



**BOLETÍN DE
JURISPRUDENCIA
MARCARIA**

Contenido

I. Rechazos administrativos.....	1
GRUPO SUD	1
PETIT NINA	3
JARDÍN INFANTIL MUNDO VERDE	4
LA PRESUMIDA	5
M R BROKER	6
SPIDER BOY.....	7
GDC.....	9
LIVIN	11
II. Demandas de oposición	14
LA SUIZA DE LAUTARO	14
CORNER PET	16
B.....	18
INTERTEC.....	24
ETIQUETA (<i>Líneas paralelas</i>)	27
SC LA SANTA CARNE BUENO BENDITO Y BARATO	31
MIGUEL TORRES	34
FUTBOL PRO	37
III. Demanda de nulidad	38
CASA DEL TORO.....	38
PF JAMÓN COLONIAL	40

I. Rechazos administrativos

GRUPO SUD

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.300.797 Solicitante: Inversiones Grupo Sud S.A. Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: administración y gestión de negocios; análisis de datos de negocios; asesoramiento en materia de organización y gestión de los negocios comerciales; auditorías contables y financieras; consultoría en publicidad; marketing; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; publicidad; servicios de agencias de publicidad; 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>Registro N° 1.150.426 Titular Grupo Sur S.A. Marca denominativa:</p> <p>GRUPO SUR</p> <p>Clase 35: servicios de publicidad y promoción de toda clase de actividades y productos; de agencias de publicidad; alquiler de material publicitario y de paneles para anuncios</p>
<p>Signos que conceptualmente son lo mismo no pueden coexistir.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando parcialmente a registro la marca pedida, para los servicios de “Consultoría en publicidad; marketing; organización de exposiciones y eventos con fines publicitarios; publicidad; servicios de agencias de publicidad; servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria” .

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinticuatro de junio del año dos mil diecinueve, confirma el fallo de primer grado, señalando al efecto que los signos coinciden tanto en su primer elemento “GRUPO” como conceptualmente en el segundo, puesto que SUD se refiere a SUR.

La Excelentísima Corte Suprema en fallo de fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, rechazó el recurso de casación deducido confirmando el fallo de alzada.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 1083-2019
CIM-JGL-AAP

EXCMA CORTE SUPREMA
ROL N° 22.227-2019.

PETIT NINA

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

Marca solicitada	Marca(s) fundante(s) del rechazo:
Solicitud N° 1.310.852 Solicitante: KAREN JACQUELIN APARICIO SIBULKA Marca mixta: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	Registro N° 968.237 Titular NINA FOOTWEAR CORP. Marca mixta: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
Clase 25: Poleras.	Clase 25: Calzado
<p>Aplicación del principio de especialidad.</p> <p>Cuando una marca corresponde a un nombre que contiene el signo requerido, pueden ser diferenciable por el público consumidor.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha cinco de septiembre del año dos mil diecinueve, revoca el fallo de primer grado, estableciendo que, respecto de la marca “NINA” es posible advertir que se trata de signos que presentan diferencias gráficas y fonéticas, y referidos a productos distintos. En relación a la marca “NINA RICCI”, señala que ella corresponde a un nombre fácilmente identificable por el público consumidor. Lo anterior, se ve ratificado con el hecho que en la clase coexisten otras marcas que incluyen elemento “NINA”.

JARDÍN INFANTIL MUNDO VERDE

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1307033 Solicitante: Carolina Andrea Postler Gadicke Jardín Infantil E.I.R.L. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 41: Jardín infantil.</p>	<p>Registro N° 1.093.499 Titular Vial y Cía. Ltda. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">MUNDO VERDE</p> <p>Clase 41: servicios de organización y ejecución de programas culturales y artísticos. servicios de entretención y esparcimiento. organización de eventos, charlas, cursos, talleres, foros, congresos, ferias, exposiciones, competencias conferencias, seminarios y simposium educacionales y de entretención. servicios de edición y publicación de libros, revistas, periódicos, diarios, reportes, manuales, textos, programas de computación. servicios editoriales</p>
<p>Para servicios de distinta naturaleza corresponde aplicar principio de especialidad marcario.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, rechaza la solicitud por encontrarse previamente registrada la marca denominativa indicada, y deniega el registro atendido lo dispuesto en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo,

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha cinco de septiembre del año dos mil diecinueve, revoca la resolución de primer grado, analizando los servicios de cada signo, para determinar que en la especie corresponde aplicar el principio de especialidad de las marcas, toda vez que los servicios de “jardín infantil”, se alejan en cuanto a su naturaleza a los servicios de organización y ejecución de programas culturales y artísticos. servicios de entretención y esparcimiento, organización de eventos, charlas, cursos, talleres, foros, congresos, ferias, exposiciones, competencias conferencias, seminarios y simposium educacionales y de entretención. servicios de edición y publicación de libros, revistas, periódicos, diarios, reportes, manuales, textos, programas de computación y servicios editoriales.

LA PRESUMIDA

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
Solicitud N° 1.319.100 Solicitante: BEATRIZ LAZO JUNGK Marca denominativa: <div style="text-align: center;">LA PRESUMIDA</div> Clase 33: Aperitivos a base de pisco.	Registro N° 1.209.076 Titular AGROPRODUCTOS BAUZA LIMITADA Marca denominativa: <div style="text-align: center;">PRESUMIDO</div> Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)
Marcas que corresponden al femenino y masculino de una denominación pueden, mediante la adición de un artículo, pueden coexistir pacíficamente	

El Director Nacional de INAPI, por resolución administrativa de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha tres de diciembre dos mil diecinueve, revoca el fallo de primer grado, señalando que, analizada las marcas como conjunto presentan diferencias gráficas y fonéticas, dada la presencia en el signo pedido del artículo “LA”, forma femenina, lo permite configurar un signo propio y característico, perfectamente diferenciable de la marca fundante del rechazo de oficio.

M R BROKER

Rechazo de oficio: artículos 19 y letras e), f) y h) del artículo 20 de la ley del ramo.

Marca solicitada
<p>SOLICITUD N°:1314050 SOLICITANTE: Yerka Sepúlveda Peñailillo Nelson Illezca Escobar Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 36: Servicios de alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación; consultoría financiera; estimaciones financieras para responder a convocatorias de licitación ; consultoría financiera relacionada con inversiones inmobiliarias ; corretaje de inversión financiera; facilitación de información financiera a inversionistas; servicios de asesoramiento y consultoría financiera; servicios de información e investigación financiera; servicios de información financiera y asesoramiento; tasación de bienes inmuebles; tasaciones inmobiliarias.</p>
<p>La utilización de las letras “M” y “R” no significa necesariamente una alusión a “marca registrada”.</p>

El INAPI en resolución de fecha cuatro de septiembre de 2019, rechazó de oficio el registro respectivo por tratarse de un conjunto descriptivo y carente de distintividad por cuanto (MR) corresponde a la sigla o acrónimo para referirse a una marca registrada, mientras la palabra “BROKER” correspondería a juicio del ad quem a la forma de referirse al individuo o institución que organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor en determinados sectores a cambio de una comisión. En virtud de ello se trataría de un conjunto descriptivo y no distintivo. Además, la marca solicitada presentaría igualdad o semejanza gráfica y fonética, lo cual podría prestarse para inducir a error, respecto al registro N°1243387, correspondiente a la marca “BROKER” que distingue servicios de la clase 36.

El TDPI en su sentencia estableció que en lo gráfico debido a que las letras M Y R están ubicadas antes del BROKER, no después ni encerradas en un círculo, no se aprecia como alusivo a la expresión marca registrada. De esta manera no se aprecia vulneración al 20 letra e) de la ley del ramo. Que, además, junto a lo anterior en la comparación de las coberturas y el rol secundario del segmento BROKER en ellas, es posible prever su coexistencia pacífica en el mercado sin inducir a error o engaño en el consumidor. En consecuencia, el ad quo estimó atendibles los elementos del recurso de apelación, revocó la resolución apelada y se declaró en su lugar la desestimación del rechazo de oficio y en consecuencias se otorgó el registro pedido, como conjunto, sin protección a la palabra “BROKER” aisladamente considerada.

SPIDER BOY

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20 letra f) y h) de la ley 19.039.

