



**Tribunal  
de Propiedad  
Industrial**

**BOLETÍN DE  
JURISPRUDENCIA  
MARCARIA**

---

## Contenido

I. Rechazos administrativos .....	1
PINK LADY.....	1
ORTHOCLIDE .....	4
CAB 3 .....	6
SCL CARGO .....	8
II. Demandas de oposición .....	11
S .....	11
LUKSIC ZUANIC .....	13
ETIQUETA (figura animal).....	15
EQUUS.....	17
CARFLEX .....	19
MAS QUE UN ICE .....	23
ETIQUETA (trazo curva) .....	25
WECAST.....	27
JAGUARES.....	32
III. Demanda de nulidad .....	36
GASPEXFU .....	36
BENSIMON .....	40
FITOLOGICAL .....	45

## I. Rechazos administrativos

### PINK LADY

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

Marca solicitada	Causales del rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.305.915 Solicitante: Apple And Pear Australia Limited Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>PINK LADY</b></p> <p><b>Clase 31:</b> Productos agrícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; verduras no procesadas y granos (cereales); frutas frescas incluyendo manzanas; verduras frescas,</p>	<p>Letras b), e) y f) artículo 20 Ley 19.039</p> <p>La marca solicitada corresponde a una variedad de uso público destinada a distinguir, productos agrícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; verduras no procesadas y granos (cereales); frutas frescas incluyendo manzanas de la clase 31. Según Informe del SAG Ord. N° 1107/2019, la marca solicitada corresponde al nombre dado a una variedad de uso público de manzano.</p> <p>Pink Lady es una variedad de manzana. El informe del Sag de autos señala expresamente que se trata de una denominación utilizada en variedades de uso público de manzano. Por tanto, se trata de un signo descriptivo de los productos solicitados en clase 31.</p> <p>El registro de la marca es inductiva a error respecto de todo otro producto contemplado en clase 31 que no consista en manzanas o estén relacionadas con éstas.</p>
<p><b>Registro de una variedad vegetal inscrita y posteriormente vencida.</b></p>	

La resolución del INAPI, de fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo fundada en las causales de irregistrabilidad de letras b), e) y f) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida en virtud de cada una de las causales señaladas.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, el TDPI revoca el fallo de primer grado, señalando que en el caso en Litis, resulta indiscutido que la peticionaria es titular del registro de la marca “PINK LADY”, tanto

en su versión denominativa, como mixta, para distinguir similares productos que los solicitados en autos, en una serie de países, en un total 61. En Chile es titular de la marca mixta registro N° 817.357, para distinguir “fruta fresca” y registro N° 1.285.568, para distinguir “Productos agrícolas, hortícolas, forestales, vegetales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y legumbres frescas”, clase 31.

En la sentencia se indica, que en relación a la letra b) invocada como fundamento del rechazo, donde se hace mención expresa al informe del Servicio Agrícola y Ganadero, señala que si bien la expresión "PINK LADY" corresponde a una denominación utilizada en variedades de manzano de uso público, no corresponde al nombre de una variedad vegetal actualmente inscrita en el Registro de Variedades protegidas por el Servicio Agrícola y Ganadero, por lo que se estima que no le resulta aplicable la mencionada causal.

En lo demás, al analizar la aplicación de las causales de las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley del ramo, el Tribunal, en voto de mayoría, atiende al hecho que la marca se encuentra registrada en el extranjero y en Chile a nombre del solicitante, para luego indicar que tal antecedente registral es esencial en orden a establecer que la expresión PINK LADY ha sido posicionada en el mercado internacional y nacional por la empresa australiana solicitante, sin que existan antecedentes que permitan concluir que dicho signo es de carácter genérico o de uso común en el mercado para distinguir frutas, en especial manzanas.

La resolución de alzada indica que la circunstancia que el solicitante desde el año 1995 era titular en el extranjero de la marca PINK LADY para distinguir los servicios solicitados, demuestra que contrariamente a lo resuelto por INAPI, el solicitante es el creador y primer usuario del signo, por lo que detenta un derecho que merece protección marcaría.

El fallo precedente fue acordado con el voto en contrario del Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz, quien estuvo por revocar el fallo en lo que dice relación con la letra b) del artículo 20 de la Ley del ramo, y mantener el rechazo en lo que dice relación con las letras e) y f) del mismo artículo y cuerpo legal.

En relación a la letra b), indica que se encuentra establecido autos, con el informe del SAG y diversos correos electrónicos que "Pink Lady", no está actualmente protegida en Chile como variedad vegetal, pero si es reconocida como una denominación utilizada en variedades de uso público de manzanos, con lo cual, se debe descartar la posibilidad de aplicar la causal del artículo 20 letra b) de la ley del ramo, puesto que esta norma impide el registro del nombre de las variedades vegetales que se encuentre efectivamente registradas.

Ahora, bien en lo que dice relación con la causal de la letra e), el voto de minoría señala que la expresión "Pink Lady" o mujer rozada, en general es una expresión arbitraria para la cobertura que intenta, por lo que es factible que con esta denominación se distingan como marca todos los productos que intenta en clase 31, salvo las manzanas, puesto que respecto de este producto en especial el registro como marca resulta indicativa de una variedad de uso público de manzano existente en Chile, por lo que, corresponde revocar parcialmente lo establecido en primer grado, respecto de la irregistrabilidad del signo para productos agrícolas, hortícolas y forestales; vegetales y granos, no comprendidos en otras clases, donde sería factible acceder a la inscripción, no así en lo concerniente al producto: frutas frescas, de la clase 31, por lo que en su opinión lo que correspondería era mantener el rechazo por letra e), sólo para manzanas.

Por último, respecto de la letra f), que considera que el registro de la marca resulta inductivo a error o engaño, el voto de minoría comparte lo resuelto por INAPI, toda vez que al estar establecido que la expresión "Pink Lady", es una expresión de uso común en Chile para designar un tipo de manzano, es inductiva a error respecto del género de los productos a distinguir o incluso puede serlo en lo que se refiere a las cualidades de los mismos, en el sentido de atribuirle a todos estos productos características o cualidades propias de la variedad que en Chile es de uso público para manzanos.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 2213-2019.  
MAQ-CIM-APP

## ORTHOCIDE

### Solicitud de Renovación de marca N° 248.152

Artículos 15 de la Ley 19.039 y sus modificaciones; 10 letra c) y d) del Reglamento de la citada ley.

Plazo de carácter administrativo,  
permite el cumplimiento de lo ordenado en tanto no está ejecutoriada la resolución de abandono.

En el expediente sobre solicitud de renovación de la marca “ORTHOCIDE” N. 248.152, para clases 1 y 5, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial observó que la presentación no acompañaba el poder que facultaba al representante para comparecer en representación de OMS INVESTMENTS, INC, por lo cual en la etapa de examen se formuló una observación requiriendo se acompañara el poder respectivo, fijando un plazo de 60 días toda vez que se trataba de un titular extranjero.

Habiendo transcurrido el término indicado sin que la parte hubiera dado cumplimiento a lo requerido, INAPI procedió a declarar el abandono de la solicitud, dictando la siguiente providencia: “No habiéndose subsanado la observación formulada dentro del plazo fijado para ello y conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley N°19.039, declárese el abandono de esta solicitud de anotación y archívese”.

En contra de la providencia precedente se interpuso un recurso de reclamación fundado en que el poder de representación había sido archivado en custodia del propio Instituto bajo el N° 112.466. El recurso fue rechazado argumentándose que el plazo establecido en el artículo 22 de la Ley del ramo para subsanar observaciones formales en el procedimiento marcario, era un término legal, fatal e improrrogable, por lo que a su vencimiento precluía la facultad del solicitante de corregir y/o subsanar los errores formales observados. INAPI señaló que el vencimiento operaba de pleno derecho, de manera que resultaba contrario a derecho aceptar que se subsanara una observación en el marco de un Recurso de Reclamación, pues se trataría de una ampliación del plazo que dejaría al arbitrio del solicitante determinar la oportunidad para cumplir.

Asimismo, se indicó que el Recurso de Reclamación era,- como su nombre lo indica- un recurso especial que tenía como finalidad dejar sin efecto la declaración de abandono y debía incluir la exposición de los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales el solicitante discrepa de lo resuelto por el Conservador de Marcas, esto es, por ejemplo en el caso que el solicitante hubiere corregido o subsanado los errores u omisiones completa y oportunamente mediante una presentación efectuada dentro del plazo legal. Al rechazar el reclamo, INAPI señaló que el referido recurso no era la instancia que concedía la ley para subsanar las observaciones en el procedimiento marcario.

En contra de esta resolución, se interpone un recurso de apelación, el que luego de ser declarado admisible fue conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial, quienes señalaron que la causal de rechazo anterior al abandono, decía relación con que, si en el examen formal del Conservador de Marcas se detectara algún error u omisión, se debía apercebir al interesado para que realizara las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro

del término de 30 días, sin que por ello perdiera su fecha de prioridad. De este modo de no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendría por abandonada.

A continuación, señalan que la resolución de fecha 09 de julio de 2018, que dio al solicitante el plazo de 60 días para acompañar su poder, no era un plazo que estuviera establecido en la ley, de manera que se trata de un lapso administrativo, resultando posible el cumplimiento de lo ordenado hasta tanto no estuviera ejecutoriada la resolución de abandono de la solicitud, lo que no había sucedido hasta esta fecha, por lo que procedieron revocar la resolución apelada.

En definitiva, el Tribunal de apelación estableció que se revocaba la resolución apelada de y se declara en su lugar que se aceptaba a trámite la solicitud, debiendo continuarse con la tramitación como en derecho corresponda.

PFP-MAF

ROL 2457-2019  
MAQ-PFR-JRN

## CAB 3

<p>Registro N° 828240</p> <p>Solicitud Anotación N° 281218</p> <p>Titular: Legrand France and Legrand Snc.</p> <p>Marca denominativa</p> <p>Clase 20: Marcadores, coloreados o no, ya sea en blanco o numerados, cartas, símbolos o señales convencionales, en particular para telegramas, cables bloques terminales; láminas de marcadores pre-cortados; guinchas soporte de marcadores; sujetador de marcadores y sujetadores de etiquetas para uno o más marcadores o etiquetas; cubiertas protectoras para marcadores; dispensadores y aplicadores; tableros dispensadores para marcadores y guinchas marcadoras, estuches especiales, cajas, contenedores y equipos para demostración y para guardar material marcador y para alineación, secuencias para fijar y componer marcadores antes de ajustarlos, partes y accesorios para todos los artículos antes indicados; todos dichos productos son enteramente o principalmente hechos de materiales sintéticos.</p>
<p><b>Inclusión de un producto o servicio en una determinada clase del clasificador. Criterio de la materialidad.</b></p>

En el presente caso el titular de la marca solicita la renovación del registro correspondiente a la denominación “CAB 3” para distinguir productos de la clase 20, dictándose por parte de INAPI la resolución que buscaba aclarar la cobertura solicitada, toda vez que la solicitud tal como se presentaba no resultaba clara en cuanto a encuadrar únicamente artículos de la clase 20, y por el contrario, en opinión de la autoridad, resultaba inductiva a error respecto de otras clases de artículos, para lo cual otorgó un plazo de 30 días bajo apercibimiento de abandono.

Al respecto cabe señalar que el clasificador de NIZA señala que la clase 20, incluye principalmente muebles y partes para ellos, así como ciertos artículos de madera, corcho, caña, caña, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballenas, conchas, ámbar, nácar, espuma de mar y sustitutos de todos estos materiales o de plástico. Esta clase incluye, en particular: -muebles metálicos, muebles para acampar, bastidores de armas, expositores de periódicos; -persianas y cortinas de ventanas interiores; -ropa de cama, por ejemplo, colchones, somieres, almohadas; -espejos, muebles y espejos de baño; placas de matrícula, no metálicas; pequeños elementos de ferretería, no metálicos, por ejemplo, pernos, tornillos, tacos -ruedas para muebles, collares para sujetar tuberías; -buzones, que no sean de metal o mampostería.

Al contestar la observación, la parte indica que los productos requeridos eran enteramente o principalmente confeccionados de materiales sintéticos, por lo que no se entendía que la descripción que se efectuaba fuera a causar confusión con otras clases, toda



vez que los productos indicados se definen en razón de su materialidad, por lo que se encontraban correctamente clasificados en la clase 20.

