concreto, loción para la piel, crema facial, crema limpiadora, mascara, sombra de ojos, delineadores de ojos y cejas, lápices labiales, bases de maquillaje, polvo facial, rubores, aerosoles para la piel; productos para desmaquillar; productos no medicados para el cuidado de la piel, en concreto, cremas, lociones, geles, tónicos, limpiadores, exfoliantes, mascarillas y cascaras; perfumes; fragancias, en concreto, colonias, lociones para después del afeitado; lociones comunes, en concreto, lociones para después del afeitado, lociones para la cara, lociones aromatizadas corporales, lociones para la limpieza de la piel; lociones hidratantes; lociones para la piel, cremas nutritivas, en concreto cremas nutritivas para el cuerpo, cremas hidratantes para la piel y cremas antienvjecimiento; mascararas para las pestañas; delineadores de ojos; labiales; base de maquillaje; cremas de limpieza; polvos compactos solidos (cosméticos); productos de protección solar que no sean medicinales; entre otros.</p>	<p>Demandante: The Body Shop International Plc.</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>
<p><b>Protección de marca famosa y notoria prima sobre el principio de especialidad marcaria.</b></p>	

La sociedad The Body Shop International Plc., demanda la nulidad del registro antes individualizado, señalando que se trata de una compañía inglesa fundada en 1976 por Anita Roddick, que posee más de 2500 tiendas en 60 países alrededor del mundo, con cerca de 1200 productos de cosmética y maquillaje. En este contexto, se atribuye ser la verdadera creadora, titular y primer adoptante en su país de origen (Reino Unido) de la marca famosa y notoria THE BODY SHOP, que distingue productos de la clase 3, dotada de fama y notoriedad en el mercado internacional.

Precisa en su libelo, que el titular del registro impugnado, es una empresa coreana que también se dedica a la comercialización de productos de la clase 3, resultando evidente que lo que está haciendo el titular del registro, es tratar de beneficiarse del *goodwill* y reconocimiento internacional asociado a la marca del demandante, a objeto de ingresar en diversos mercados, provocando con ello error o confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de sus productos.

Finalmente, manifiesta que la marca impugnada es similar tanto gráfica, fonética y figurativamente, con la marca del actor, ampliamente usada y registrada en el extranjero y en Chile, según consta de los registros N°926.461 y 916.723 marca **THE BODY SHOP**, que distinguen perfumes, jabones, shampoos, cosméticos, preparaciones de tocador no medicamentadas, entre otros productos de la clase 3.

La sentencia de INAPI, de fecha ocho de agosto dos mil dieciséis, rechazó la demanda de nulidad fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, considerando que, la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor.

En efecto, señaló INAPI: “Si bien es cierto que las marcas en conflicto comparten los elementos "THE" y "SHOP", en español "EL/LA" y "TIENDA" respectivamente, también es cierto que tales expresiones corresponden a términos de uso común, además los respectivos complementos incorporados en cada marca, tanto gráficos como figurativos, son distintos, logrando dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado. En este sentido, no se advierte cómo la marca impugnada podría ser inductiva a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir”.

El fallo rechazó la demanda de nulidad basada en la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por la diferencia de los signos, toda vez que la citada norma requiere, para ser aplicable a un caso concreto, que la marca famosa y notoria, sea idéntica o similar al signo solicitado, lo que no ocurre en autos.

Finalmente, se rechazó la demanda de nulidad invocada por el demandante fundado en la letra k) del artículo 20 de la Ley No 19.039, al no existir antecedentes que permitieran configurar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, se confirmó lo resuelto por el órgano administrativo, toda vez que el Tribunal estuvo conteste con lo resuelto en la instancia, en atención a que no se advertían semejanzas gráficas y fonéticas determinantes entre los signos, por cuanto si bien estos comparten los elementos “THE” y “SHOP”, la sustitución de la expresión “BODY” por “FACE” en la marca impugnada, logra diferenciarla adecuadamente una de otra, dotándola de una fisonomía e identidad propia, sin que por su concesión se produzca confusión, error o engaño en los consumidores respecto al origen empresarial de los productos a distinguir.

A mayor abundamiento, el resolutor de segunda instancia consideró que había quedado acreditado con la prueba acompañada que la marca de la actora era famosa y notoria, sin embargo, dicha prueba no era conducente para acoger la oposición, toda vez

que de la comparación de los signos en conflicto eran evidentes las diferencias gráficas, fonéticas y figurativas.

En contra de la sentencia confirmatoria, se interpuso un recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, del que la parte recurrente se desistió con fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 2075-2016  
CIM-AAP-JRN

EXCMA. CORTE SUPREMA  
ROL N° 24546-2018