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

Marca solicitada	Marca(s) fundante(s) del rechazo:
<p>Solicitud N°:1294436 Solicitante: Comercializadora casa oriental limitada. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">SPIDER BOY</p> <p>Clase 28: Adornos para árboles de navidad, excepto artículos de iluminación y golosinas; animales de juguete; árboles de navidad de materiales sintéticos; artículos de cotillón; artículos de ropa para juguetes; bicicletas de juguete para niños que no sean para transporte; casas de juguete; columpios; cuerdas para saltar; figuras de acción de juguete; figuras de juguete; juegos de figuras de acción; juguetes de goma inflables; juguetes de peluche; juguetes inflables; juguetes rellenos; juguetes.</p>	<p>Rechazo de oficio: Registro N°: 1178763. Titular: Sulo Umwelttechnik GmbH. Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;">SPIDERKID</p> <p>Clase 28: Juegos y juguetes; artículos para gimnasia y deporte; juegos para el aire libre.</p> <p>Marcas fundantes de la aceptación de la demanda de oposición en segunda instancia:</p> <p style="text-align: center;">SPIDER-MAN- EL HOMBRE ARAÑA</p> <p>Clase 28: Que distingue juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.</p> <p style="text-align: center;">EL HOMBRE ARAÑA</p> <p>Clase 28: juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.</p>
<p>La determinación de la similitud gráfica, fonética y conceptual entre marcas considera elementos de comparación eminentemente fácticos.</p>	

El INAPI en primera instancia con fecha doce de septiembre del año dos mil diecinueve, desestimó la demanda de oposición impetrada por MARVEL CHARACTERS INC, esto debido a que a juicio del sentenciador si bien existe relación de cobertura entre marcas, no se advirtieron semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, en consecuencia rechazó la oposición fundada en la Letra h) del artículo 20 de la ley del ramo, así como también la fundada en la letra g) inciso primero, pues si bien la marca oponente consta

acreditadamente de fama y notoriedad no se cumple el requisito ya mencionado de semejanzas gráficas y fonéticas determinantes. También se desestimada la basada en la letra f) del mismo artículo, pues establecida la no semejanza entre marcas no se vislumbra como entonces se podría prestar a una confusión o engaño respecto a la procedencia empresarial de las marcas por parte del público consumidor.

Sin embargo, respecto a la observación de fondo por la existencia previa de la marca mixta SPIDERKID, el ad quem determinó la relación y semejanza entre las coberturas de la marca solicitada con la mencionada SPIDERKID, a su vez la relación directa entre sus canales de comercialización, distribución y consumidor final. Además, el Inapi señaló que existían semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales determinantes, en consecuencia, rechazó de oficio la marca pedida y con ello la solicitud de registro.

Apelada la sentencia por MARVEL CHARACTERS INC, el TDPI con fecha veinte de diciembre del año dos mil diecinueve, varió lo resolutorio de la sentencia de primera instancia en cuanto determinó que entre las marcas “SPIDER-MAN- EL HOMBRE ARAÑA” y “SPIDER BOY” si existen semejanzas gráficas, fonética y conceptuales determinantes, en consecuencia, de coexistir en el mercado traerán a engaño o confusión al público consumidor. Por lo anteriormente expuesto es que el ad quo estimó atendibles los fundamentos de la apelación, revocó en lo apelado la sentencia del INAPI y se acogió la respectiva oposición deducida.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación.

JMC-MAF

ROL TDPI N° 2219-2019.
CIM-AAP-PFR

GDC

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.306.858 Solicitante: MARCO ESTEBAN ACUÑA PARADA Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">GDC</p> <p>Clase 35: Publicidad; Publicidad a través de todos los medios de comunicación; Publicidad callejera; Publicidad en la Internet para terceros; Publicidad en línea en redes informáticas; Publicidad en línea vía redes informáticas de comunicación; Publicidad en periódicos; Publicidad en prensa popular y profesional; Publicidad en publicaciones periódicas, folletos y periódicos; Publicidad en revistas; Publicidad exterior; Publicidad incluida la promoción de productos y servicios de terceros a través de acuerdos de patrocinio y acuerdos de licencia en relación eventos deportivos internacionales; Publicidad radiofónica; Publicidad relativa a productos farmacéuticos y productos de imagen in vivo; Publicidad televisada; Publicidad y consultoría en gestión de negocios; Publicidad y consultoría en mercadotecnia; Publicidad y mercadotecnia; Publicidad y promoción de ventas en relación con productos y servicios, ofrecidos y pedidos a través de telecomunicaciones o medios electrónicos; Publicidad y servicios de publicidad por televisión, radio y correo;</p>	<p>Registro N° 1.002.548 Titular ANA MARIA CHAMY MAGGI Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 35: gestión de proyectos de comunicación gráfica y multimedial seminarios, simposium y conferencias con fines comerciales o de publicidad. servicios de difusión de publicidad o por cualquier medio. propaganda o publicidad impresa, radiada y televisada. servicio de asesores para el apoyo. organización de ferias, congresos, eventos, exposiciones y muestras con fines comerciales o de publicidad.</p>
<p>Comparación de símbolos que incluyen elementos adicionales.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintiséis de agosto del año dos mil diecinueve, confirmó el fallo de primer grado, estableciendo que, si bien el criterio de la siglas establece que la variación de una letra, da lugar a un rótulo

distinto, cuando se trata de la adición de un símbolo entre las letras de la sigla, como en este caso en que se agregó el símbolo “&”, que no interviene en la lectura que de ella hagan los usuarios, este nuevo elemento, es incapaz de diferenciarlas adecuadamente, puesto que los usuarios se centrarán en lo preponderante que son las letras y su significado.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 2219-2019.
MAQ-PFR-JRN

LIVIN

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20 letras f) y h) de la ley N° 19.039.

Marca solicitada:	Marcas fundantes del rechazo de oficio:
<p>Solicitud N° 1284537 Solicitante: PAZ CORP S.A</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 36: Servicios de agencia inmobiliaria, tasación y arrendamiento de bienes inmuebles ;arrendamiento con opción de compra(leasing); servicios bancarios; financieros, de créditos y de mutuos; servicios de análisis y asesorías financieras</p>	<p>Registro N°1268027 Titular: Viviendas Tikvah LTDA.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">LIVINN</p> <p>Clase 36: Administración de activos financieros; administración de bienes inmuebles ;administración de edificios de viviendas; adquisición de bienes inmuebles para terceros ; agencias de seguros ;agencias o corretaje para el alquiler de edificios ;agencias o corretajes para el alquiler de tierras ;alquiler de bienes inmuebles ;análisis financieros; asesoramiento en materia de inversiones ;asesoramiento financiero; consultoría de inversión de capitales ;consultoría financiera ;consultoría inmobiliaria ;corretaje de acciones, bonos y obligaciones; corretaje de bienes inmuebles; corretaje de créditos hipotecarios; corretaje en bolsa; corretaje; estimación financiera de costos de reparación ;evaluación de bienes inmuebles; facilitación de información financiera; financiación de capital de riesgo; financiación de proyectos; gestión financiera; información en materia de seguros ;información financiera; inversión de fondos; prestamos; servicio de corretaje de capital; servicios bancarios y financieros; servicios de agencia de bienes inmuebles residenciales; servicios de financiación; servicios de inversión de capital; servicios de inversión en bienes inmobiliarios; servicios de préstamos inmobiliarios; tasación y valoración de bienes inmuebles.</p>

	<p>Registro N°: 1141010</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 36: servicios inmobiliarios en general, incluyendo administración, gestión y corretaje de inmuebles, información en materia de servicios y negocios inmobiliarios, incluyendo información en materia de créditos hipotecarios, leasing habitacional, bienes raíces, ofertas y disponibilidad de todo tipo de inmuebles, arrendamiento, evaluación tasación y administración de bienes inmuebles, gestión de propiedades en tiempo compartido. Servicios de inversión en inmuebles para la adquisición de terrenos, gestión y administración de condominios, asesoría en materia inmobiliaria, operación de crédito; inversiones de capitales; servicios de financiamiento para empresas y personas.</p>
<p>Signo mixto presentan semejanzas gráfica y fonéticas , sin que incorporación de palabra genérica y descriptiva para el ámbito de protección respectivo le dote de diferenciación necesaria.</p>	

El tribunal de primera instancia por sentencia de fecha dieciocho de enero del año dos mil diecinueve, estableció que las marcas en disputa tienen coberturas relacionadas, en este sentido esbozó: si bien en la cuestión no se trata de servicios plenamente idénticos, la relación de coberturas se debe principalmente a que los negocios corresponden en su mayoría a servicios inmobiliarios y financieros compartiendo naturalezas afines, así como a los destinatarios finales.

En la especie, al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y las marcas invocadas por el actor se aprecia que ambos signos comparten el segmento “LIVIN”, sin que lo que se adición a cada una de las marcas resulte suficiente para diferenciarlos adecuadamente. Es por esto que debido a la ya mencionada cobertura entre los signos y por sus semejanzas, el ad quem acogió la causal de las letras h), f) del artículo 20 de la ley del ramo, adhiriendo que la similitud entre los signos en conflicto podría llevar a que los consumidores presenten confusión respecto al origen empresarial de las marcas en disputa, así como el otorgamiento de la marca pedida induciría a confusión sobre los servicios a Distinguir. Por lo ya enunciado también se acogió la observación de fondo por las causales f) y h) del artículo 20 del registro N°1268027 toda vez que el registro en disputa coincide con uno respecto de los cuales se acogió la oposición.

Por lo anteriormente expuesto el INAPI acogió la demanda de oposición, rechazó de oficio el signo pedido y en definitiva no aceptó el registro solicitado.