Al resolver la presentación anterior, INAPI, vuelve a formular observaciones y detalla aquellos productos que serían causal de confusión, en efecto dice: "Aclare en cobertura de clase 20: " marcadores, coloreados o no, ya sea en blanco o numerados". Reclasifique " cartas" a clase 16. Aclare y especifique "símbolos o señales convencionales, en particular para telegramas" o, en su caso, reclasifique a clase 16; agregando " todo lo anterior confeccionado en papel". Aclare "cables bloques terminales". Aclare "láminas de marcadores pre-cortados; soporte de marcadores; sujetador de marcadores y sujetadores de etiquetas para uno o más marcadores o etiquetas; cubiertas protectoras para marcadores" o, en su caso, reclasifique a clase 16, agregando "todo lo anterior confeccionado en papel". Aclare "guinchas". Aclare y especifique "dispensadores y aplicadores; tableros dispensadores para marcadores y guinchas marcadoras, estuches especiales". Especifique en clase 20 conforme a: " cajas, contenedores y equipos para demostración, para guardar material marcador y para alineación, no metálicas". Aclare "secuencias para fijar y componer marcadores antes de ajustarlos, partes y accesorios para todos los artículos antes indicados; todos dichos productos son enteramente o principalmente hechos de materiales sintéticos". Para lo cual, nuevamente otorga un plazo de 30 días bajo apercibimiento de abandono.

Al contestarse dicha observación, el solicitante insiste en que la clasificación es la correcta, acentuando el hecho que los productos requeridos son enteramente o principalmente hechos de materiales sintéticos, por lo que se debe aceptar su inclusión en clase 20. Luego de reiterar el apercibimiento y con la afirmación de su criterio por el requirente INAPI, hace efectivo el apercibimiento procediendo a declarar abandonada la solicitud de renovación. Frente a tal resolución se presenta recurso de reclamación, el cual es desestimado, por lo que se apela ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

El TDPI conociendo del recurso, revocó la resolución en alza estableciendo que la finalidad de la norma fundante del rechazo, no podía ser otra que evitar la concreción de errores formales en la presentación de una solicitud, sin que existiera en esa etapa, interés de terceros comprometidos, por lo que, a todo evento, tratándose de una renovación, debía primar la corrección de los errores por sobre el rechazo de la solicitud.

En este contexto, los sentenciadores revisada la cobertura según la describe el propio solicitante, advirtieron que si bien parte de lo descrito, por ejemplo la referencia a "cartas" sugiere que debería estar clasificados en otra clase, en este caso la 16, no obstante la oración adjetiva con que cierra la descripción de la cobertura que se intenta, deja claro que los objetos que se describen son de materiales no metálicos, al decir: "todos dichos productos son enteramente o principalmente hechos de materiales sintéticos", con lo cual, se da por satisfecho el principio que inspira la clase 20, referido a incluir artículos de materiales que no son En el mismo sentido anterior, la descripción de los productos da cuenta de contenedores o accesorios para los mismos, señas o indicaciones, cuya clasificación corresponde a la clase 20, ordenando en definitiva que se acepta la solicitud de renovación.

**SCL CARGO****Observación de fondo:** artículos 19 y 20 letra e) de la Ley N° 19.039

<b>Marca solicitada</b>
<p>Solicitud N° 1.321.633 Solicitante: Luis Fernando Herrera Avila Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 39:(C)</b> Almacenamiento y reparto d productos; Alquiler de espacio en almacén; Arriendo de container de almacenamiento; Corretaje de transporte de carga y transporte; descarga de mercancías; distribución (reparto) de productos; Distribución de paquetes; Embalaje y depósito de mercancías; empaquetado de mercancías; empaquetado de productos; Envío de mercancías; flete (transporte de mercancías); Manipulación de carga; reparto de correo; Reparto de mercancías; Reparto de mercancías encargadas por correspondencia; reparto de paquetes; Reparto y almacenamiento de productos; Servicios de almacenaje; Servicios de carga aérea; Servicios de carga de mercancías; Servicios de co-paletización (logística de envío y almacenamiento) de productos; servicios de courier (transporte y distribución de correspondencia); Servicios de flete y transporte de mercancías; Servicios de logística que comprenden el transporte, almacenaje y distribución de productos; Servicios de manipulación de cargas de importación y exportación; servicios de mensajería (correo o mercancías); Servicios de transportación y reparto por aire, carretera, ferrocarril y mar; Transportación de productos; transporte aéreo; Transportes aéreos y almacenamiento de mercancías.</p>
<b>Signo descriptivo que adquiere distintividad por el uso.</b>
<b>Valoración de la prueba</b>

Para INAPI, el signo pedido resulta irregistrable por tratarse de un conjunto carente de distintividad, atendido que se estructura en base a la combinación de la sigla "SCL" que corresponde alcódigo JATA del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile; y, del conjunto "CARGO shipping cargo & logistics", compuesto por los términos cargo, esto es acción de cargar, màs shipping que traducido desde el idioma inglés al español es: "Envío"; y logistics que en español es "logística"; es decir, para el òrgano admisnitratovo lo que se trata de registrar es un conjunto de medios y métodos que permiten llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, todas expresiones de uso común y carentes de distintividad en relación a lo solicitado, por lo que el conjunto pedido en su estructura y extensión no contiene elementos distintivos, pues se configura a partir de una términos susceptibles de utilizarse por una multiplicidad de oferentes en el mercado de los servicios solicitados.

A mayor abundamiento, señala, el signo pedido carece de elementos bastantes capaces de identificarlo de manera unívoca y determinada con un único origen empresarial, toda vez que se forma a partir de términos de uso común careciendo de alguna tipología especial capaz de distinguirlo de otros en el mercado, sin que la incorporación de los elementos figurativos resulte suficiente para desvirtuar la aplicación de la prohibición de registro observada, circunstancias todas que obstan al otorgamiento de un registro de marca comercial

La resolución de INAPI, de fecha nueve de enero del año dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida.

Apelada la resolución el solicitante alega, que el sello mixto pedido debe ser analizado como conjunto, sentido en el cual "SCL" corresponde a las iniciales de SHIPPING CARGO & LOGISTICS. En este sentido, señala, existen otras marcas que igualmente incorporan dicha sigla. Junto con lo anterior, en su opinión el signo pedido más que descriptivo, es más bien evocativo o sugestivo, es decir se trata de aquellas expresiones originales que sugieren o dan una idea que identifica las cualidades o características de un producto o servicio, sin referirse de manera directa a una característica, cualidad o identidad del mismo. En subsidio de lo anterior, el apelante, para el evento que su alegato principal no sea acogido, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 inciso 1°, alega la distintividad adquirida por medio del uso.

Revisada en alzada, el TDPI, previo a resolver el fondo, solicitó a la parte que como medida para mejor resolver acompañara documentación fehaciente, esto es en original o copia autorizada, que acreditara la publicidad del signo en medios periodísticos y no solamente por la incorporación del signo en facturas de comercialización, conforme la prueba rendida en la instancia hasta ese momento.

Una vez cumplida la medida por sentencia pronunciada con fecha veinte de enero del año dos mil veinte, revoca la resolución de primer grado, señalando que en el expediente se había logrado acreditar que el rótulo solicitado, había sido usado no sólo a través de su incorporación en facturas, en donde aparecía expresando completamente su identidad marcaria con el logo y denominación característicos al menos desde febrero del año 2013, sino que también, estaba presente en publicidad consistente en carpetas, brochures y otros elementos de promoción que contenían la marca (mugs, baterías de respaldo, llaveros, otros artículos de especial y singular confección) los que por sus detalles, diseño y características, detalla el resolutor, corresponden a una inversión planificada, de largo aliento y esfuerzo, de manera que las reglas de la sana crítica obligan a pensar que es un despliegue creativo y propagandístico anterior a la solicitud de autos, que data al menos desde el año 2013.

El fallo indica finalmente que, contrastada la data de las facturas y el diseño incorporado a las mismas con los objetos publicitarios antes referidos, se advierte:

“Que los elementos denominativos se habían mantenido constantes en el tiempo, más allá de variaciones en el diseño, por lo que, se considera que el rótulo "SCL CARGO SHIPPING CARGO & LOGISTICS", tal como lo alega la apelante, había sido objeto de un uso constante y suficientemente uniforme en el tiempo, por más de seis años a la fecha, lo que permitía a los consumidores, entender que no se trataba de la unión casual de elementos genéricos, sino que el conjunto correspondía a una marca comercial, que designa los servicios

específicos que busca distinguir, siendo poseedora de la distintividad necesaria para constituir marca comercial.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 1977-2019.  
MAQ-AAP-PFR

## II. Demandas de oposición

### S

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento de oposición
<p>Solicitud N°1.311.304 Solicitante: Sympia Internet Soluções S.A. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 9:(X)</b> ICPA. Dispositivos de procesamiento de datos; interfaces [para ordenadores]; programas de ordenador grabados; programas de ordenador, grabados; programas de ordenador, grabados [programas]; programas operativos para ordenador [grabados]; plataformas de programas informáticos, grabados o descargables; excluyendo tarjetas portátiles electrónicas y magnéticas; tarjetas con chip; tarjetas con microchip; tarjetas de acceso codificadas; tarjetas de acceso electrónicas; tarjetas de crédito magnéticamente codificadas; tarjetas de débito magnéticamente codificadas; tarjetas de identidad codificadas; tarjetas inteligentes; tarjetas magnéticas de identificación</p>	<p>Oponente: Casa de Moneda de Chile S.A.</p> <p>Fundamento: 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039. Alega ser dueño de una familia de marcas “S” para las clases 6, 9, 14, 16, 40, 42 y 35. Registro N° 1.253.037</p>  <p><b>Clase 9:(C)</b> Software para el manejo operacional de tarjetas portátiles electrónicas y magnéticas; tarjetas con chip; tarjetas con microchip; tarjetas de acceso codificadas; tarjetas de acceso electrónicas; tarjetas de crédito magnéticamente codificadas; tarjetas de débito magnéticamente codificadas; tarjetas de identidad codificadas; tarjetas inteligentes; tarjetas magnéticas de identificación.</p> <p><b>Clase 42:(C)</b> Procesamiento de plástico; rotograbado; tipografía.</p>
<p><b>Marca cuya idea matriz se constituye por letra con tipografía semejante a otra inscrita, resulta irregistrable.</b></p>	

La oponente señala que su marca constituye un signo famoso y notorio en el país, ampliamente usado desde hace años que consiste en un sello que identifica al actor desde que la Casa de Moneda de Chile fue fundada en el siglo XVIII, por lo que ha gozado de una amplia difusión en el país por más de 250 años. Además, señala los productos pedidos se

encuentran estrechamente relacionados con aquellos previamente registrados, consistiendo ambos en productos de software y hardware informático.

Por su parte, el solicitante en su defensa limita la cobertura pedida excluyendo expresamente la cobertura en clase 9 del oponente. Señala que las marcas presentan diferencias suficientes desde el punto de vista de sus ámbitos de protección, toda vez que, el solicitante desde hace casi 10 años funciona como plataforma digital para la venta de entradas y organización de eventos a través de su sitio web, interviniendo en más de 200.000 a la fecha.

La sentencia del INAPI, de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, rechaza la oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, toda vez que los productos solicitados en comparación con aquellos que ampara la marca invocada por el actor, no existe coincidencia ni relación alguna, al diferir en cuanto a su naturaleza, función y finalidad. De este modo, conforme al principio de especialidad de las marcas para el resolutor no es necesario analizar los signos a fin de determinar si la marca solicitada presenta identidad o semejanza determinante con la marca previa, de forma de poder confundirse con ella.

Revisada el alzada por la vía del recurso de apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial con fecha tres de marzo del año dos mil veinte, revocó la sentencia apelada, estableciendo que en este caso, existen semejanzas gráficas y fonética entre los signos, las cuales derivan del hecho que ambos signos muestran una idea matriz constituida por la letra “S” con un círculo en su parte superior acompañado de otro de menor tamaño, en el caso de la pedida, y, la previamente registrada, que igualmente presenta un círculo en su parte superior, ambas con una tipografía semejante, todo lo cual da lugar a un efecto o recuerdo de los signos frente a los consumidores que se representa como cercano lo que sumado a la relación o al menos conexión de coberturas, que puede establecerse entre los dispositivos de procesamiento de datos y programas de ordenador solicitados en clase 9 y los diversos tipos de software que tiene registrado en clase 9, así como consultoría en software y diseño de software, clase 42.

El fallo fue acordado con el voto disidente del Ministro Sr. Andrés Álvarez Piñones quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada, estimando que si bien existe relación de coberturas, ambos signos mixtos son disimiles por cuanto se encuentran comprendidos elementos de diseño, dibujo, que difieren entre sí, otorgando al conjunto pedido una fisonomía y característica propia, ya que al tratarse de letras los elementos anotados pasan a ser esenciales para determinar si existen o no suficientes diferencias y que en el presente caso son diferentes.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando ejecutoriado el fallo de segunda instancia.

PFP – MAF

AAP-CIM-PFR  
ROL TDPI N° 2392-2019.

## LUKSIC ZUANIC

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

Marca impugnada	Fundamentos de la oposición y de la observación de oficio
<p>Solicitud N° 1.305.637 Titular: LUKSIC, ZUANIC S.A. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>LUKSIC ZUANIC</b></p> <p><b>Clase 37:</b> Vulcanización de neumáticos (reparación) Servicios de reparación, mantención de vehículos; Reparación o mantenimiento de distribuidores automático; Reparación o mantenimiento de distribuidores de energía o de máquinas y aparatos de control; Reparación y mantenimiento de bombas.</p>	<p>Oponente: INMOBILIARIA NORTE VERDE S.A.</p> <p style="text-align: center;"><b>LUKSIC</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ANDRONICO LUKSIC</b></p> <p><b>Clase 37:</b> Servicios de construcción, reparación, preservación, restauración; alquiler de herramientas o material de construcción, garaje, lavado, limpieza; ingeniería de construcción, construcción naval; demolición; construcción de diques; estaciones de servicios, instalación de cañerías y alumbrado, inspección de proyectos de construcción.</p>
<p><b>Análisis de irregistrabilidad de marcas que corresponden a nombres de personas y apellidos compuesto</b></p>	

La oponente inmobiliaria Norte Verde funda su demanda en los registros previos N° 821.376 y N° 841.143, adelantando que es titular de una familia de marcas LUKSIC, en varias clases del clasificador internacional, siendo una empresa nacional dedicada principalmente al rubro inmobiliario, filial controlada en un 100% por Quiñenco S.A., que forma parte del reconocido Grupo Luksic, fundado en los años 50 por Andrónico Luksic. Sus marcas, son de público conocimiento y fama nacional. Indica que la marca pedida, reproduce íntegramente el signo registrado, pues la adición del apellido “ZUANIC” en nada aporta a la diferenciación de las marcas en conflicto. En efecto, señala, los consumidores asocian el apellido “LUKSIC” al oponente y al Grupo Luksic, por lo cual, si se registra el signo pedido pensarán erróneamente que el solicitante Alex Divo Zuanic Brupbacher, es socio del oponente y/o miembro del Grupo Luksic, lo cual no cierto.

A lo anterior, refiere, se suma el hecho que los signos en conflicto que recaen sobre servicios idénticos y/o estrechamente relacionados de la clase 37, haciendo presente que Incluso si se considerara que los servicios involucrados de la clase que se solicita registrar, no tienen una estrecha relación entre sí, se aplicaría supletoriamente la situación especial regulada en el Artículo 20 letra g) inciso 3.

Cabe señalar que coincidentemente con lo expuesto por el oponente, el INAPI, observó de oficio la solicitud en virtud del registro previo de la marca “LUKSIC” de propiedadde la oponente.

La sentencia de INAPI, de fecha trece de agosto de dos mil dos mil diecinueve, acoge la demanda de oposición y ratifica observación de fondos ambas fundadas en las letras f) y

h) del artículo 20 de la Ley 19.039, teniendo en consideración para ello que las coberturas de los signos se encuentran relacionadas, puesto que es común en un mercado en donde se ofrezcan los productos que se pretenden amparar, que también se puedan adquirir o comercializar los productos protegidos por la marca previa, pudiendo ser dichos ámbitos de protección sustitutos o incluso competencia uno del otro.

En el caso en análisis, señala INAPI, este sentenciador considera que, respecto del resto de la cobertura solicitada, la relación se debe principalmente a que comparten la misma naturaleza, a saber, servicios de reparación, por lo que también confluyen en los destinatarios finales. En lo que dice relación con análisis gráfico y fonético de los signos, concluye que al compartir ambos signos el apellido “LUKSIC”, la adición del apellido “ZUANIC”, es insuficiente para distinguirlos adecuadamente.

En lo referente, a la letra g) inciso 3° del artículo 20 del mismo cuerpo legal, señala que la norma exige que la marca notoria y famosa distinga productos, servicios o establecimientos distintos y no relacionados, presupuesto que no se da en la especie para configurar la causal.



Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de apelación interpuesta por la peticionaria, la sentencia pronunciada con fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve confirma lo resuelto en primera instancia, agregando a lo preceptuado: “que la marca solicitada “LUKSIC ZUANIC”, está conformada por dos apellidos pertenecientes a personas distintas socias de la solicitante, LUKSIC, ZUANIC S.A.”,

En este contexto, para el sentenciador de alzada no existe un único grupo familiar de apellido “LUKSIC ZUANIC”. Así las cosas, al estar sostiene, incluir íntegramente la marca “LUKSIC”, previamente registrada, en la requerida, será inductivo en confusión, error o engaño respecto a la procedencia de los servicios, al poder creer los usuarios erradamente que la marca solicitada podría corresponder al Grupo Luksic, conglomerado económico reconocido a nivel nacional.

En contra de la sentencia confirmatoria, se interpuso un recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, quienes por sentencia de fecha quince de abril de dos mil veinte rechazaron dicha acción estableciendo, que los jueces del fondo, arribaron a la conclusión correcta observando los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se había tomado en consideración que la marca pedida lleva incorporada íntegramente la del oponente, lo que inducirá a error o engaño respecto de la procedencia de los servicios en cuanto a que la marca podría pertenecer a un conocido grupo económico a nivel nacional.



**ETIQUETA (figura animal)****Oposición: artículos 19 y 20, letras k), g) inciso 1° f) y h), Ley N° 19.039**

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca Fundamento de oposición</b>
<p>Solicitud N° 1.301.497 Solicitante: EMPRESAS CAROZZI S.A. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 31:</b> Alimentos para animales.</p>	<p>Registro N° 917.090 Titular: MARS INCORPORATED Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 31:</b> productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.</p>
<p><b>La falta de similitud de dos marcas, elimina toda posibilidad de confusión, aunque exista fama y notoriedad del signo oponente.</b></p>	

La oponente s argumenta que las etiquetas presentan similitudes gráficas evidentes, que existe relación de coberturas y que la marca registrada goza de fama y notoriedad la solicitud implica un atentado a la competencia leal y a la ética mercantil, toda vez que no es posible que el solicitante de autos no conociese la existencia de su signo.

La sentencia del INAPI, de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, rechazó la oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, atendida la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, señala que logran dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. Lo anterior, toda vez que difieren en su diseño, color y fondos, motivo por el cual es posible presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

A su vez, rechaza la oposición fundada en la letra g) inciso 1°, por cuanto dicha causal de irregistrabilidad, supone la concurrencia de tres requisitos copulativos, a saber: (i) el registro de la marca oponente en el extranjero para distinguir la misma cobertura, (ii) que ésta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país

originario del registro y (iii) que los signos en pugna se asemejen, en términos de poder confundirse entre ellos. En este caso, para INAPI, los signos claramente se diferencian

Al respecto INAPI, consideró, que, si bien el oponente aportó pruebas tendientes a acreditar que su marca está registrada y goza de fama y notoriedad en el extranjero para distinguir productos de la clase 31, lo que debe primar, a su juicio, es que de la confrontación de los signos en conflicto es posible advertir diferencias gráficas que permiten distinguirlos entre sí, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal invocada.

Finalmente, rechaza la oposición fundada en la letra k) ya que, si bien la demandante acompañó prueba documental, ésta dice relación con registros de su marca y publicidad de la misma, no siendo por tanto suficiente para tener por acreditados los presupuestos fácticos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha catorce de enero de dos mil veinte, confirma el fallo de primer grado, señalando que el diseño del rótulo presentado a registro, si bien posee la figura de un animal, se trata de una construcción diferente respecto de la etiqueta nacional y del registro extranjero que posee el oponente. Así las cosas, señala, el signo que aspira a ser marca registrada, es diferente, con colores, trazos y variaciones gráficas generales, capaces de distinguirla adecuadamente, sin inducir en confusión, error o engaño entre los consumidores.

En contra de lo resuelto, la oponente no recurrió de casación, quedando ejecutoriada la sentencia.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 2164-2019  
CIM-AAP-JFREXCMA CORTE SUPREMA  
ROL N° 27.447-2020.

## EQUUS

**Oposición: artículos 19 y 20, letras e), f) y h) Ley N° 19.039**

Marca solicitada	Fundamento de oposición
<p>Solicitud N°1.313.711 Solicitante: SOCIEDAD AGROPECUARIA Y DE INVERSIONES EQUUS SpA Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 29:(X)</b> Productos lácteos.</p>	<p>Oponente: SOPROLE INVERSIONES S.A. Fundamento: 19 y 20 letras e), f) y h) de la Ley N° 19.039. Registro N°814458</p>  <p><b>Clase 32:(C)</b> Cervezas; aguas minerales y gaseosas y bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y preparaciones para hacer bebidas.</p> <p>Registro N°1223301</p>  <p><b>Clase 29:(C)</b> Leche.</p>
<p><b>Comparación de las formas posibles de representar una figura.</b></p>	

La demandante fundamenta su oposición, en lo que dice relación con las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en el hecho que la estructura de las marcas es similar presentando ambas la figura de una gota, con las mismas características, posición y trazo, donde lo único que ha variado es el color de fondo de los sellos, lo que en ningún caso constituye un elemento relevante para evitar confusión o un grado de asociación, a lo que debe sumarse la relación de cobertura existente entre el signo solicitado y las marcas registradas de la oponente.

En relación a la posible irregistrabilidad basada en la letra e) del artículo 20 del mismo cuerpo legal la oponente argumenta que la expresión “EQUUS” es un género de mamíferos perisodáctilos de la familia “equidae” que incluye caballos, asnos y cebras, y que MILK significa “Leche”, expresión genérica en la clase 29, por lo que la marca pedida no es más que la expresión “Leche de burra o yegua”.

La peticionaria, contesta solicitando el rechazo de la demanda indicando que las marcas son perfectamente diferenciales, toda vez que el pretendido error o engaño es totalmente imposible, tanto por la forma denominativa del signo, “EQUUS MILK” tiene dos elementos distintivos, sumado a los elementos figurativos, círculo central y línea recta inferior, que no están presentes en la marca SOPROLE, a lo que se adicionan los colores de ambas marcas, siendo los de la marca SOPROLE, blanco, el lila y el rojo, y negro, amarillo semejando color tierra, los de la marca pedida. Finalmente, señala, que por ello no existe riesgo de confusión o engaño entre el público consumidor. Agrega que no se configura la causal de la letra e), al tratarse de una marca mixta, compuesta por una etiqueta original, distintiva, con elementos únicos y características, la que es integrada por las palabras EQUUS y MILK, que ha sido solicitada “en su integridad”, y ha adquirido distintividad por medio del uso.

La sentencia del INAPI, de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, rechaza la oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo. Estima que existe relación de clases entre los signos, pero al analizar la comparación gráfica y fonética de los mismos, concluye que ellos son poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor, ya que, junto con no coincidir en ninguno de sus elementos denominativos, presentan diferencias de color, diseño y fondos en sus elementos figurativos que permiten distinguir claramente un signo del otro, motivo por el cual presumen fundadamente que podrán coexistir pacíficamente en el mercado. En cuanto a lo que respecta a la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, los sentenciadores estiman que la marca analizada en su conjunto reviste carácter de evocativo, no incurriendo por lo mismo en la referida causal de irregistrabilidad.

El Tribunal de Propiedad Industrial con fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte, confirma la sentencia apelada, teniendo, además presente que, respecto a la titularidad a la forma de la gota, que se atribuye el oponente, nadie puede ser poseedor de todas las formas posibles de representar esta figura, sumado a que la requerida se trata de una marca mixta compuesta por elementos figurativos, denominativos, colores y especial diseño. Por otra parte, no se ha acreditado en autos el que el oponente sea titular de una etiqueta que sólo represente la forma de una gota; quedando en definitiva concedido el signo pedido sin protección al elemento “MILK”.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 67-2020.  
AAP-CIM-PFR

**CARFLEX****Oposición:** artículos 19 y 20, letras g) inciso 1° y h) inciso 2°, Ley N° 19.039

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de oposición</b>
Solicitud N° 1.288.273 Solicitante: RODRIGO DANIEL AGUIAR Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>CARFLEX</b></p> <p><b>Clase 35:</b> INCL. Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de vehículos y motocicletas. Servicios de importación y exportación de vehículos y motocicletas.</p> <p><b>Clase 39:</b> INCL. Servicio de alquiler de vehículos y motocicletas; provisión de estacionamientos de vehículos; servicio de transporte de personas y productos.</p>	Oponente: ALD AUTOMOTIVE LIMITADA Fundamento: 19 y 20 letras g) inciso 1 y h) inciso 2° de la Ley N° 19.039
<p><b>Prueba para acreditar fama y notoriedad debe ser de carácter relevante.</b></p> <p><b>Prueba de uso vs prueba de fama y notoriedad</b></p>	

El oponente destaca en su demanda que la marca pedida es idéntica a su marca CARFLEX, de la que es creador y titular con anterioridad en España, para distinguir servicios de las clases 35 y 39. Indica, que es titular de registro la solicitud internacional, en Oficina Española de Patentes y Marcas N 3.582.872, presentada con fecha 21 de octubre de 2015, mientras que su concesión se otorgó con fecha 22 de abril del año 2016, por un periodo de 10 años. Señala haber posicionado la marca CARFLEX en el mercado automotriz.