En tanto en segunda instancia, el ad quo ratificó por sentencia de lo resuelto por el sentenciador ad quem, y agregó a lo ya establecido que las semejanzas gráfica y fonéticas con la marca denominativa LIVINN es determinante para el no otorgamiento del registro, considerando además que la adición de un elemento genérico no ayuda a disolver la posible confusión o engaño que generaría en el consumidor final. Tampoco consideró en la sentencia la limitación de cobertura presentada de “servicios de agencia inmobiliaria, exclusivamente para la explotación de proyecto inmobiliario “puesto que la relación entre estos servicios y los que amparan las marcas inscritas en el rubro inmobiliario de clase 36, se mantiene.

En contra de lo resuelto no se recurrió de casación.

JMC-MAF

ROL TDPI N°439 -2019.
MAQ-PFR-JRN

II. Demandas de oposición

LA SUIZA DE LAUTARO

Oposición: artículos 19 y 20, Letras f) y h) inciso 1° Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marcas fundantes de la oposición
<p>Solicitud N° 1.313.372 Solicitante: María Lusvenia Esturillo Rebolledo Marca mixta:</p>  <p>Clase 30: Empanadas; galletas*; masa para hornear; pan*; pasteles*; pizzas; productos de pastelería; tartas; tortas [pasteles]; tortitas; Bizcochería; Calzones rotos [masas fritas]; Galletas; Masa para empanada; Masa para pizzas; Milhojas; Pan; Pan integral; Pan pita; Pizzas preparadas; Productos de pastelería y repostería; Salsa de ajíes; Sopaipillas.</p>	<p>f) y h) Registro N° 893.558</p> <p style="text-align: center;">LA SUIZA</p> <p>Clase 43: hotel, motel, residenciales, hostería y hospedaje, alojamientos temporales. Registro N° 921.582</p> <p style="text-align: center;">LA FUENTE SUIZA</p> <p>Clase 30: helados, pasteles, sandwiches, hielo, galletas, café, bebidas a base de café, chocolate. Dulces, pan, bizcochería, aliños para ensaladas, condimentos, especias. Pastelería, pizza, platos a base de harina. Pastas alimenticias. Sushi. Bebidas a base de té. Té. Te helado. Pudding. Registro N° 811.102</p>  <p>Clase 30:(C) Pasteles, bizcochos, pizzas, pan, panecillos, sándwiches, galletas, tacos, confites, helados, crepes, bebidas a base de café, bebidas a base de cacao, bebidas a base de chocolate, bebidas a base de té, chocolate y café.</p>
<p>Las marcas deben ser apreciadas en su conjunto, considerando los elementos tanto gráficos como figurativos que la conforman.</p>	

El fallo de INAPI, de fecha veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, acogió la oposición fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, estableciendo que los signos comparten los elementos “LA” y “SUIZA”, siendo además en la marca pedida la expresión “SUIZA”, el elemento principal, sin que la adición de la voz “LAUTARO”, que entre otras acepciones corresponde al nombre de una comuna del Sur de Chile, ni del sustantivo “FUENTE”, en los

signos oponente, ni de los recursos figurativos, resulten suficientes para crear un signo diferente del otro.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinte de noviembre septiembre del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto en primera instancia, estableciendo que, apreciadas las marcas como conjunto, presentan suficientes diferencias gráficas y fonéticas, toda vez que, si bien coinciden en el segmento “LA SUIZA”, la adición del elemento “LAUTARO” y de los componentes figurativos, colores y diseño, le otorga la suficiente distintividad y diferenciación.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación.

PPF – MAF

ROL TDPI N°1358-2019
CIM-APP-JRN

CORNER PET

Demanda de oposición: artículos 19 y 20 letras g) inciso 3°, f) y h) inciso 1° de la ley del ramo.

Marca solicitada	Marcas fundantes de la oposición
<p>Solicitud numero: 1301333 Solicitante: Sami Noel Mansour Lelesdakís. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 35: Servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas. Clase 39: Transporte y almacenamiento de productos. Clase 42: Creación de sitios web en Internet.</p>	<p>Titular: Delvery Technologies SPA Registro N°: 1241469 Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 42: que distingue software informático para controlar y gestionar aplicaciones de servidor de acceso; software para coordinar el envío y la entrega de mercancías encargadas por internet , en concreto software para coordinar el envío y la entrega de mercancías encargadas por internet , en concreto software para la programación automatizada y el envío a domicilio de mercancías encargadas por internet; software informático; periféricos de computador; aparatos e instrumentos científicos;náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos , de pesaje, de medición , de señalización , de control (inspección , de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción , distribución, transformación , acumulación, regulación o control de la electricidad , aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos , mecanismos para aparatos de previo pago ,máquinas de calcular , equipos de procesamiento de datos y computadores. clase 39. Creación y desarrollo de sitios web en Internet con información de productos y en el cual se realizan pedidos de compra al por menor, y se coordina la entrega a domicilio de tales productos</p> <p>Marca denominativa:</p>

	<p style="text-align: center;">CORNERSHOP</p> <p>Registro número: 1193543 Clase 42: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; reparto de mercancías encargadas por internet, clase 39. Creación y desarrollo de sitios web en Internet con información de productos y en el cual se realizan pedidos de compra al por menor, y se coordina la entrega a domicilio de tales productos.</p>
<p style="text-align: center;">La directa relación entre las coberturas de las marcas hace improcedente aplicar el principio de especialidad.</p>	

El Inapi en su sentencia de primera instancia de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil diecinueve, determinó que entre los signos en conflicto existen semejanzas determinantes de carácter gráfico y fonético, además arguyó que las diferencias figurativas entre signos no son suficientes para dotar de individualidad propia al signo de la marca solicitada. Lo anterior podría llevar al consumidor a pensar que las marcas en conflicto poseen un mismo origen empresarial.

Además, el ad quem acogió la oposición fundada en la letra e) del artículo 20 de la ley del ramo, toda vez que el hecho de otorgar la cobertura mencionada podría inducir a error al consumidor, sin embargo rechazó la oposición fundada respecto al inciso tercero de la letra g) del artículo 20 de la ley ya citada, pues a su juicio, los signos en controversia distinguen coberturas relacionadas, en circunstancias que la norma descrita exige que la marca famosa y notoria distinga productos, servicios o establecimientos distintos y no relacionados a la cobertura de la marca cuyo registro pretende impedir. En consecuencia, en primera instancia se otorgó la marca solicitada para distinguir elementos de la clase 35 y se rechazó acogiendo la demanda de oposición para servicios de la clase 39 y 42.

En el fallo de segunda instancia el tribunal con fecha seis de febrero del año dos mil veinte, estimó respecto a la apelación impetrada por el dueño de la marca CORNERSHOP, quien solicitó el rechazo de la marca en lo respectivo a la clase 35, que dentro de la cobertura que pretende el solicitante, esta clase está directamente relacionada con el ámbito de protección del signo del apelante, pues, todos los elementos están relacionados a la comercialización de productos vía internet, y a la creación de páginas web, por lo que no se ve razón para aplicar el principio de especialidad como si lo hizo el Inapi, de esta manera revocó el fallo de alzada y en consecuencia y se renovó. se revocó íntegramente el registro solicitado.

B

Demandas de oposición: artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1° de la ley del ramo (oponentes N°1 y 2).

Marca solicitada	Marcas opositoras
<p>Solicitud N° 1259028 Solicitante: Taxibeat limited. Marca mixta:</p> <div data-bbox="415 790 607 951" style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 9: Software y aplicaciones para teléfonos móviles para la organización de viajes privados; Software y aplicaciones para teléfonos móviles para la organización de servicios de taxi.</p> <p>Clase 35: Publicidad; administración de empresas; organización de contactos comerciales y de negocios; servicios de agencias de publicidad; redacción de textos publicitarios; publicación de textos publicitarios; producción de cintas de vídeo, discos de vídeo y grabaciones audiovisuales con fines promocionales; diseño de material publicitario; servicios de publicidad y marketing; relaciones públicas; publicidad en línea en internet; organización de ferias de empleo o ferias relacionadas con la publicidad; promoción de ventas y / o publicidad; difusión de anuncios publicitarios para otros a través de internet.; todo ello en relación con servicios de transporte privado.</p> <p>Clase 38: Servicios de telecomunicaciones, incluidas las llamadas de enrutamiento, mensajes SMS y notificaciones automáticas a los distribuidores locales de vehículos motorizados de terceros en las proximidades de la persona que llama utilizando teléfonos móviles; facilitación de acceso a una red informática mundial; facilitación de conexiones de telecomunicación electrónica; telecomunicaciones por terminales informáticos; servicios de comunicación a través de telemática, satélites, radios,</p>	<p>Oponente N°1: Registro N°:1087127 Titular: Giancarlo Ramello Soracco</p> <p>Marca B (mixta):</p> <div data-bbox="829 817 922 951" style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 42: servicios profesionales prestados por ingenieros, arquitectos, calculistas, topógrafos y geomensores; elaboración de planos para la construcción, planificación en materia de urbanismo; dibujo y diseño industrial, topografía del terreno, investigaciones geológicas, prospección y peritajes geológicos. Consultas, asesorías e información, por cualquier medio, en materia de ingeniería, arquitectura y construcción. 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. Servicios de análisis y de investigación industrial; control de calidad, dibujo y diseño industria.</p> <p>Registro N° :1087123 Marca B BERSA (mixta):</p> <div data-bbox="863 1830 987 1964" style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 42: Servicios profesionales prestados por ingenieros, arquitectos, calculistas, topógrafos y geomensores; elaboración de planos para la construcción, planificación en materia de urbanismo; dibujo y diseño industrial, topografía del terreno, investigaciones geológicas, prospección y peritajes geológicos. Consultas, asesorías e información, por cualquier medio, en materia de ingeniería, arquitectura y construcción. Servicios científicos y tecnológicos así</p>