Al contestar la demanda, la peticionaria señala que su marca tiene como origen el vocablo inglés "CAR" cuya traducción al español es "AUTO" y "FLEX", que es una apócope de la palabra "FLEXIBLE", dice haber constituido la sociedad del mismo nombre e inscrito los nombres de dominio ante NIC Chile, tales como carflex.cl, carflexrentacar.cl y carflexrenting.cl.

La sentencia del INAPI, de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, rechaza la oposición fundada en la letra h) inciso 2° y acoge la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley del ramo. Respecto de la letra h) inciso 2° señala que, para acreditar el uso de la marca en Chile, el demandante sólo acompañó en el probatorio un pantallazo de su sitio web en Chile, lo cual se estima insuficiente como prueba. Al efecto, cabe señalar que la prueba aportada por el oponente consistente en: 1) Copia título de Registro de Marca N° 3.582.872, emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de la marca Carflex", con fecha 18 de abril de

2016, cuya solicitud se efectuó con fecha 21 de octubre de 2015, a nombre de ALD AUTOMOTIVE S.A, para servicios de gestión de negocios comerciales relacionados con los vehículos, servicios de promoción de ventas para terceros relacionados con los vehículos, clase 35; consultoría y asesoramiento financieros, seguros de vehículos, clase 36; servicios de mantenimiento, revisión y reparación de vehículos, clase 37; servicios de alquiler de vehículos, servicios de leasing de vehículos automóviles, clase 39 y servicios de control técnico de automóviles, clase 42. 2) Copia de pantallazo de sitio web, <https://www.aldautomotive.es/renting-flexible>, relativo al Renting de vehículos para empresas y gestión de flotas. Aparece logo de la marca. 3) Copia simple de pantallazo de sitio web, <http://www.aldautomotive.cl/productosald/productos/carflex>, relativo al leasing operativo, renting ejecutivo y gestión de flotas, que señala que es un servicio otorgado por ALD Automotive Chile. Aparece el logo de la marca. 4) Copia simple de pantallazo de sitio web, <https://carflex.es/>, en que aparecen valores de ofertas especiales, arriba a la izquierda aparece el logo de la marca. 5) Copia simple de pantallazo de sitio web, <https://revistapynes.es/carflex-nueva-divisionald-automotive-masflexible-renting-pymes/>, con el título “Carflex, nueva división de ALD Automotive para hacer más flexible el renting para pymes”. 6) Copia simple de pantallazo de sitio web, <http://www.revista-autorenting.es/actualidad/carflex-el-rentingflexible-de-ald-automotive>, sobre la presentación del servicio Carflex por ALD Autornotive en Salón del Vehículo Profesional y Flotas de Madrid versión 2016. 7) Copia simple de nota periodística de fecha 20 de junio de 2016, realizada por el diario español “El País”, disponible en línea: <https://elpais.com/economia>, titulada “El renting de suma a la ecología”. 8) Copia simple de nota periodística de fecha 20 de junio de 2016, realizada por el diario español “ABC”, disponible en línea: <https://www.abc.es/motor/economia/abci-carflexalquiler-flexible201605101959noticia.html>, llamado “Carflex, el alquiler flexible”. 9) Presentación de la propuesta de creación de la marca CARFLEX realizada por agencia de publicidad Sorensen en el año 2016 al grupo ALD Automotive, tanto del logo como apariciones en sitios web y otros formatos de presentación. - Copia de correos entre ALD Automotive España y Consultoría “PONS IP” y escrito presentado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, y escrito de contestación al suspenso que afectó al registro de CARFLEX en España, durante el año 2016. La marca es concedida, por diferencia con la marca base de la oposición. - Copia simple de diario El Mundo, de fecha 10 de mayo de 2016, con artículo denominado “Soluciones para una gestión inteligente”, donde se menciona a la empresa de renting ALD Automotive, que participará en la feria a presentar su servicio “Carflex”. - Copia simple del diario ABC de Sevilla, de fecha 10 de mayo de 2016, con artículo titulado “Carflex, el alquiler flexible”, como parte de la nueva división de ALD Automotive. - Copia del diario Ancove (Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos), de fecha 10 de mayo de 2016, con artículo llamado ALD multiplicará su flota de alquiler flexible hasta 2020”. - Copia de El Diario Vasco, de fecha 10 de mayo de 2016, con artículo “Automotive lanza en España su servicio de alquiler flexible Carflex”. - Copia del diario El Confidencial, de fecha 10 de mayo de 2016, con artículo “Automotive lanza en España su servicio de alquiler flexible Carflex”. - Copia del diario El Día, de fecha 11 de mayo de 2016, con artículo “Automotive lanza en España su servicio de alquiler flexible Carflex”. - Pantallazo de sitio web [www.invertia.com](http://www.invertia.com), de fecha 10 de mayo de 2016, con artículo denominado “ALD Automotive lanza en España su servicio de alquiler flexible Carflex”. - Copia simple del Diario La Vanguardia, de fecha 13 de mayo de 2016, con artículo denominado “ALD Automotive lanza en España su servicio de alquiler flexible Carflex”. - Copia del diario Gaceta, de fecha 13 de mayo de 2016, titulada “Carflex, el renting se adapta a los usuarios”. - Copia del diario Faro de Vigo, de fecha 12 de mayo de

2016, con artículo “Carflex, llega el alquiler flexible para empresas”, con la fotografía de un auto con el logo de la marca. - Pantallazo sitio web [www.auto-renting.es](http://www.auto-renting.es), de fecha 12 de septiembre de 2016 con entrevista a Jesús Domínguez, director de Carflex, división de alquiler flexible de ALD Automotive. - Autopista Business CAR, de fecha 19 de octubre de 2016, artículo denominado “Disponemos de una amplia flota multimarca de todos los segmentos”, señalando que ALD Automotive crea Carflex, una forma complementaria. - Copia simple de certificado de registro emitido por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Perú, de registro N° 00022530 de marca "Carflex", a nombre de ALD AUTOMOTIVE PERU S.A.C., para Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, clase 35; servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, clase 36; transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes, clase 39.

Caber señalar que los documentos fueron objetados por la demandada, por tratarse de copias simples y algunos de ellos instrumentos emanados de terceros, sin que conste la integridad ni autenticidad de los mismos.

La sentencia de INAPI, estima que corresponde acoger la oposición basada en la letra g) inciso 1° de la Ley 19.039, al considerar cumplidos los requisitos copulativos de la disposición. A saber, el registro de la marca 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 primer término, cuanto a la primera exigencia se refiere a que conforme a los documentos acompañados por el actor se pudo acreditar fehacientemente que es titular de al menos 2 registros previos, vigentes en el extranjero según dan cuenta copias de títulos de España y Perú.

En relación al segundo requisito, estima que se logró acreditar que la marca “CARFLEX”, goza de fama y notoriedad en el extranjero para distinguir servicios de clases 35 y 39, específicamente para de gestión de negocios comerciales relacionados con los vehículos, promoción de ventas para terceros relacionados con los vehículos, clase 35; alquiler de vehículos, leasing de vehículos automóviles, clase 39; esto desde antes de la presentación de la solicitud impugnada. Para ello cita el material publicitario consistente en artículos de diarios y redes sociales, en los cuales se hace alusión a la marca “CARFLEX”, principalmente, en relación con alquiler de automóviles. En particular, los registros en España y Perú, los cuales, atendida su fecha de concesión y alcance geográfico reflejan el reconocimiento del rotulo en el cual funda su pretensión. Por último, en cuanto al tercer requisito, la resolución señala que se aprecia identidad con la marca CARFLEX inscrita en el extranjero desde el año 2016, toda vez que de su confrontación se advierte la plena identidad entre ellos.

El Tribunal de Propiedad Industrial, previo a resolver el presente litigio, como medida para mejor resolver requirió al solicitante que acompañara documentación fehaciente que acreditara la fama y notoriedad en el extranjero de la marca que opone a la solicitud nacional, a lo que se acompañaron fotocopias, documentos cuya autenticidad y valor probatorios, están aún discutidos por la contraria.

Con fecha seis de febrero del año dos mil veinte, el Tribunal, resuelve el fondo del asunto controvertido, revoca la sentencia apelada, en lo que dice relación con dar lugar a la oposición basados en la causal de irregistrabilidad de la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la

ley del ramo, estableciendo, en primer término, que aun cuando se tuviese la prueba rendida por el solicitante como documentación auténtica, -respecto de su mérito probatorio- se observa que no es capaz de sustentar la pretendida fama y notoriedad. En efecto señala: “() la existencia de treinta contratos de arriendo para una empresa dedicada al arriendo de automóviles no es un volumen relevante; los catálogos aportados son aparentemente de la propia emisión del oponente; no hay prueba de volumen de ventas ni actividad relevante; y, no se acredita una presencia relevante en España.”

Para el sentenciador de segunda instancia se observa que la prueba rendida, a pesar de la petición para mejor resolver, no alcanza a reunir la fuerza y precisión necesaria para sostener que el signo cuya existencia se opone haya sido famoso y notorio antes de su solicitud en nuestro país. Por el contrario, la presencia registral de la marca en el extranjero, especialmente España, desde 2016, no es una prueba relevante, ni tampoco en su totalidad consistente en su cobertura; además la solicitada data del 14 de mayo de 2018, en tanto, el registro, así como la mayoría de la prueba rendida por el actor está fechada a partir de mayo del año 2016 (en el evento de ser fehaciente la fecha). Todo lo cual, impide a los sentenciadores construir un razonamiento fundado en la lógica y la experiencia que demuestre la fama y notoriedad del signo ponente en el extranjero, antes de la solicitud en Chile. Para el resolutor la prueba acreditaría el uso, más no la fama y notoriedad.

De acuerdo a lo razonado, la sentencia resuelve que no se configuran los requisitos copulativos para dar lugar a la demanda por lo que procede a revocar la sentencia en lo que se refiere a la letra g) inciso 1. Finalmente, se accede al registro solicitado.

En contra de lo resuelto, no se interpuso recurso de casación, quedando en definitiva otorgada la marca pedida.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 1989-2019  
MAQ-AAP-PFR



**MAS QUE UN ICE**

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f), g) inciso 3° y h) de la Ley N° 19.039

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de oposición</b>
Solicitud N° 1.292.891 Solicitante: Distribuidora Pisquera Portugal Ltda Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>MAS QUE UN ICE</b></p> <b>Clase 32:</b> INCL. Cervezas; aguas minerales y bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y preparaciones para elaborar bebidas-	Oponente: AGUAS CCU – NESTLÉ CHILE S.A. Fundamento: 19 y 20 letras f), g) inciso 3° y h) de la Ley N° 19.039. Registro N°1.199.530 Registro N° 868.999  <p style="text-align: center;"><b>MAS</b></p> <b>Clase 32:</b> Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas  <p style="text-align: center;"><b>MAS WOMAN</b></p> <b>Clase 33:</b> vinos, licores y demás bebidas alcohólicas.
<p><b>Las marcas deben ser analizadas como conjunto.</b></p> <p><b>Elemento con rol adjetivo pasa a formar parte del conjunto.</b></p>	

La oponente fundamenta su demanda en la circunstancia de tener ampliamente registrada la marca “MAS”, segmento distintivo del signo solicitado, por lo que este no reúne el requisito de especialidad y distintividad exigidos por la ley. Por otro lado, la expresión ICE es un término de uso común que no logra distinguir una denominación de la otra. Por su parte la solicitante alega que al analizar la marca correctamente como conjunto, presenta la distintividad y un carácter evocativo, que la hacen registrable.

La sentencia del INAPI, de fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, acoge la demanda de oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo. Ello en razón que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. Señala al efecto que el elemento “MAS” presente en los rótulos en disputa, aparece como el elemento central y determinante, sin que la adición al signo pedido de ciertos complementos, resulten suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio, sumado a ello considera determinante la estrecha relación de coberturas de los signos en conflicto.

Sin perjuicio de lo anterior, rechaza la oposición planteada fundada en el inciso 3° de la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que los signos en controversia distinguen coberturas relacionadas, en circunstancias que la citada norma requiere para ser aplicable a un caso concreto, 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.

Finalmente, queda rechazada a registro la marca pedida.

Revisada en alzada, el Tribunal de Propiedad Industrial, con fecha seis de enero del año dos mil veinte, revocó lo resuelto, esto es el rechazo de la solicitud, estableciendo que analizada la expresión "MÁS QUE UN ICE", como un todo, se advierte que posee una fisonomía propia que la hace capaz de diferenciarse adecuadamente de las marcas de la oponente, puesto que pese a comprender el término "más", este muestra un rol adjetivo que pierde presencia en el conjunto. Al efecto señala que traducido al español "ice" se refiere a un juego de palabras en castellano e inglés que puede ser leída como "más que un hielo", en la que el elemento central es "ice" o "hielo", por lo que no se advierte motivo para estimar que las causales de irregistrabilidad invocadas por la oponente y citadas igualmente por el rechazo de oficio, se configuren en la especie.

A mayor abundamiento, tienen presente el hecho que en la misma clase existen otros registros marcarios que incluyen el segmento "MAS", a modo ejemplar; MULTIMÁS", N 0 1.185.444, marca "MÁS PURA QUE EL AIRE", N 0 1.101.925, marca "PEPSI, ATRÉ VETE A MÁS".

En contra de lo resuelto no se recurrió de casación, quedando en definitiva otorgada a registro la marca pedida.

PPF-MAF

ROL TDPI N° 2162-2019

AAP-PFR-JRN

**ETIQUETA (trazo curvo)****Oposición:** artículos 19 y 20, Letras g) inciso 1°, f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de oposición</b>
<p>Solicitud N° 1.302.290 Solicitante: YALIN ZHAN Marca etiqueta:</p>  <p><b>Clase 25:</b> Alpargatas; Botas con cordones; Botas de equitación; Botas de esquí; Botas de fútbol; Botas de fútbol y sus tacos; Botas de gimnasio; Botas de invierno; Botas de lluvia; Botas de media caña; Botas de montaña [botas de montañismo]; Botas de montañismo; Botas de motociclista; Botas japonesas de trabajo con separación para el dedo gordo (jikatabi); Botas para damas; Botas para deporte; Botas para la nieve; Botas*; Botines; Calzado; Calzado con cierre de gancho y rizo; Calzado de deporte; Calzado de madera; Calzado de playa; Calzado para caballeros; Calzado para mujeres; Calzado*; Pantuflas; Pantuflas de baño; Pantuflas de cuero; Sandalias; Sandalias de baño; Sandalias de cuero estilo japonés; Zapatillas de ballet; Zapatillas de baño; Zapatillas de gimnasia; Zapatillas de tenis; Zapatillas deportivas; Zapatos de ballet; Zapatos de béisbol; Zapatos de boxeo; Zapatos de cuero; Zapatos de senderismo; Zapatos de tenis; Zapatos y botas de niños; Zapatos y botas de trabajo; Zapatos*; Zuecos; Zuecos [calzado]; Zuecos-sandalias;</p>	<p>Registro N° 983.910 Titular: VANS INC. Marca etiqueta:</p>  <p><b>Clase 25:</b> Vestuario, calzado y sombrerería.</p>
<b>Etiquetas semejantes irregistrable</b>	

La oponente señala en su demanda que las etiquetas presentan similitudes gráficas evidentes, que existe relación de coberturas y que la marca registrada de su titularidad goza de fama y notoriedad. En relación a sus títulos en el extranjero, alega ser titular de dicho rotulo en diferentes países, tales como Estados Unidos, China, Argentina, Unión Europea, Medio Oriente, entre otros, precisamente para productos de clase 25; siendo una empresa reconocida y famosa en el rubro textil, en especial en zapatillas tanto casual e informal para la práctica de distintos deportes. Precisa que las marcas en pugna reproducen la figura de

una franja que simula una ola u onda, con la única salvedad que el signo impugnado presenta la curva de su extremo izquierdo en sentido opuesto (hacia abajo) al de la marca oponente (hacia arriba); y su extremo derecho con una longitud ligeramente menor, las que ciertamente constituyen diferencias insignificantes

La sentencia del INAPI, de fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, tras analizar la prueba aportada por el actor, rechaza la oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, señalando que no se advierten semejanzas gráficas y visuales determinantes, entre los signos, toda vez que la especial configuración con que se presentan los mismos, logran dar origen a rótulos independientes, poseedores de una globalidad propia, que pueden ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. A continuación señala, que si bien, las etiquetas comparten la figura de una línea trazada, con determinado grosor y con inclinaciones que simulan ondas, este hecho no otorga al titular de la marca inscrita protección sobre todas las formas posibles de representar tal línea, más aun considerando que el derecho que reivindica, se encuentra representado gráficamente de una forma particular y específica, con determinados números de ondas o curvas, con inclinaciones concretas, las cuales concluyen apuntando a determinada dirección. A lo que se debe agregar que, al observar los cuños, se aprecia que el diseño solicitado es claramente diferente en cuanto a su inclinación, prolijidad de las curvas y orientación.

Por su parte, rechaza la oposición fundada en la letra g) inciso 1°, toda vez dicha causal de irregistrabilidad, supone la concurrencia de tres requisitos copulativos, a saber: (i) el registro de la marca oponente en el extranjero para distinguir la misma cobertura, (ii) que ésta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro y (iii) que los signos en pugna se asemejen, en términos de poder confundirse entre ellos. En la sentencia de INAPI, si bien se tienen por configurados los supuestos 1 y 2, se concluye que no se cumple con el tercero, de semejanza capaz de generar confusión.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha ocho de enero de dos mil veinte, revoca el fallo en alzada considerando de manera opuesta a lo relacionado en el fallo de la instancia, que entre la marca solicitada y la previamente registrada efectivamente existía una semejanza gráfica que debía primar en la evaluación del conjunto. En efecto, la sentencia habla de la similitud de los signos en sus trazos, curvas y ondulaciones, presentándose solo una diferencia en el inicio del trazo en relación a su orientación. Estos antecedentes, sostiene no resultan suficiente para concluir que existen diferencias significativas, por cuanto el resto de la etiqueta presenta las mismas características lineales del signo de la oponente. En ese sentido el fallo da por establecidos todos los requisitos necesarios para permitir que surta efecto la demanda de oposición fundada en la causal de irregistrabilidad de la letra g) inciso 1° del Artículo 20 de la Ley 19.039, por lo que revoca la sentencia, acoge la demanda y declara irregistrable el signo solicitado.

En contra de lo resuelto no se recurrió de casación, quedando la marca definitivamente rechazada.

**WECAST****Oposición: artículos 19 y 20, letras g) inciso 1° y h), Ley N° 19.039**

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de oposición</b>
<p data-bbox="219 465 565 575">Solicitud N°1.299.538 Solicitante: MERINELL SPA Marca denominativa:</p> <p data-bbox="418 620 537 653" style="text-align: center;"><b>WECAST</b></p> <p data-bbox="219 698 743 2365"><b>Clase 35:(X) ICPA.</b> Alquiler de espacios publicitarios; Alquiler de espacios publicitarios en sitios web; Alquiler de espacios publicitarios y material publicitario; Alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; Arrendamiento de vallas publicitarias; Demostración de productos y servicios por medios electrónicos, también aplicable a los servicios de teletienda y tienda en casa; Difusión de anuncios publicitarios; Diseminación de publicidad para terceros vía la Internet; Facilitación de espacios de publicidad por medios electrónicos y red informática mundial; Facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y servicios; Facilitación y alquiler de espacio publicitario en la Internet; Fijación de carteles publicitarios; Preparación y colocación de anuncios publicitarios para terceros; Preparación y realización de planes y conceptos de medios de comunicación y publicitarios; Producción de material publicitario y comerciales; Producción de publicidad televisada; Promoción en línea de redes informáticas y sitios web; Provisión de información de negocios via sitios web; Publicidad; Publicidad a través de todos los medios de comunicación; Publicidad en la Internet para terceros; Publicidad en línea en redes informáticas; Publicidad en línea vía redes informáticas de comunicación; Publicidad exterior; Publicidad por transmisión de publicidad en línea para terceros a través de redes electrónicas de comunicación; Publicidad y promoción de ventas en relación con productos y servicios, ofrecidos y pedidos a través de telecomunicaciones o medios electrónicos; Servicios de</p>	<p data-bbox="763 465 1365 575">Oponente: VVETEK DOO Fundamento: 19 y 20 letras g) inciso 1 y h) inciso 1° y 2° de la Ley N° 19.039</p>

agencias de publicidad; Servicios de anuncios publicitarios clasificados; Servicios de composición de página con fines publicitarios; Servicios de publicidad e información comercial vía la Internet; Servicios publicitarios de pago por clic; Servicios publicitarios y de propaganda; Suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; Suministro de información comercial, a través de Internet, redes por cable u otras formas de transferencia de datos; Vallas publicitarias electrónicas;

**Clase 38:(X) ICPA.** Alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales; Comunicación por terminales informáticas electrónicas; Comunicación vía terminales informáticas análogas y digitales; Comunicaciones por televisión para reuniones; Comunicaciones por terminales de computadora; Comunicaciones vía redes de telecomunicación multinacional; Comunicaciones vía transmisiones de radio, telégrafo, teléfono y televisión; Envío de mensajes electrónicos; Provisión de canales de telecomunicación para servicios de televista; Servicios de difusión de televisión y radio; Servicios de difusión de webs; Servicios de difusión inalámbrica; Servicios de envío y recepción de mensajes; Servicios de mensajería digital inalámbrica; Servicios de tableros de anuncios electrónicos; Servicios de tableros de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]; Servicios de transmisión de información vía redes digitales; Servicios en línea, a saber, envío de mensajes; Transmisión de archivos digitales; Transmisión de datos, sonido e imágenes por satélite; Transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; Transmisión de imágenes y sonido vía satélite; Transmisión de información a través de sistemas de comunicación por video; Transmisión de noticias; Transmisión de señal para comercio electrónico vía sistemas de telecomunicación y sistemas de comunicación de datos; Transmisión electrónica de voz, datos e imágenes por difusión de televisión y vídeo;

Transmisión y distribución de datos o imágenes audiovisuales vía una red informática mundial o la Internet;	
---	--

**Copias simples o impresiones de web que carecen de las formalidades, abundancia y contundencia, no acreditan la fama y notoriedad de un signo. Aplicación de la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”, aprobada por la Asamblea de la Unión de París, regulada en el artículo 13 del Convenio de la Unión de París, del cual Chile es parte contratante a partir de 1991;**

La oponente, fundamenta su demanda en que la marca pedida presenta identidad con la marca WECAS, de la cual es creador y titular en diversos países, para distinguir servicios de las clases 35 y 38. Alega ser quien usa real y efectivamente en Chile la expresión WECAS precisamente para los mismos servicios solicitados en autos. Indica que existe identidad y relación de cobertura entre los signos y que su signo goza de fama y notoriedad.

La sentencia del INAPI, de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, rechaza la oposición fundada en la letra h) incisos 1° y 2°, y acoge la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley del ramo. Respecto de la letra h) inciso 1° señala que el actor no es titular de una solicitud o un registro en Chile para el signo fundante de su oposición, por lo que no se configuran los requisitos copulativos que sirven para dar por cumplido los supuestos contenidos en la referida causal de irregistrabilidad.

Luego, valora la prueba aportada por el oponente que consistente en: 1) copia simple de registro N°015096456, marca de la Unión Europea WECAS, clase 38 otorgado el 25 de mayo del año 2016; 2) Copia de once documentos titulados “invoice”, emitidos por VVETEK DOO entre el 3 de julio de 2017 y el 1 de octubre de 2018, a nombre de WETEK – Soluções tecnológicas S.A., Sociedad portuguesa. 3) Documento “WECAS – promotions, actions and use of the brand worldwide” y “WECAS – promotions, actions and use of the brand in Chile” En todos los documentos se señalan domicilios en Eslovaquia y Portugal; 4) Impresión obtenida desde página [www.advanced-television.com](http://www.advanced-television.com), con reportaje de fecha 13 de septiembre de 2017, titulado “WECAS present new STB line up”; 5) Impresión obtenida desde página web [www.digitaltvnews.net](http://www.digitaltvnews.net), con reportaje de fecha 6 de septiembre de 2017, titulado “WECAS shows Android TV STB boasting 4G and IoT features at ABC 2017”; Impresión obtenida desde página web [www.digitaltvnews.net](http://www.digitaltvnews.net), con reportaje de fecha 29 de marzo de 2017, titulado “WECAS adds BI module and multi-ad provider support to its IPTV/OTT solution”; 6) Impresión obtenida desde página [www.business.wetek.com](http://www.business.wetek.com), con información y promoción de servicios de interfaz, contenido audiovisual y streaming WECAS; 7) Publicidad de WECAS, en donde se indica “TV & VOD everywhere deliver and monetize your content with WECAS”; y, 8) Catálogo con servicios marca WECAS, tales como administración y reproducción de contenido multimedia.