<p>telégrafos, teléfonos; comunicaciones por teléfonos móviles; comunicaciones radiofónicas; servicios de enrutamiento y conexión de telecomunicaciones; servicios de telefonía móvil inalámbrica; servicios de alquiler de teléfonos; información sobre telecomunicaciones; envío de mensajes; alquiler de aparatos de telecomunicaciones; transmisión de mensajes e imágenes por computadora; todo ello en relación con servicios de transporte privado.</p> <p>Clase 39: Organización de viajes y excursiones privadas; organización de servicios de taxi; transporte en taxi.</p> <p>Clase 42: Diseño y desarrollo de hardware y software; diseño, mantenimiento y actualización de software y programas informáticos; alquiler de ordenadores y software; servicios de hospedaje de sitios web; servicios de información, asesoramiento y consultoría en el ámbito del hardware y software informáticos; instalación de software informático; facilitación de motores de búsqueda para internet; servicios de diseño gráfico, en particular servicios de diseño de sitios web; conversión de datos y documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; recuperación de datos informáticos; servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios de análisis e investigación industriales; facilitación de uso temporal de software no descargable en línea para el acceso a diversos programas y para el acceso, gestión y control remoto de publicaciones electrónicas, facturas, catálogos y cupones a través de una red informática, en particular mediante el uso temporal de software en línea no descargable todo ello en relación con servicios de transporte, reservas de servicios de transporte y envío de vehículos motorizados a los clientes.</p>	<p>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. Servicios de análisis y de investigación industrial; control de calidad, dibujo y diseño industrial.</p> <p>Registro N :1101985 Marca B (mixta): Clase 37: Servicios de construcción. Montaje, armado y ensamble de estructuras metálicas y no metálicas para construcción. Servicios de alquiler de herramientas o de materiales para la construcción. Servicios de alquiler de buldócer y de máquinas para la construcción. Dirección y supervisión de obras de construcción. Servicios pintura, empapelado, albañilería. Loteo y urbanización de terrenos para la construcción de inmuebles. Reparación, instalación y mantención de toda clase de productos. Servicios de conservación manteniendo el objeto su condición original, sin cambiar ninguna de sus propiedades. servicios de construcción. Montaje, armado y ensamble de estructuras metálicas y no metálicas para construcción. Servicios de alquiler de herramientas o de materiales para la construcción. Servicios de alquiler de buldócer y de máquinas para la construcción. Dirección y supervisión de obras de construcción. Servicios pintura, empapelado, albañilería. Loteo y urbanización de terrenos para la construcción de inmuebles. Reparación, instalación y mantención de toda clase de productos. Servicios de conservación manteniendo el objeto su condición original, sin cambiar ninguna de sus propiedades.</p> <p>Registro N°: 1101983 Marca B BERSA (mixta):</p> 
---	--

Clase 37: servicios de construcción. Montaje, armado y ensamble de estructuras metálicas y no metálicas para construcción. Servicios de alquiler de herramientas o de materiales para la construcción. Servicios de alquiler de bulldozer y de máquinas para la construcción. Dirección y supervisión de obras de construcción. Servicios

pintura, empapelado, albañilería. Loteo y urbanización de terrenos para la construcción de inmuebles. Reparación, instalación y mantención de toda clase de productos. Servicios de conservación manteniendo el objeto su condición original, sin cambiar ninguna de sus propiedades.



Registro N° : 1087125

Marca B (mixta):



Clase 37: Servicios inmobiliarios en general, incluyendo administración, gestión, arrendamiento y corretaje de inmuebles. Información en materia de servicios y negocios inmobiliarios, incluyendo información en materia de créditos hipotecarios, leasing habitacional, bienes raíces, ofertas y disponibilidad de todo tipo de inmuebles. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias inmobiliarias. Servicios financieros en general. Servicios de otorgamiento de crédito y préstamos mutuos de todo tipo de recepción de depósitos de cualquier forma.

Registro N°: 1087121.

Marca B BERSA (mixta): **Clase 36:** servicios inmobiliarios en general, incluyendo administración, gestión, arrendamiento y corretaje de inmuebles. Información en materia de servicios y negocios inmobiliarios, incluyendo información en materia de créditos hipotecarios, leasing habitacional, bienes raíces, ofertas y disponibilidad de todo tipo de inmuebles. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias inmobiliarias.

	<p>Servicios financieros en general. Servicios de otorgamiento de crédito y préstamos mutuos de todo tipo de recepción de depósitos de cualquier forma.</p> <p>Oponente N°2: Sociedad de inversiones Don Javier S.A</p> <p>Registro N° 1183079 Marca B (mixta):</p>  <p>Clase 35: importación, exportación y representación de toda clase de productos, ventas al por menor y por mayor de productos comprendidos en las clases 25: vestidos, calzados, sombrerería y clase 28: juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases.</p> <p>Registro N°: 1183078. Marca B (mixta):</p>  <p>Clase 25: papelería, impresa en general, facturas, membretes, tarjetas de visita, carteles pintados o impresos, publicaciones periódicas y no periódicas, instrumentos para labores de escritorio y dibujar clase 16, calzado, vestuario, zapatos y zapatillas, artículos de sombrerería.</p> <p>Clase 28: juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deportes no comprendidos en otras clases.</p> <p>Registro N°: 1159066 Marca (denominativa):</p> <p style="text-align: center;">BOLD</p> <p>Clase 25: Importación, exportación y representación de toda clase de productos, ventas al por menor y por mayor de productos comprendidos, vestidos, calzados, sombrerería</p> <p>Clase 28: juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases.</p> <p>Marca (mixta):</p>
--	---

	<p style="text-align: center;">BÖLD</p> <p>Clase 16: establecimiento comercial para la compra y venta de papelería impresa en general, facturas, membretes, tarjetas de visita, carteles pintados o impresos, publicaciones periódicas y no periódicas, instrumentos para labores de escritorio y dibujar.</p> <p>Clase 25: Calzado, vestuario, zapatos y zapatillas, artículos de sombrerería.</p> <p>Clase 28: Juegos, juguetes , artículos de gimnasia y deportes no comprendidos en otras clases, en las regiones de Tarapacá, Los Lagos, Aysén, Magallanes, Metropolitana, Los Ríos , Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, del Libertador, Maule, Biobío y la Araucanía .</p>
<p style="text-align: center;">La existencia de una marca que corresponde a una letra no le da al titular el derecho exclusivo y excluyente para el uso de todas las formas de representar el referido carácter.</p>	

En su análisis el INAPI con fecha ocho de agosto del año dos mil ocho, respecto al registro N°1087127, marca B mixta, rechazó la oposición N°1, fundada en la infracción de la letra h) inciso primero del artículo 20 de la ley del ramo. Esto debido a que las marcas dan origen a signos independientes, de fácil reconocimiento entre sí. En ese sentido el INAPI razonó que, si bien las marcas en conflicto coexisten con una letra B, esta circunstancia no le da al titular de la marca oponente el derecho exclusivo y excluyente para el uso de todas las formas de representar la referida letra, así el tribunal estimó que la coexistencia pacífica en el mercado es perfectamente posible.

Respecto al registro N°1087123 marca BERSA, el tribunal rechazó la oposición N°1 pues razonó sobre la alta posibilidad de coexistencia pacífica de ambas marcas, debido a que los signos en disputa tienen una identidad y fisonomía diferente que les permitirán subsistir conjuntamente en el mercado.

Sobre los demás registros invocados igualmente se rechazó la oposición N°1 basada en la infracción de la letra h) inciso 1° y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, pues al ámbito de protección de la marca solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con los campos operativos del signo oponente, con ello tampoco se advirtió de la posibilidad de error o confusión sobre la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios.

También se rechazó la oposición N°2 fundada en infracción a la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la ley del ramo por la diferencia entre el ámbito de protección y la no relación con los campos operativos del signo oponente, así también la infracción fundada en la letra f) del artículo 20 basados en la imposibilidad de error o confusión

Por todo esto el adquem rechazó todas las oposiciones y en definitiva concedido el registro a la marca solicitante.

El Tribunal de segunda instancia en su fallo de fecha treinta de octubre del año dos mil dieciocho, reprodujo la sentencia de primera instancia y además agregó: que en los signos compuestos por una letra debe estarse a los elementos figurativos o gráficos que los conforman, así en la confrontación de los signos se evidencia su diferente representación. Señala, además, que nadie puede apropiarse de todas las formas posibles de representar una letra.

En contra de esta sentencia, el oponente Giancarlo Ramello Soracco interpuso un recurso de casación, el que fue resuelto con fecha veinte de junio del año dos mil diecinueve, oportunidad en que la Excm. Corte Suprema rechazó la mencionada acción judicial, esbozando los argumentos esgrimidos por los sentenciadores de las instancias respectivas. Arguyendo, además, que si bien resultaba indudable que el ámbito de protección es más amplio en el caso de los signos que reúnen las características que ya se evidenciaron anteriormente. El tribunal señala además que en el caso al desecharse la posibilidad de confusión, error o engaño sobre la procedencia o cualidad de los productos a distinguir es improcedente otorgarles algún resguardo especial a los privilegios de fábrica invocados por el oponente.

JMC-MAF

ROL TDPI N° 1631-2018.
PFR-CIM-AAPEXCMA CORTE SUPREMA
ROL N° 1309-2019

INTERTEC

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

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 1.233.303 Titular: INTERTEK GROUP PLC Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 35: “Servicios de negocios; asistencia comercial; administración de Negocios; administración comercial; consultas sobre negocios; Consultas comerciales; Investigaciones de negocios, investigaciones comerciales; Búsqueda de negocios; Análisis de información de negocios; Análisis de información comercial; Compilación de información y / o datos de negocios; Compilación de información y / o datos comerciales; Servicios de gestión de riesgos empresariales; consultoría de gestión de negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el personal y cuestiones de ventas al por menor; Recopilación de información en bases de datos informáticas, incluida información relativa a las características del producto, estadísticas de seguridad, lesiones, datos ambientales, meteorológicos, geofísicos, geotécnicos y datos sobre Peligro geológico; Suministro de información de negocios, información comercial, asesoramiento y / o estadísticas; Compilación y / o análisis de estadísticas empresariales; Compilación y / o análisis de estadísticas comerciales; Recopilación y / o utilización de modelos estadísticos para el análisis de información de negocios, información comercial; Recopilación de información sobre el envío de importaciones y / o exportaciones; Análisis de datos de mercado sobre el envío de importaciones y/o exportaciones; Prestación de informes de negocios y / o comerciales; Gestión de Base de datos; Evaluación comparativa de asuntos comerciales; Servicios de comparación de</p>	<p>Oponente: INTERSEC S.A. f) y h) Registro N° 959445 Marca denominativa</p> <p style="text-align: center;">INTERSEC</p> <p>Clase 35: distingue oficina de asesoría técnica, importaciones, exportaciones y representaciones de equipos y elementos técnicos. Registro N° 958693 Marca denominativa</p> <p style="text-align: center;">INTERSEC</p> <p>Clase 35: organización de ferias, y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; promoción de ventas; gestión de negocios; asesorías comerciales; publicidad, marketing y relaciones públicas; administración comercial, asistencia en la dirección de negocios; ventas al por mayor y detalle de toda clase de productos y artículos; ventas por catalogo, internet, y telefónica de toda clase de productos y artículos, en especial productos de minería. Registro N° 1015037 Marca mixta</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 35: organización de ferias, y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; promoción de ventas; gestión de negocios; asesorías comerciales; publicidad, marketing y relaciones públicas; administración comercial, asistencia en la dirección de negocios; ventas al por mayor y detalle de toda clase de productos y artículos; ventas por catalogo, internet y telefonía de toda clase de productos y artículos, en especial productos de minería, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de producto, en especial productos de minería y de seguridad industrial.</p>

<p>precios y de las prácticas empresariales; suministro de información comercial, a través de internet, redes por cable u otras formas de transferencia de datos; Servicios de gestión comercial de proyectos empresariales; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros, telefonía e internet; Cualquiera de los servicios antes mencionados prestados en línea desde una base de datos informática, una red de información y / o Internet; Servicios de asesoramiento y / o consultoría relacionados con los servicios antes mencionados de la clase 35</p>	<p>Entre otros registros de la marca INTERSEC para servicios de la clases 37 y 45.</p>
<p>Si el signo presenta diferencias gráficas y fonéticas respecto a la marca fundante de la oposición, pueden coexistir.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha diecinueve de julio de dos mil dos mil dieciocho, acogió parcialmente la demanda de oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, y se rechaza parcialmente la marca solicitada para distinguir servicios de negocios; asistencia comercial; administración de negocios; administración comercial; consultas sobre negocios; consultas comerciales; investigaciones de negocios, investigaciones comerciales; búsqueda de negocios; análisis de información de negocios; análisis de información comercial; compilación de información y / o datos de negocios; compilación de información y / o datos comerciales; servicios de gestión de riesgos empresariales; consultoría de gestión de negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el personal y cuestiones de ventas al por menor; suministro de información de negocios, información comercial, asesoramiento y / o estadísticas; compilación y / o análisis de estadísticas empresariales; compilación y / o análisis de estadísticas comerciales; recopilación y / o utilización de modelos estadísticos para el análisis de información de negocios, información comercial; recopilación de información sobre el envío de importaciones y / o exportaciones; análisis de datos de mercado sobre el envío de importaciones y/o exportaciones; prestación de informes de negocios y / o comerciales; gestión de base de datos; evaluación comparativa de asuntos comerciales; servicios de comparación de precios y de las prácticas empresariales; suministro de información comercial, a través de internet, redes por cable u otras formas de transferencia de datos; servicios de gestión comercial de proyectos empresariales; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros, telefonía e internet; cualquiera de los servicios antes mencionados prestados en línea desde una base de datos informática, una red de información y / o internet; servicios de asesoramiento y / o consultoría relacionados con los servicios antes mencionados, de clase 35; ya que al comparar los signos en conflicto, el requerido posee similitudes determinantes tanto gráfica como fonéticamente con la marca oponente, sin que el reemplazo al signo pedido del segmento "SEC" por "TEK", resulte suficiente para tratarse de un signo característico, con identidad y fisonomía propia. Además, señala, de conceder el signo pedido inducirá a error o engaño al público consumidor en relación de la procedencia, cualidad o género de dichos servicios.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de apelación interpuesta por el demandado, la sentencia pronunciada con fecha doce de octubre de dos mil dieciocho, revoca en lo apelado lo resuelto, considerando que el signo requerido, para clase 35, presenta diferencias gráficas y fonéticas determinantes como para destacarse adecuadamente del signo “INTERSEC”, puesto que, analizada como conjunto, presenta una fisonomía propia y característica que la habilita para coexistir con la previamente registrada, sin que se advierta riesgo de confusión, error o engaño para los usuarios respecto del origen empresarial de los servicios, en atención a que el segmento “INTER” profusamente utilizado en marcas de la clase analizada, por lo que los sufijos “TEK” y “SEC”, que se aprecian como distintos logran dotar a cada signo de la diferenciación necesaria.

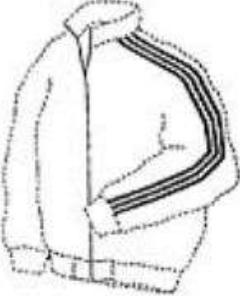
En contra de la sentencia revocatoria, se interpuso un recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, quien por sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve rechazó dicho recurso en atención a la disimilitud gráfica y fonética de las marcas en pugna.

GGC-MAF

ROL TDPI N° 1540-2018
PFR-MAQ-AAPEXCMA CORTE SUPREMA
ROL N° 18.887-2018.

ETIQUETA (*Líneas paralelas*)

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

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.278.878 Titular: XUWEI ZOU Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 25: Artículos de sombrería; botas*; Calcetines; Calcetines y medias; calcetines*; calzado*; calzoncillos; Calzones; Calzones, shorts y calzoncillos; camisas*; Cinturones; Cinturones [prendas de vestir]; Gorros; Lencería; pantaletas*; prendas de vestir*; Prendas de vestir, a saber, camisas; Shorts; Suelas de zapatillas; Trajes de baño; trajes*; Uniformes deportivos; vestimenta*; vestuario*; Viseras [artículos de sombrería]; Zapatillas de tenis; zapatillas deportivas; ; zapatos*;</p>	<p>Oponente: ADIDAS AG f) y h) Registro N° 1033371, 1203805 y 1013275, entre otros. Marcas mixtas</p> <div style="text-align: center;">    </div> <p style="text-align: center;">Clase 25: Calzados.</p>
<p>Análisis comparativo de etiquetas, expuestas sobre calzado, clase 25.</p>	

En su demanda la internacional ADIDAS AG argumenta ser el titular de una conocida marca figurativa, que distingue prendas de vestir y principalmente calzado. Sostiene que ha habido por parte de la solicitante una reproducción gráfica de la marca registrada, en la medida que, al presentar el signo, si llega a constituirse en un rotulo inscrito, se va a presentar este en una orientación hacia el costado derecho, sin que las modificaciones realizadas, como incluir un pequeño trazo horizontal, sea suficiente para diferenciar los signos en conflicto.