Inapi estima que estos documentos no resultan suficientes ni idóneos para acreditar el uso previo, real y efectivo en el mercado nacional de la marca alega por el demandante para distinguir servicios de la clase 35 y 38. En efecto, refiere, si bien el actor acompañó, entre otros, once documentos simples en los cuales aparece mencionada la marca WECAS

relacionada con servicios de promoción en Chile, estos no resultan concluyentes para estimar que se han realizado con tal expresión transacciones comerciales relevantes y objetivas en el mercado, que permitan concluir que se ha efectuado un uso persistente y continuo en el mercado nacional.

En lo que respecta a la causal de irregistrabilidad de la letra g) inciso 1° de la Ley 19.069, la sentencia la acoge al tener por cumplidos los requisitos copulativos del precepto legal. 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 cuanto al primer requisito, conforme a los documentos acompañados por el actor y no objetados por el demandado, el resolutor indica que se pudo acreditar fehacientemente que el oponente era titular de un registro previo y vigente en el extranjero de la marca WECAST, para distinguir servicios de la clase 35 y 38. En cuanto al segundo requisito, el fallo consideró las impresiones de páginas web, artículos de prensa, información registral, y otros documentos publicitarios, en todos los cuales se hace referencia a la marca WECAST del oponente, ligada a servicios, especialmente promoción y publicidad, de clase 35; y telecomunicaciones de la clase 38.

A este respecto, indica el sentenciador valora la protección acreditada en el extranjero, en conformidad a las normas contenidas en la “Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”, aprobada por la Asamblea de la Unión de París, regulada en el artículo 13 del Convenio de la Unión de París, del cual Chile es parte contratante a partir de 1991; y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al cual Chile adhirió como Estado Miembro en 1975, cuya importancia ha sido reconocida por Chile en virtud de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile con Estados Unidos, que obliga a que sus principios guíen al Estado de Chile, y por tanto también las decisiones de ese tribunal. Todo lo cual obliga a tener por acreditada la fama y notoriedad de que goza la marca oponente. En particular, se da valor probatorio a una copia de un registro europeo de la marca otorgada por la EUIPO, en que se designó como países receptores a todos los que al momento de la solicitud pertenecían a la Unión Europea, lo que le da alcance geográfico comunitario, que refleja el reconocimiento de la marca en la cual funda su demanda. En cuanto, al tercer requisito las marcas son gráfica y fonéticamente idénticas.

El Tribunal de Propiedad Industrial con fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, revoca la sentencia apelada en lo que dice relación con la causal de irregistrabilidad de la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la ley del ramo, estableciendo, que, aun cuando el oponente acompaña copia de un registro en EUIPO que da cuenta de la inscripción de la marca WECAST con fecha 25 de mayo de 2016, la prueba de uso agregada es de fecha posterior, incluso cercana a la de presentación de la solicitud. Al efecto, el signo requerido, señala el resolutor de alzada, fue presentado ante INAPI el 4 de septiembre de 2018, en tanto que los antecedentes de uso de la marca por la oponente, que consisten, fundamentalmente, en impresiones de páginas web y copias simples, no dan fe de sus fechas, indican, a modo únicamente referencial que datarían del año 2017, resultan insuficientes para formar la convicción que la marca hubiera alcanzado el carácter de famosa y notoria con anterioridad a la solicitud. Además, señala la prueba que busca dar cuenta de la fama y notoriedad de la



no resulta idónea para dar por verificado el requisito analizado, por tratarse de copias simples o impresiones de páginas web que carecen de las formalidades, abundancia y contundencia para formar la convicción de estos de que la marca WECAST de la oponente hubiere alcanzado el carácter de famosa y notoria en su país de origen con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de autos.

Con este antecedente, se rechaza la demanda de oposición y se concede el registro nacional





En contra de lo resuelto no se recurrió de casación, otorgándose en definitiva a registro la marca pedida.

PPF-MAF

ROL TDPI N° 2249-2019  
CIM-AAP-PFR

## JAGUARES

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

Marca impugnada	Fundamentos de la oposición	Observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.228.754 Titular: UNION ARGENTINA DE RUGBY Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 41:</b> Organización de partidos de rugby; organización de eventos deportivos; organización de exposiciones, demostraciones, conferencias, seminarios, organización y realización de servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; prestación de servicios educativos y de formación.</p>	<p>Oponente: JAGUAR LAND ROVER LIMITED. f), g) inciso 1° y h) inciso 1°</p> <p>Registro N° 1.139.148 JAGUAR Clase 25: Vestuario, calzado y sombrerería. Registro N° 1.265.689</p>  <p><b>Clase 18:</b> bolsas de cuero e imitaciones de cuero; productos de cuero y de imitaciones de cuero, a saber, bolsas de lona, bolsas de mano, estuches para productos de tocador vendidos vacíos, todos con el propósito de llevar en las bolsos y bolsos de viaje; maletas; maletines; portafolios; valijas; billeteras; bolsos de lona; monederos; bolsos de mano: sombrillas; paraguas; bolsas para compras de lona; estuches para llaves hechos de cuero o imitación de cuero; bastones; mochilas.</p> <p><b>Clase 28:</b> Juegos, juguetes y artículos para jugar; artículos de deporte; juguetes y modelos a escala y modelos de juguetes, todos de vehículos terrestres a motor, y vendidos en formato completo o en set; juegos de computadora manuales; pelotas de golf; bolsos de golf; set de reparación de divot de golf; animales de juguetes rellenos; naipes; puzzles.</p>	<p>f) y h)</p> <p>Registro N° 1.188.442 de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.</p>  <p><b>Clase 41:</b> (servicios de organización y conducción de competencias y funciones deportivas y recreaciones; de provisión de medios deportivos; servicios de museo; servicios de educación y entrenamiento de personal del mercado automotriz).</p> <p>Registro N° 1.209.207</p>  <p><b>Clase 41:(C)</b> Espectáculos teatrales y musicales proveídos en lugares de actuación; grabación de discos originales (masters); presentación de espectáculos musicales; producción de videos musicales; producción musical; servicios de composición musical; servicios de compositores y autores</p>

		de música; servicios de edición de posproducción en música, vídeos y películas; suministro en línea de música no descargable.
--	--	---

**Valoración de la prueba constituida únicamente de fotocopias e impresiones.**

**Al analizar los signos en conflicto siempre debe atenderse a la cobertura de los mismos.**

El oponente JAGUAR LAND ROVER LIMITED, indica ser el creador, primer adoptante y legítimo dueño de la marca JAGUAR, la cual se encuentra registrada en el extranjero para distinguir productos y servicios como los de autos. Indica que su marca goza de fama y notoriedad foránea y que dada la casi identidad gráfica y fonética, incluido sus respectivos logos en cuanto al tipo de letra debajo de la figura de un jaguar, es posible advertir que es la misma voz, sólo que en el signo de autos aparece en plural, antecedente que junto a la coincidencia de sus respectivas coberturas, provocaría que de conceder el registro, se generará error o confusión en cuanto al verdadero origen empresarial de la cobertura a distinguir.

En el mismo expediente el INAPI notificó a la solicitante una observación de oficio que obstaculizaría el registro, atendida la existencia de diversas marcas como “JAGUAR” en su versión mixta y denominativa y “JAGUARES DEL NORTE”, inscritas a nombre de diferentes titulares.

La sentencia de INAPI, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dos mil diecisiete, rechazó la demanda de oposición fundada en la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley 19.039, en lo que se refiere al registro correspondiente a la clase 25, aplicando el principio de especialidad de las marcas. Luego, en lo referente a la oposición fundada en la letra g) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, la acoge señalando que con la documentación acompañada se daban por acreditados los tres requisitos copulativos que dan origen a la causal. El primero de ellos “el registro de la marca oponente en el extranjero para distinguir la misma cobertura”, lo que se habría acreditado con copias de registros de la marca JAGUAR en clase 41, en jurisdicciones tales como Reino Unido, México, Brasil, Nueva Zelanda, China y Australia. En relación, al segundo requisito, esto es, “que la marca goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario de registro”, la sentencia establece que atendida la extensión de la protección acreditada en el extranjero, corresponde se tenga por acreditada la fama y notoriedad de que goza esta marca en el rubro de los servicios educativos, de organización y conducción de funciones y competencias deportivas y servicios de entretenimiento, en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro. Al efecto, en específico el resolutor consigna que se acompañaron seis copias de registros e impresiones de sitios webs de oficinas de marcas de países tales como Reino Unido, México, Brasil, Nueva Zelanda, China y Australia, los cuales atendida su fecha de concesión y alcance geográfico reflejan el reconocimiento de la marca en la cual se funda la demanda. Por último, en cuanto al tercer requisito “que la marca pedida presente semejanza determinante con las marcas JAGUAR” inscritas en el extranjero desde el año 1996, se indica que cumple con él, toda vez que el

signo pedido corresponde al plural del previamente registrado. Atendido lo expuesto en el párrafo precedente, acoge también la oposición fundada en la letra f) del artículo 20 del cuerpo legal en comento.

En lo que dice relación con la observación fondo, la ratifica en lo que respecta al registro N° 1.188.442 y registro N° 1.209, habida cuenta que los signos en análisis presentan para el sentenciador, una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético debido a que el signo pedido es la expresión en plural del rótulo base de la diligencia de oficio, sin que la adición precisamente de las letras finales ES ni los respectivos elementos figurativos, permitan distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia, circunstancias que junto a la estrecha relación de sus ámbitos de protección al ser servicios de la misma naturaleza, que persiguen la finalidades equivalentes y van dirigidos a los mismos consumidores, permiten presumir de manera racionalmente fundada que las marcas en pugna no podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de apelación interpuesta por el demandante a quien se negó su oposición, la sentencia pronunciada con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, revoca lo resuelto por el sentenciador de primer grado, razonando en primer término respecto de los requisitos de procedencia de la causal contemplada en la letra g) del artículo 20 de la Ley del ramo, la que exige: **Primero:** que se trate de un caso donde una marca inscrita o solicitada en Chile posea semejanza gráfica y fonética capaz de generar confusión con otra denominación registrada en el extranjero para la misma cobertura. **Segundo:** que esta marca semejante sea famosa y notoria en relación con los mismos productos o servicios. **Tercero:** la fama y notoriedad debe confirmarse en el país originario del titular de la marca en que se basa la demanda.

Para el resolutor de segunda instancia, el tenor literal de esta norma permite concluir que este tipo de signos, que poseen una naturaleza especial y excepcional, corresponden a aquellas que son conocidos por un gran espectro de consumidores en relación con un rubro específico de productos o servicios, es decir, esta causal en su inciso 1° no implica una excepción al principio de especialidad marcaria. Lo expuesto, señalan, lleva a analizar la prueba acompañada, la que según la oponente probaría que la marca es famosas y notoria no sólo en clase 12, donde se clasifican los automóviles, sino que también en lo que dice relación con los servicios de clase 41.

El Tribunal de alzada, hace presente que si bien está llamado a valorizar la prueba conforme a la sana crítica, ello no significa que pueda resolver a su arbitrio, ni tampoco olvidando la prohibición de usar su conocimiento personal del asunto para resolver, salvo en lo que dice relación con hechos públicos y notorios. Así, el fallo establece que la prueba está constituida únicamente de simples fotocopias e impresiones, los que atendida su naturaleza son los más febles y fácilmente modificables, por lo que su valor probatorio contraviene los principios de la sana crítica, porque la lógica y la experiencia dicen que estos documentos son moldeables, cortables, coloreables y en general modificables según la personal percepción de quién los aporta. A modo ejemplar, señala, para evaluar la fama y notoriedad por uso de una marca, apreciar el rótulo en una revista permite tener una idea de su presencia y relevancia en la misma, concordante con los criterios que antes se mencionaron, lo que es imposible con una simple impresión. Asimismo, afirma que el hecho que la prueba no hayan sido objetados por la contraparte no varía el razonar del sentenciador, por lo que

se establece que a las fotocopias no se les puede atribuir “per se” el valor de acreditar lo que pretenden. Además, establece que, sin perjuicio, los documentos no acreditan efectivamente el uso real y prolongado de la marca en Reino Unido para distinguir los servicios de la clase 41 que se requieren.

Luego analiza las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h), estableciendo que deben compararse los signos en disputa y sus coberturas, lo que permite arribar a la conclusión de que “JAGUARES” con “JAGUAR”, son diferenciables. Por otro lado, la específica cobertura de la solicitud referida al “RUGBY”, contribuye a la distintividad.

Por último, en relación al rechazo de oficio, fundada en la marca “JAGUARES DEL NORTE”, se observa a simple vista que se presenta con suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales en relación al signo pedido.

En contra de la sentencia confirmatoria, se interpuso un recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, quien por sentencia de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve rechazó el recurso. Estableciendo, que los jueces del fondo, arribaron a la conclusión correcta al analizar uno de los ámbitos que son propios del derecho marcario, como lo es la cobertura de cada uno de los signos en conflicto, aplicando al efecto el principio de especialidad marcaria.