Sostiene que, la historia de ADIDAS se remonta a los años '20, en Alemania, sin perjuicio que existe como tal desde 1949, en que las tres líneas paralelas formaron parte de la insignia y renombre de dicha empresa, que, si bien comenzó con los zapatos, se extendió a la ropa y artículos deportivos. La conocida marca de Adidas, indica, consistente en las tres líneas, continuó su expansión a más deportes a través de los años, lo cual se refleja en la amplia gama de atletas que contaron con el respaldo de Adidas, incluso marcando

tendencia de moda. De este modo, señala la actora, es posible concluir que la marca del oponente ha sido utilizada en el mercado relevante, en relación a productos de la clase 25, desde hace más de 60 años, con registro en diversas partes del mundo.

Continúa diciendo el oponente, que el solicitante de autos XUWEI ZOU, es parte de la empresa TIWENO (CHILE) IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA, en contra de la cual se interpuso una querrela criminal antes el Juzgado de Garantía de San Antonio el 10 de enero de 2018, con el objeto de evitar la comercialización de los productos cuyo despacho fue suspendido para evitar la infracción de los derechos de ADIDAS AG y, directamente, los intereses de los consumidores al verse expuestos a adquirir productos de marca falsificada, el cual continúa vigente bajo el N° RIT O-148-2018, RUC 1810001619-9. De manera que Sr. Zou infringe la letra k), del artículo 20 de la Ley 19.039, debido a que tenía pleno conocimiento de la existencia de la marca del oponente, no sólo por ser un hecho público y notorio, sino por ser un destacado logotipo dentro de la industria de la indumentaria deportiva, artículos que forman parte de la gama de productos que comercializa e importa la empresa TIWENO, lo cual demuestra a través de fotografías.

Lo anterior, destaca, constituye un manifiesto acto de mala fe, ya que ni siquiera se ha agregado algún elemento adicional con la pretensión de generar un conjunto distinto, sino que simplemente ha alterado en un mínimo grado las marcas registradas por el oponente y ha solicitado su registro para proteger productos que constituyen el núcleo de sus actividades comerciales, a saber, vestuario y calzado. Añade, que se infringe la letra g), del artículo 20 de la Ley, por cuanto la solicitud ha reproducido el elemento esencial de las marcas de propiedad de ADIDAS AG, asociadas al reconocido logotipo de las tres líneas paralelas, y le ha agregado la franja perpendicular a fin de intentar infructuosamente añadir algún mínimo nivel de distintividad, cuestión que ciertamente no se ha logrado, por cuanto se trata de marcas que son confusamente similares. Es así que la marca está inscrita en diversos países como: Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, México, España, Estados Unidos, Benelux, Canadá, en la WIPO, convirtiéndose en signos tremendamente famosos y notorios que los consumidores reconocen y recomiendan, habiendo trascendido las fronteras de su país de origen y extendiéndose en el mundo como una de las grandes marcas dedicadas al retail especializado.

La sentencia de INAPI, de fecha cinco de marzo de dos mil dos mil diecinueve, rechazo a demanda de oposición señalando que al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y las marcas invocadas por el actor se aprecia que, si bien comparten tres líneas verticales y paralelas de color negro, la marca pedida se orienta a la derecha y va unida por tres trazos pequeños a diferencia de las marcas anteriores que sólo son tres líneas orientadas a la izquierda. En vista de lo señalado, concluye que las marcas en conflicto cuentan como conjunto con una fisonomía e identidad propia y poseen diferencias considerables que las hacen fácilmente distinguibles.

En lo referido al argumento fundado en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039, luego del examen de la documentación aportada, dicho tribunal se formó la convicción que ese aspecto de la oposición también debía ser rechazada, por cuanto dicha causal de irregistrabilidad, supone la concurrencia de tres requisitos copulativos, a saber, el registro de la marca oponente en el extranjero para distinguir la misma cobertura, que ésta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro y que los signos en pugna se asemejen, en términos de poder

confundirse entre ellos. En este caso toda vez si bien el oponente aportó pruebas tendientes a acreditar que su marca está registrada y goza de fama y notoriedad en el extranjero en la clase 25, de la confrontación de los signos en conflicto es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí. Lo anterior, habida cuenta 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, lo que permite presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal invocada.

Finalmente, la sentencia señala que corresponde rechazar la demanda, fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que si bien la parte demandante acompañó prueba documental, ésta dice relación con artículos de revistas, catálogos, páginas de redes sociales, y antecedentes de la querrela criminal en contra de TIWENO (CHILE) IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA, de la cual el solicitante de autos es socio, no siendo por tanto suficiente para tener por acreditados los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.

A mayor abundamiento, señala, existe un principio de general aplicación y absolutamente asentado en nuestra legislación que es el de la buena fe, entendiendo por tal la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio, principio que además por disposición expresa del artículo 707 del Código Civil se presume. Por tanto, existiendo dicha presunción y no constando en autos antecedentes o pruebas objetivas que permitan concluir de manera racionalmente fundada y acorde a las reglas de la sana crítica que el demandado de autos ha incurrido al momento de la presentación de la presente solicitud en alguna conducta contraria a la buena fe, no cabe más que rechazar las alegaciones formuladas por el demandante y la demanda de oposición fundada en la causal de irregistrabilidad establecida en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de apelación interpuesta por el demandado, la sentencia pronunciada con fecha doce de octubre de dos mil dieciocho, revoca en lo apelado lo resuelto, considerando que el signo requerido, para clase 35,

En contra de la sentencia revocatoria, se interpuso un recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, quien por sentencia de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve acogió dicho recurso y revocó parcialmente la sentencia apelada señalando que comparadas las etiquetas en conflicto, se puede apreciar que se diferencian solamente en la incorporación por la solicitada de tres rayas transversales, las que podrían hacer una diferencias; sin embargo, continua, cuando se observa que serán puestas sobre calzado, se ve que estos elementos diferenciadores pasan a un segundo plano, resultando relevantes las líneas perpendiculares que son el centro distintivo del registro previo, por lo que en consecuencia, existiendo semejanzas gráficas y fonéticas y relación de coberturas corresponde acoger la oposición N° 2, fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

El fallo de alzada mantuvo a firme lo resuelto por INAPI respecto de la concurrencia de un posible acto contrario a la competencia leal y ética mercantil, como posible causal de irregistrabilidad.

La sentencia fue dictada con un voto disidente que sostuvo que la etiqueta solicitada presentaba, en su opinión, una configuración particular, capaz de diferenciarse adecuadamente de las marcas de la oponente, sin riesgo de confusión error o engaño. En efecto, sostiene, si bien la oponente, ADIDAS AG, es titular de una familia de marcas que gozan de fama y notoriedad para la cobertura requerida de clase 25, estructuradas sobre la base de tres líneas paralelas en colores blanco y negro, en este caso es posible advertir que todas ellas corresponden a diseños de líneas paralelas que no se encuentran cruzadas o interferidas por otras líneas cortantes como ocurre con la marca pedida en que se pide una figura con diversas líneas ubicadas en distintos ángulos y sentidos que dan origen a un todo que logra una configuración propia, capaz de diferenciarse adecuadamente de las marcas de la demandante.

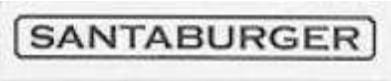
En contra de lo resuelto no se recurrió de casación.

MAF

ROL TDPI N° 856-2019
MAQ-PFR-JRN

SC LA SANTA CARNE BUENO BENDITO Y BARATO

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

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de oposición y de la observación de oficio.
<p>Solicitud N° 1278470 Titular: COMERCIALIZADORA SANTA CARNE LIMITADA Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 29: Carne de res, carne de aves, carne de caza, extractos de carne.</p>	<p>Demandante: ALIMENTOS SAN MARTIN LIMITADA.</p> <p>Marca mixta: 1.106.158</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 29: Carne, pescado, aves, caza, extractos de carne.</p>
<p>El análisis comparativo no debe descuidar que protección que persigue el solicitante no radica en un solo vocablo, en este caso SANTA, sino a un conjunto conformado por una expresión más una ilustración o esquema gráfico.</p>	

El demandante ALIMENTOS SAN MARTIN LIMITADA, fundamenta su demanda en que, a su juicio, la marca pedida infringe lo previsto en los artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1° de la Ley N°19.039, toda vez que los signos confrontados poseen similitudes gráficas y fonéticas evidentes. Añade que ambas marcas son gráfica y fonéticamente similares y casi idénticas, limitándose el solicitante solo a cambiar la palabra “BURGER” O “BRASA” por “CARNE BUENO BENDITO Y BARATO” manteniendo la palabra “SANTA”, por lo tanto, en su juicio, el signo solicitado no presenta ni un mínimo de originalidad o novedad. Del mismo modo el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en ejercicio de sus atribuciones legales observó de oficio el posible registro dada la existencia previa de la marca del actor.

Por sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, INAPI, señaló que al efectuar la comparación gráfica y fonética entre el signo solicitado y el registro N°1106158 invocado por el actor, se apreciaba que los signos en controversia presentaban semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, señaló en su considerando vigésimo noveno, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ellos coinciden idénticamente en la expresión SANTA, que en las marcas en disputa aparece como un elemento importante del conjunto, sin que las diferencias en los complementos ni en los elementos figurativos en disputa en cuanto a color, fondo y diseño,

resulten suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio.

En vista de lo señalado anteriormente señalado, en esa instancia se concluyó que las marcas en conflicto no contaban como conjunto de una fisonomía o identidad propia ni poseían diferencias suficientes para hacerlas distinguibles entre sí; razón por la cual se acogió la oposición y además se rechazó de oficio la marca solicitada, en virtud de similares argumentos.

Revisada en alzada, por sentencia de fecha diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, el Tribunal de alzada, resolvió estar contestes con el fallo de primer grado, por cuanto en su opinión, si existen semejanzas gráficas y fonéticas entre la marca solicitada y la marca oponente, por cuanto el elemento "SANTA" incluido en las marcas en conflicto resultaba determinante, al estar vinculado al producto carne; tanto (lo referido) a la pedida al incluir el término CARNE expresamente y la oponente al incluir BURGER que también puede corresponder a un tipo de carne, sin que el resto de los complementos que incluye, que aparecen como secundarios (a lo ya destacado), permitan dotar al signo solicitado de una fisonomía que le otorgue la distintividad necesaria que le permita eruirse como idónea para obtener la protección marcaria que ha requerido, la que necesariamente producirá confusión, error o engaño en los consumidores con relación al origen empresarial de los respectivos productos.

En contra de lo resuelto la solicitante COMERCIALIZADORA SANTA CARNE LIMITADA. En el recurso de casación se denuncia la infracción del artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, en síntesis, por cuanto los signos no son similares y no pueden producir confusión, además el signo pedido está compuesto, junto con la expresión SANTA, de otros elementos de manera mixta y conjunta. Luego expone la forma en que los errores denunciados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado y pide la invalidación de éste, y que en el de reemplazo se acepte el registro pretendido.

La sentencia de quince de noviembre del año dos mil diecinueve, de la Excma. Corte Suprema acoge el recurso de casación, señalando que el pronunciamiento impugnado yerra al no hacer lugar al registro solicitado, al fundarse esta denegación en la coincidencia del término SANTA, usado por ambos signos, pasando por alto que en la especie las marcas en conflicto son mixtas y no denominativas, caso en el cual debe igualmente considerarse para el cotejo de ambas el diseño gráfico con el cual se presentarán al público, que en la especie, de manera evidente presenta diferencias notorias y los vuelve inconfundibles.

Que entonces, la sentencia impugnada descuida que la protección que persigue el solicitante no radica en el vocablo SANTA, sino a un conjunto conformado por una expresión más una ilustración o esquema gráfico, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 bis c) del artículo 20 de la Ley 19.039, atendido que efectivamente, en estos casos, el amparo legal se asigna a la totalidad de lo pedido y no a sus diversos componentes aisladamente considerados.

La sentencia señala que el error anterior condujo a estimar concurrentes las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, en circunstancias que, de no haberse cometido el yerro, se habría llegado indefectiblemente a la conclusión contraria, pues la consideración global del signo pedido impide afirmar que se preste para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, o

que gráfica o fonéticamente se asemeje con la del oponente de forma que puedan confundirse.

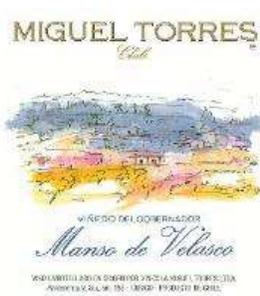
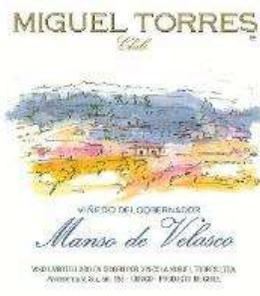
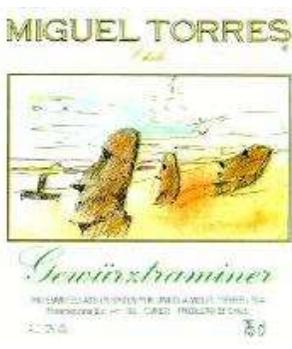
En su sentencia de remplazo el Tribunal de casación resolvió que Que la marca requerida a registro, considerada en su conjunto, resulta suficientemente característica, novedosa y peculiar, de suerte que logra cumplir con el rol propio de un privilegio industrial de este tipo, cual es el de identificar productos o servicios con un origen empresarial determinado, reuniendo, por consiguiente, los requisitos enunciados en el artículo 19 de la ley del ramo, en especial el de distintividad y, en consecuencia, no incurre en las causales de irregistrabilidad aplicadas por el juez a quo, todo lo cual determina la concesión de la protección legal requerida para el signo pedido, en la forma como se dirá en lo resolutivo.

MAF

ROL TDPI N° 883-2019
JCGL-AAP - JRNEXCMA CORTE SUPREMA
ROL N° 20.083-2019.

MIGUEL TORRES

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

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 1284047 Titular: JUAN MIGUEL TORRES VILLALOBOS</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 32: “Cerveza saborizadas” Clase 43: “Preparación de alimentos y bebidas”</p>	<p>Oponente: MIGUEL TORRES S.A. c), g), f) y h)</p> <p>Registro N°912170</p> <p>Registro 890736 Marcas mixtas</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Registro N°912170</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Registro 890.756</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 33: bebidas alcohólicas,</p> <p>Marcas denominativas</p> <p style="text-align: center;">MIGUEL TORRES RESTAURANTE DE VINOS</p> <p>Clase 43: Restaurant, bar, servicios de procuración de alimentos y bebidas en general.</p> <p style="text-align: center;">WINE LOUNGE BY MIGUEL TORRES</p>

	Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hotel, motel, restaurantes, restaurantes de autoservicio, cafés-restaurantes, bar, snack, bar, cafetería, comedores, catering de bebidas y comida banquetes, bebidas y comidas preparadas para servir o llevar, alquiler de salas de reunión.
El signo presenta identidad respecto a la marca fundantes de la oposición que es famosa y notoria, no puede coexistir, no obstante corresponder al nombre del peticionario.	

La sentencia de INAPI, de fecha veinticinco de marzo de dos mil dos mil diecinueve, acogió la demanda de oposición fundada en las letras c), g) inciso 3°, f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley 19.039, la cual se rechaza la marca solicitada puesto que al efectuar la comparación de los signos en controversia se estima que éstos presentan semejanzas determinantes, ya que ellos coinciden idénticamente en la expresión MIGUEL TORRES, la que aparece como la expresión determinante, sin que las diferencias de los elementos figurativos resulten suficientes para crear un signo distinto, con identidad y fisonomía propio. Por lo tanto, se concluye que las marcas, como conjunto, carecen de fisonomía y de identidad propia al no poseer diferencias suficientes para hacerlas distinguibles entre sí. Además, de otorgar la marca pedida, se inducirá a error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretende distinguir.

Respecto a la causal de irregistrabilidad invocada de la letra c) del artículo 20 de la ley del ramo, el fallo sostiene que si bien el signo solicitado corresponde al nombre del solicitante, esto es, MIGUEL TORRES, no es menos cierto que resulta ser exacta a la afamada marca de vinos del oponente, la que tiene una presencia sobresaliente en el mercado nacional, por lo que constituye una de las excepciones al derecho de registrar el nombre de una persona. Así, es posible presumir que de conceder la marca pedida, el público consumidor podría verse expuesto a toda suerte de errores o engaños, en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los productos y servicios que pretende distinguir, al pensar que tanto los productos como los servicios que pretende amparar la marca solicitada forman parte de una nueva incursión en el mercado de productos y servicios de la oponente, máxime aún si consideramos el carácter famoso de sus marcas en el territorio nacional.

No obstante, se rechaza la oposición fundada en el inciso 3° de la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, ya que los signos en controversia distinguen coberturas relacionadas, en circunstancias que la citada norma requiere, que la marca famosa y notoria distinga productos, servicios o establecimientos distintos y no relacionados a la cobertura de la marca cuyo registro pretende impedir.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de apelación interpuesta por el demandado, la sentencia pronunciada con fecha veintiséis de junio del año dos mil diecinueve, confirma lo resuelto por el tribunal a quo al considerar que, en atención a las determinantes semejanzas gráficas y fonéticas que existen entre los signos, su coexistencia pacífica no es posible, más aún cuando el diseño de la marca mixta

pedida no es suficiente para contribuir a su diferenciación. Igualmente, indica que existe una estrecha relación entre los productos de clase 32 pedidos con los artículos de clase 33 que se encuentran protegidos por el registro previo, puesto que los mismos poseen una misma naturaleza y destino.

La sentencia no fue recurrida de casación.