PFP-MAF

ROL TDPI N° 105-2018  
VHR-MAQ-AAPEXCMA CORTE SUPREMA  
ROL N° 12.346-2018

### III. Demanda de nulidad

#### GASPEXFU

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

Marca impugnada	Demanda de nulidad
Registro N° 1.183.769 Titular: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GASPEX LIMITADA Marca mixta:  <b>Clase 6:</b> (C) Acoplamientos (juntas) hechas de materiales metálicos para tuberías; Acoplamientos de metal para tuberías; Anillos metálicos; Anillos metálicos para tuberías; Codos metálicos para tuberías; Manguitos metálicos para tuberías; Tubos flexibles de metal; Válvulas metálicas para tuberías. <b>Clase 17:</b> (C) Acoplamientos (juntas) hechas de materiales no metálicos para tuberías; Acoplamientos no metálicos para tuberías; Conectores flexibles no metálicos para empalmar tuberías; Manguitos no metálicos para tubos; Tubos de aislamiento no metálicos; Tubos de polietileno; Tubos flexibles de plástico; Tubos flexibles no metálicos	Demandante: THE COUTA GROUP PTY LTD
<p><b>Marca “joven” registrada pocos años antes que el registro impugnado, no acredita la fama y notoriedad de la misma.</b></p>	

La actora y demandante de nulidad quien pide la cancelación del registro de la marca mixta, señala ser una reconocida compañía de origen australiano, líder en el mercado oceánico para los productos clases 6, 8 y 17, quienes comenzaron a operar en mayo del año 2005 bajo el nombre GAS PEX AUSTRALIA PTY LTD, vendiendo productos GAS PEX que en la época fueron completamente novedosos e innovadores, con un gran éxito en ventas. Señala que atendida la creciente fama de la marca y los productos que con ella se distinguen, el rotulo fue solicitado para registro en Australia en el año 2010, aceptada en el año 2012. A su vez, en el año 2009 la compañía pasó a llamarse THE COUTA GROUP PTY LTD.

De este modo, lo esencial de su alegato de nulidad es que es titular de la marca GASPEX en el extranjero, para distinguir productos de las clases 6, 8 y 17, gozando de fama y notoriedad, por lo que la marca registrada en Chile debe ser declarada nula, atendido lo previsto en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la ley N°19039 y en el artículo 6 Bis del Convenio de París. En este orden de ideas, señala que la marca cuya nulidad se impugna

induce a error o engaño con respecto a la procedencia de los productos a distinguir, en razón de la similitud gráfica y fonética que se puede advertir en relación al signo GASPEX.

Señala que Comercializadora y Distribuidora Gaspex Limitada, titular de la marca en Chile, pretende beneficiarse del prestigio y reputación de los productos ofrecidos a través de la marca GASPEX, a nivel mundial, haciendo creer al público consumidor, de manera totalmente errada, que los productos rotulados bajo la denominación registrada están asociados en alguna medida con el demandante y creador de GASPEX, cuando en realidad dicha circunstancia dista de ser cierta, por lo que además la inscripción de la marca está viciada, como todo acto contrario a la competencia leal y ética mercantil, conforme lo establecido en la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo.

En su escrito de contestación la demandada indicó que la marca impugnada corresponde a un conjunto mixto con un diseño particular y característico, de forma que el demandante no detenta un derecho exclusivo y excluyente sobre los términos GAS y PEX de forma individual. Agrega que no es el caso que con el registro se pretende monopolizar algún elemento gráfico del diseño impugnado de manera individual, por el contrario, la protección para la cual se obtuvo protección, es sobre el conjunto. De este modo, refiere, al tratarse de un conjunto marcario, queda en evidencia que el actor hace un errado análisis de los signos y su posibilidad cierta de confusión, toda vez que resulta improcedente que se centre y limite el examen únicamente a una palabra, segmento o partícula del conjunto inscrito.

GASPEX, de acuerdo a lo ha señalado por este INAPI, corresponde a una expresión genérica que se compone del término "gas", que se refiere a cada uno de los gases combustibles empleado para usos domésticos e industriales, y se acompaña del término "pex", sigla del polietileno reticulado utilizado para fabricar tubos, mangueras, codos, acoplamientos, entre otros, y sumamente utilizado en sistemas de calefacción que utilizan agua, cañerías de agua domésticas, aislamiento para cables eléctricos, para sistemas de manipulación de gas, entre otras aplicaciones, lo que a juicio del INAPI sería abiertamente descriptivo e indicativo de los productos a distinguir y sus términos son de uso común y necesarios para la competencia cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a nadie en particular y sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

Durante el término probatorio la demandante aportó una serie de documentos probatorias consistentes en consistente en copias simples de registros de la marca GAS PEX para distinguir productos de las clases 6 y 17, en Australia, con data de los años 2012 y 2010 respectivamente; copia simple de declaración del representante de THE COUTA GROUP PTY LTD., de fecha 29 de noviembre de 2014, en que declara que su distribuidor autorizado es esta región es JB Sudamérica Importaciones y Servicios SpA. Para acreditar el uso de su marca acompaña logos, manuales o "brochures", con información sobre la marca, su cobertura, ventas anuales, entre otros. Fotografías que muestran productos, tales como tuberías, con la marca GAS PEX. Impresos de publicidad y promociones de la marca GAS PEX que se remontan al año 2005. Detalle de los clientes de GAS PEX. Boletín mensual de noticias de Julio de 2016, emitido por Green Building Council, GBC Chile, que muestra una reseña de GASPEX CHILE, que es el representante y distribuidor oficial de GASPEX, que son sistemas de tubería para el gas de uso interior, sustentable y de última generación fabricado por la marca demandante. Copia simple de un artículo extraído del sitio web <https://www.globalpipe.de>, en que se muestra el artículo titulado "*GASPEX Australia, el arranque más rápido de las empresas*

*jóvenes*", de fecha 29 de enero de 2008. Legajo de imágenes extraídas del sitio web oficial de GAS PEX, <http://www.gaspex.com.au/>.

La sentencia de INAPI, de fecha diecisiete de julio de dos mil dos mil diecinueve, rechazó la demanda de nulidad en todas sus causales, esto es las letras f), g) inciso 1° y k) del artículo 20 de la Ley 19.039.

En lo que dice relación con la letra g) inciso 1°, tras analizar la prueba aportada por la demandante, en la cual constan los diversos productos ofrecidos por el demandante y sus características principales; concluye que, no se configuran los requisitos copulativos de dicha causal para declarar la nulidad, a saber que: (i) el registro de la marca oponente en el extranjero para distinguir la misma cobertura, (ii) que ésta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro y (iii) que los signos en pugna se asemejen, en términos de poder confundirse entre ellos. En específico, no da por acreditado el tópico segundo sobre fama y notoriedad. Al respecto la sentencia señala que si bien actor logró acreditar ser titular en el extranjero de registros de su marca GASPEX en las clases 6 y 17, no aportó pruebas suficientes tendientes a atestiguar que su marca goce efectivamente de fama y notoriedad en relación con dicha cobertura, al no reunir los datos sobre sus ventas, clientes, fotografías publicitarias, antecedentes extraídos de su sitio web, ni las publicaciones que se aportan, el mérito suficiente para tener por acreditada dicha fama y notoriedad en relación con productos de la clase 17.

La sentencia, deniega la acción en cuanto se fundamenta en la letra f) del artículo 20 del cuerpo legal en comento; toda vez que no hay sustento en la fama y notoriedad para considerar que los consumidores se pueden confundir adjudicando los productos a un origen empresarial diverso al del titular chileno.

Rechaza a su vez, la acción de nulidad impetrada en lo que dice relación con la letra k) del artículo 20 del mismo cuerpo legal, señalando que debe primar el principio de la buena fe para enmarcar los actos del demandado, 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; valoración de la conducta que no se ha desvirtuado con la prueba rendida en autos, siendo desde luego la carga de la prueba del actor o demandante.

De este modo, se ordena mantener la vigencia del registro impugnado.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de apelación interpuesta por el demandante por sentencia pronunciada con fecha seis de febrero del año dos mil veinte, valora la prueba de una manera concordante al razonamiento efectuado por el sentenciador en primera instancia, señalando además que la prueba está constituida únicamente por fotocopias y su autenticidad fue discutida por la propia demandada, por lo que no reúne la fuerza y precisión para estimar que el signo del demandante goce de fama y notoriedad en una fecha anterior a la solicitud de registra nacional que data del 26 de marzo del año 2015. El sentenciador, indica al efecto que se acompañan únicamente impresiones de fotografías de vehículos en pequeña escala y no de una flota de los mismos; imágenes de locales comerciales de terceros, no de la demandante; donde se muestren instalaciones relevantes y propias; se refiere además a un cuestionado uso de la marca que emana de la propia parte; y, además señala si bien se argumenta sobre el volumen de ventas, esto no se prueba, entre otros alegatos de la acción que no se prueban.



El considerando segundo de la sentencia también hace referencia a la solides de los registros de la marca en el extranjero, en el sentido de ser sustento suficiente y rotundo para acreditar que la demandante, quien pretende la nulidad del registro del titular nacional. La sentencia precisa que siendo efectivo que la titular de la acción de nulidad posee dos registros en el extranjero, en este caso en la Oficina de PI de Australia, en términos de volumen esto no es significativo; considerando además que los títulos datan de los años 2010 y 2012, de manera que el origen del rótulo que se dice famoso y notorios es relativamente reciente; respecto del registro chileno impugnado de nulidad que se remonta al año 2015.

En este contexto la habla del registro de una marca en el extranjero que no logra acreditarse como un título que goce de fama y notoriedad, especialmente respecto del registro de la marca “GAS PEX” en Australia antes de la solicitud en Chile; señalando por el contrario que la prueba rendida sugiere que se trata de una marca “joven” que no está registrada en todas las clases en que la marca impugnada se pidió en Chile; motivo por el cual no es posible dar por cumplidos los requisitos del artículo 20 letra g) de la Ley del ramo.

Del mismo modo la sentencia rechaza el recurso de apelación que busca se revise la posible concurrencia de una conducta contraria a la ética mercantil o competencia desleal, que atribuye el apelante, por lo que en definitiva se procede a confirmar la sentencia apelada, quedando en definitiva vigente el registro de la marca mixta impugnada a nombre del titular nacional COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GASPEX LIMITADA.

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

PPF-MAF

ROL TDPI 1877-2019  
MAQ-CIM-PFR

**BENSIMON**

**Demanda de nulidad:** artículos 19 y 20, f), g) inciso 1° y k) de la Ley 19.039 en relación a los artículos 26 y 27 del mismo cuerpo legal; los artículos 6 bis. 8 y 10 bis del Convenio de París.

<b>Marca impugnada</b>	<b>Fundamentos de la demanda de nulidad</b>
Registro N° 1.156.615 Solicitud N° 1.139.889 Renovación Registro: 718.794 Titular: Perla del Norte S.A. Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>BENSIMON</b></p> <b>Clase 25:</b> Prendas de vestir, ropa interior, calzado, artículos de sombrerería.	Demandante: Serge Bensimon Artículos 19 y 20, f), g) inciso 1° y k) de la Ley 19.039 en relación a los artículos 26 y 27 del mismo cuerpo legal; los artículos 6 bis. 8 y 10 bis del Convenio de París.
<b>Prescripción de la acción de nulidad</b>  <b>Vigencia del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en Chile.</b>  <b>Principio de mala fe.</b>	

El demandante de nulidad Serge Bensimon, hace una breve reseña de la historia de la marca que data de finales de la II Guerra Mundial, cuando Charles Bensimon, abuelo del actor comienza a importar ropa de segunda mano proveniente de Estados Unidos, con posterioridad este personaje abre una tienda en la cual se vendían uniformes del ejército norteamericano. En 1975 los hermanos Serge e Yves Bensimon heredan el negocio familiar y fundan Surplus Bensimon' dedicándose a reciclar prendas añadiéndole su toque personal.

En relación a la demandada la sociedad Perla del Norte S.A. indica que es una empresa argentina, sin mayor historia, que entre los años 2003 y 2005, de mala fe solicitó el registro de la denominación BENSIMON, en clase 25 y en otras relacionadas, en diversos países de Sudamérica, como Chile, el 2004, quince años después del primer registro en Francia y una vez que la marca gozaba de fama y notoriedad.

En cuanto a la mala fe, señala que datando el registro en Chile del año 2005, conforme al artículo 27 inciso primero de la ley N° 19.039, la acción de nulidad estaría prescrita, pero atendido que el registro se obtuvo de mala fe, es plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 27 inciso segundo de la Ley N° 19.039. Concluye respecto a este punto que el registro cuya nulidad se solicita incurre en la causal de la letra k) del mismo cuerpo legal y 10 Bis del Convenio de París y añade que corresponde al apellido del creador. Finalmente indica, que la expresión "BENSIMON" se encuentra registrada por demandante en clase 25 en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Japón, Oficina Europea, Brasil, Australia, México, Turquía, Filipinas, Colombia, entre otros. Sostiene que Serge Bensimon solicitó por primera vez el registro en Francia el año 1987. La fama y notoriedad la acredita con su presencia en las redes sociales.