GGC-MAF

ROL TDPI N° 958-2019
MAQ-JCGL-PFR

FUTBOL PRO

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

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
Solicitud N° 1304000 Titular: COMERCIALIZADORA S.A. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">FUTBOL PRO</p> <p>Clase 28: “Agujas de infladores para pelotas de juego; Aparatos de entrenamiento físico; Aparatos de gimnasia; Aparatos para ejercicios físicos; Aparatos para juegos; Balones de juego; Balones y pelotas de juego; Bandas elásticas para su uso en ejercicios de acondicionamiento físico; Cuerdas de saltar; Guantes [accesorios para juegos]; Guantes de fútbol; Juegos*; Máquinas de videojuegos; Mesas para fútbol de mesa; Pelotas de juego; Pelotas para deportes; tacatacas [juguetes]</p>	Oponente: DISTRIBUIDORA TRO LIMITADA. f) y h) Registro N° 1230603 Marca denominativa <p style="text-align: center;">SOCCERPRO</p> <p>Clase 28: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; balones y pelotas de juego; adornos para árboles de navidad.</p>
<p>Es irregistrable el signo que presenta semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales en su traducción al idioma español, respecto a la marca fundante de la oposición.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha veintisiete de mayo de dos mil dos mil diecinueve, acogió la demanda de oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, y rechazó la marca pedida, al estimar que de la comparación entre los signos en conflicto, hay cercanía gráfica, fonética y conceptual puesto que FUTBOL y SOCCER, poseen el mismo significado en su traducción al español, asimismo, coinciden en el término PRO, lo que permite concluir que causen una primera impresión de ser marcas muy similares.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de apelación interpuesta por el solicitante, la sentencia de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, confirma lo resuelto por INAPI, considerando que el signo requerido, FUTBOL PRO, posee semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales con la marca previamente inscrita, SOCCERPRO, puesto que la traducción al español de ésta corresponde a FUTBOLPRO, razón por la cual generará confusión, error o engaño para el público consumidor en relación a la procedencia de los productos a distinguir.

En contra de lo resuelto, no se recurrió de casación.

III. Demanda de nulidad

CASA DEL TORO

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

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 1.233.303 Titular: COLVECH SOCIEDAD ANONIMA Marca mixta:</p>  <p>Clase 29: Aceites y grasas comestibles; Carne; Carne de ave y carne de caza; Carne de cerdo; Carne, pescado, aves y caza; Carne, pescado, fruta, verduras, hortalizas y legumbres en conserva; Huevos +; Leche +; Productos lácteos;</p>	<p>Demandante VIÑA CONCHA Y TORO S.A, funda en las causales de las letra f) y h) art. 20 Ley 19.039. Titular Registro N° 1.173.001</p> <p style="text-align: center;">VIÑA CONCHA Y TORO CONCHA Y TORO</p>
<p>Marcas son diferentes. Excma Corte Suprema las considera semejantes al grado de posibilidad confusión, ordenando anular el registro.</p> <p>Las marcas deben ser apreciadas desde un punto de vista global general.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha dieciocho de octubre de dos mil dos mil diecisiete, rechazó la demanda de oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, puesto que, de la confrontación de las marcas en conflicto era posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permitían distinguirlos entre sí los signos en conflicto, señalando que, si bien compartían el término “TORO”, también era cierto que los complementos incorporados eran distintos.

Revisado en alzada la sentencia pronunciada con fecha doce de junio de dos mil dieciocho, confirma lo resuelto estableciendo que los signos como conjunto presentan diferencias gráficas y fonéticas, toda vez que el compartir la expresión “toro” es un elemento secundario, siendo lo más relevante el conjunto en sí mismo.

En contra de la sentencia confirmatoria, se interpuso un recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, quien por sentencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve casó el fallo recurrido, estableciendo que la apreciación del Tribunal respecto de las características del signo pedido, al estimar que la sola adición de la expresión “CASA DEL” a aquella que tienen en común “TORO” la dota de fisonomía propia, omite la

referencia y alusión al examen comparativo de las marcas en conflicto desde un punto de vista global en general. Lo que deja en evidencia una semejanza importante y decisiva, ya que la divergencia de un solo componente, hace que presumiblemente, al momento de requerir o recibir el consumidor el ofrecimiento de alguno de los servicios que el solicitante pretende prestar, se produzca una confusión entre las marcas en conflicto. En efecto, el fallo de reemplazo, establece que la marca pedida contiene el vocablo “TORO”, que es el elemento principal y determinante de la marca fundante de la oposición, la que además goza de fama y notoriedad en el medio nacional, tratándose, además, de productos de la misma clase, de lo que se desprende que no es posible presumir que coexistan pacíficamente en el mercado.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 785-2018
VHR-MAQ_CIMEXCMA CORTE SUPREMA
ROL N° 18.887-2018.

PF JAMÓN COLONIAL

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

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
Solicitud N° 1.010.351 Titular: PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. Marca mixta: 	Demandante: INVERSIONES AES LIMITADA
Clase 29: cecinas [salazones]; jamón.	
La opinión expresada por el resolutor en un fallo ejecutoriado, es una materia que debe ser valorada al tiempo de apreciar la prueba rendida por el actor.	

La demandante indica ser creadora, titular y usuaria de la marca “COLONIAL”, denominativa registro N° 880.846 que distingue cecinas y carnes, clase 29 y de “J.K. COLONIAL” denominativa registro N° 883.037 que distingue productos de la clase 29. De este modo señala que detenta un derecho exclusivo y excluyente respecto de las expresiones indicadas en conformidad al artículo 19 bis d). hace presente que el concepto COLONIAL, no corresponde a un tipo de jamón, sino que es una marca comercial, que cumple las funciones de ésta, toda vez que identifica la procedencia empresarial de los productos y se usa para identificar la línea de productos "prime" o de "primera calidad". Hace presente que COLONIAL es una marca creada por Juan Kassis Sabag, fundador de CECINAS J.K.

La sentencia de INAPI, de fecha veintisiete de abril de dos mil dos mil dieciséis, rechazó la demanda puesto que, de la confrontación de las marcas en conflicto era posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permitían distinguir los signos entre sí, ya que si bien comparten el término “COLONIAL”, la adición de los respectivos complementos en cada marca, especialmente el housemark “PF”, resulta suficiente para distinguirla, al dotarla en su conjunto, de una fisonomía e identidad propia.

A mayor abundamiento, señaló el sentenciador, el término “COLONIAL” resulta ser una expresión ampliamente utilizada en el mercado alimenticio, para referirse a un tipo de jamón artesanal elaborado en base a pierna de cerdo seleccionado.

Rechaza a su vez, la letra k) del artículo 20 del mismo cuerpo legal, toda vez que el actor no acompañó documentación suficiente para tener por configurada la causal.

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 de dos mil dieciocho, se revoca parcialmente el fallo, en lo que dice relación únicamente con la parte de la resolución que rechaza la demanda por las causales de letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo. En efecto, el fallo de alzada establece que el término “COLONIAL”, que corresponde a la marca de la demandante, se encuentra

íntegramente contenido en el signo impugnado, encontrándose contenido en forma destacada, tanto por su ubicación en el centro del conjunto, como por el tamaño de la letra.

A mayor abundamiento, señala el fallo revocatorio, en cuanto a lo afirmado por la sentencia de primer grado, que sostiene que la expresión “COLONIAL” correspondería a un tipo de jamón y que, por lo tanto, se trataría de un término inapropiable, ello no se encuentra debidamente acreditado, al estar respaldado únicamente en una impresión de una página de recetas obtenidas de <http://lacocinadeile.tripod.com> que se titula “Jamón Colonial”, el cual no tiene fecha cierta, y cuya única fecha referencial la sitúa en un periodo posterior a la demanda de nulidad.

Concluye en definitiva que el signo impugnado de nulidad, corresponde a una marca mixta que incluye en forma destacada a una marca ajena, que no es de carácter genérica ni de uso común.

En contra de la sentencia, se interpuso un recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, quienes por sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve acogieron el fallo recurrido, estableciendo que se omitió valorar el tenor de la sentencia ejecutoriada de fecha nueve de enero de dos mil catorce, emitida por el mismo Tribunal de Propiedad Industrial, dictada en la oportunidad en que se otorgó el registro de la solicitud N°1.010.351 de la marca cuya nulidad se demanda, en la que expresamente se sostuvo que la expresión “COLONIAL”, aludía a un conocido tipo de jamón, por lo que no resultaba posible efectuar una asociación entre la marca pedida y la fundante del rechazo de oficio.¹

A mayor abundamiento, señala que se han infringido en el fallo, las máximas de la experiencia, en particular aquella que dice que la marca es el principal elemento del envoltorio del bien, ya que, de la prueba documental aportada por la actora, se evidencia que el vocablo “COLONIAL” no es usado por ésta como una marca comercial, sino como un elemento descriptivo de sus productos, en cuanto sólo se hace referencia al género, especie o cualidades de los mismos.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 1358-2016
AAP-JRN-PFREXCMA CORTE SUPREMA
ROL N° 32.633-2018

¹ La Excma. Corte Suprema hace referencia a la sentencia emitida en los autos rol TDPI N° 1682-2013, dictada por los Ministros Sr. Juan Cristobal Guzmán, Sra. Carmen Iglesias Muñoz y Sr. Marco Arellano Quiroz.