Al contestar la demanda, se opone en primer término excepción de prescripción de la acción, toda vez que la acción de impugnación del registro es intentada después de 12 años de vigencia del registro en nuestro país. En cuanto a la mala fe que se adjudica a la obtención del registro, alegada por el demandante para justificar la imprescriptibilidad de su pretensión, agrega que la marca no tiene un origen factible de impugnar, no se trataría de una copia, por el contrario, el signo fue registrado en Argentina por don Ricardo Martín Egozcue, quien presentó la solicitud el año 1994, motivado por un cartel de una carnicería parisina, que conoció casualmente en una visita a París, el cual tenía la siguiente inscripción: "*Bouchene-C'haucuterie Bensimon*". Agrega para ilustrar este hecho, que incluso el demandado se sacó una fotografía en el frontis de dicho establecimiento, por lo que no son ellos los que actúan de mala fe sino el demandante quien busca aprovecharse del prestigio y notoriedad adquiridos por la marca BENSIMON en Argentina y Latinoamérica. Finalmente, sostiene que el apellido BENSIMON es común tanto en Francia como en Argentina y que en el mundo de la moda el apellido Bensimon no remite exclusivamente a la persona del demandante sino que también al reconocido fotógrafo francés Guilles Bensimon, director creativo de la revista Elle, por lo que la expresión BENSIMON no puede ser considerada una expresión de su propiedad.

La sentencia de INAPI, de fecha tres de enero de dos mil dos mil dieciocho, procede a pronunciarse sobre la excepción de prescripción, por ser de previo y especial pronunciamiento, para lo cual establece el cuerpo normativo que resulta aplicable, señalando al efecto:

"..Si bien se demanda la nulidad del Registro N° 1.156.615, anteriormente Registro N°718.794, el cual fue renovado en una oportunidad bajo el imperio de la actual Ley N° 19.039, el análisis de validez del referido registro deberá efectuarse conforme a las normas contenidas en la Ley N°19.039 publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991, por la sola circunstancia que el registro original fue otorgado el 1 de marzo de 2005, bajo el imperio de la mencionada ley".

La sentencia señala que si bien consta en autos el transcurso del plazo de 5 años contados desde el otorgamiento del registro, que recoge la norma del artículo 27 de la Ley N°19.039, vigente a la época de su otorgamiento, se deben analizar y aplicar las reglas de imprescriptibilidad establecidas en el artículo 6 Bis del Convenio de París, que dispone la concurrencia de dos requisitos copulativos para que opere la imprescriptibilidad de la acción de nulidad: 1) Que se trate de una marca que tenga el carácter de famosa y notoria, y 2) Que el registro impugnado haya sido obtenido de mala fe.

En relación al primer requisito, el fallo lo estima configurado, al analizar la prueba aportada por el demandante, consistente en copia simple de la inscripción de la marca BENSIMON presentada el 23 de octubre de 1987, Reg. N° 1.431. 856 renovada por expediente N° 2.099.523 en 1997 y por el expediente N° 2.346.770 diez años más tarde, para distinguir productos de las clases 18, 22 y 25 de titularidad de Serge Bensimon, del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia; Copia simple de la marca BENSIMON presentada con fecha 25 de enero de 1989, Reg. N° 1.558.150 para productos de la clase 25 de titularidad del actor registrada en la Oficina de Marcas Patentes de Estados Unidos y copia simple del registro de la marca BENSIMON de 15 de diciembre de 2000, N°001396357 para productos de las clases 3, 18 y 25 de la Oficina de la Unión Europea para la Propiedad Intelectual, EUIPO.

Con lo que se da por , acredita sobrada y fehacientemente la creación e inscripción previa de la marca BENSIMON en la clase 25.

Con la demás documentación acompañada consistente en copia simple de los siguientes documentos: 1) publicación de fecha 26 de octubre de 1994 en el diario Figaroseope en donde consta información sobre la tienda Bensimon del actor. 2) publicación de 27 de septiembre a octubre de 2002 en el diario Fashion Daily, en donde consta información sobre diversos vestuarios Bensimon ofrecidos por del actor. 3) diversas publicaciones de la Revista Elle en donde se promocionan diversos productos de vestuario ofrecidos por actor, marca Bensimon. 4) Se acompañan, entre otros, impresión de Revista Elle del año 2002 donde se promocionan diversos productos de vestuario ofrecidos por del actor de la marca Bensimon. 5) diversas publicaciones de la Revista Cosmopolitan en donde se promocionan diversos productos de vestuario ofrecidos por del actor de la marca Bensimon. Se acompañan, entre otros. impresión de Revista Cosmopolitan del año 2002 donde se promocionan diversos productos de vestuario ofrecidos por del actor de la marca Bensimon. Los documentos mencionados acreditan que la marca gozaba de fama y notoriedad a la fecha de solicitud de la marca BENSIMON en Chile.

En cuanto al segundo requisito, el resolutor da por acreditada la existencia de la mala fe, toda vez que de acuerdo a la documentación que obra en autos, resulta evidente que, en la especie, no se está frente a una simple coincidencia de las marcas en conflicto, sino derechamente a una imitación de una marca ajena.

De este modo, rechaza la excepción de prescripción y procede a pronunciarse sobre el fondo acogiendo la acción de impugnación fundada en la letra g) inciso 1°, f) y k) del artículo 20 de la Ley 19.039, en base a los mismos antecedentes utilizados para rechazar la prescripción de la acción, ordenando de este modo la cancelación del registro.

En contra de esta sentencia apela la demandada, alegando en primer lugar en contra de la sentencia en la parte que rechazó la excepción de prescripción de la acción la demandada, señalando que habiéndose concedido la marca BENSIMON en Chile con fecha 1 de marzo de 2005, la acción de nulidad pretendida por la contraparte sobre la base de las letras f) y g) del artículo 20 de Ley 19.039 citada, prescribió el 1 de marzo de 2010, hace más de siete años.

Revisado en alzada por sentencia pronunciada con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, TDPI revoca el fallo en alzada, acogiendo la excepción de prescripción interpuesta por el titular del registro y declarando la vigencia de la marca.

Para ello, en primer término, analiza la legislación que ha de aplicarse en la especie. Respecto del artículo 27 de la Ley N° 19.039, según su texto vigente a la fecha del otorgamiento del registro impugnado de nulidad, el 01 de marzo de 2005, este decía: "La acción de nulidad del registro de una marca prescribe en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro. Una vez transcurrido dicho plazo el Jefe del Departamento declarará de oficio la prescripción, no aceptando a tramitación la petición de nulidad".

De manera que, para TDPI; habiendo sido notificada la presente demanda el 20 de febrero de 2017, transcurrieron más de 11 años desde el registro, con lo cual, el plazo de prescripción se encontraba sobradamente vencido. La sentencia señala que el demandante fundamentó su acción en la ley N° 19.039, vigente en la actualidad, lo que le permitiría soslayar la prescripción argumentando la mala fe. No obstante, la sentencia desestima esta

alegación por tratarse de una norma que no existía en nuestro derecho interno a la fecha del registro, que empezó a regir recién el 01 de diciembre de 2005, en circunstancias que la marca objeto de demanda de nulidad fue concedida el 01 de marzo de 2005.

La sentencia revocatoria, en lo que se refiere a los argumentos en base al Convenio de París, señala que si bien este Tratado es de 1883, fue ratificado por Chile el 13 de marzo de 1991 y entró en vigencia el 14 de junio de 1991, acuerdo multilateral que establece en su artículo 6 bis), dos requisitos para otorgar una protección que garantice imprescriptibilidad a un registro obtenido de mala fe: 1) Que se trate de una marca famosa y notoria; y, que haya sido "registrada o utilizada de mala fe".

El resolutor consigna al efecto que: "Sabido es que, sobre la aplicación de esta norma y el inicio de su vigencia en el derecho interno, ha habido mucha discusión; sin embargo, ese conflicto científico no tiene cabida en esta causa, puesto que, tal como vimos si el Convenio de París no se aplica, la acción de nulidad está prescrita y si se aplica, no se han cumplido los supuestos de la norma, tal como explicará. En efecto, al enfrentarnos a la mala fe, debemos partir de la presunción del artículo 707 del Código Civil y entender que el solicitante del registro que no fue la demandada Perla del Norte S.A. sino don Jacques Albagli Montt, estaba de buena fe al momento del registro, con ello, un estándar mínimo supone la existencia de algún indicio, evidencia o base de presunción judicial que permita romper la presunción para llegar a establecer la mala fe. Por otro lado, no queda claro del fallo en alzada cuándo se adquirió la pretendida fama y notoriedad por parte de la marca del demandante, toda vez que, por una parte, se dice que fue en 1994 y por otra en 1981".

A continuación señala: "no se puede pasar por alto el origen argentino de PERLA DEL NORTE S.A., cuyo primer registro de "BENSIMON" para () clase 25 es de Argentina, habiendo sido solicitada el 19 de julio de 1994, conforme las copias de certificados y registros acompañados, () cedida a la empresa por () Ricardo Martin Egozcue, y si bien él reconoce haber estado en Francia, no se aprecia en la prueba rendida que producto de la misma visita haya conocido la marca BENSIMON o bien que haya tenido algún acercamiento o vinculación de tipo comercial con la empresa titular del registro en Francia, muy por el contrario, hay determinados antecedentes probatorios que se han evaluado y llevan a confirmar que el demandado no ha actuado de mala fe o de forma deshonesto, como se ha sostenido no hay ninguna relación, vinculación ni contacto entre las partes antes del registro.

La sentencia refiere que el primer registro de la marca en Francia data del año 1987, registro N° 1.431.856, y por su parte, la primera solicitud de la marca BENSIMON en Argentina, a nombre del demandado data del año 1994; de donde y en relación a esto último existe una explicación -aunque débil, pero existe- sobre la motivación de adoptar la marca, por parte del titular, quien se ve en una fotografía, que claramente no es reciente, frente a un comercio con el nombre "BENSIMON". Así, a solas, tal cual lo adoptó, y, se ha acreditado que, si bien ambos litigantes están en el comercio de ropa y accesorios, sus rubros específicos son diferentes, centrándose el demandado en ropa masculina, así también obra en conocimiento del Tribunal que "BENSIMON" es un apellido francés y no una creación original o de fantasía. De este modo, no se evidencia mala fe respecto al registro impugnado de nulidad".

La Excelentísima Corte Suprema, conociendo del recurso de casación interpuesto por la demandante, procede a rechazarlo, estableciendo que el fallo al acoger la excepción de prescripción opuesta por la demanda y consecuentemente, rechazar la demanda de nulidad

incoada por el actor, sobre la base del análisis de los parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar, se ajusta a derecho. En especial, señala, el fallo acierte en apreciar la fama y notoriedad de la marca "BENSIMON" de la que es titular el demandante y a la inexistencia o no de mala fe en el registro por parte de la sociedad demandada, respecto de los cuales el recurso sólo plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los hechos, sustentándose por ende el reparo en la valoración que los jueces de la instancia realizaron de la prueba rendida, cuestión que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio.

PFP-MAF

ROL TDPI 665-2018

ROL CTE.SUPREMA 1857-  
2019  
MAQ-CIM-APP

## FITOLOGICAL

**Demanda de nulidad:** artículos 19 y 20, letras f), h) inciso 2° y k), Ley N° 19.039.

<b>Marca impugnada</b>	<b>Fundamentos de la demanda de nulidad</b>
Registro N° 1.251.975 Solicitud N° 1.239.522 Titular: BIOINSUMOS NATIVA SPA Marca mixta:  <p style="text-align: center;"><b>FITOLOGICAL</b></p> <p><b>Clase 35:</b> Servicios de venta al por mayor o al detalle, por catálogo o vía internet de toda clase de productos. Servicios de importaciones, exportaciones y representaciones de productos. Promociones de venta y publicidad. Servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas).</p>	Demandante: Sociedad Agrícola y Comercial Fitological Limitada.  Artículos 19 y 20, letras f), h) inciso 2° y k), Ley N° 19.039
<p><b>Prueba de uso en primera y segunda instancia.</b></p> <p><b>Naturaleza de la documentación acompañada</b></p> <p><b>Mala fe en el registro de la marca, criterios de evaluación</b></p>	

El demandante de nulidad fundamenta su pretensión en artículos 19 y 20, letras f), h) inciso 2° y k), de la Ley N° 19.039. Alega haber usado en el mercado nacional, la marca “FITOLOGICAL” desde el 2015 en el rubro de la comercialización de productos agroquímicos, fertilizantes, farmacéuticos y relacionados. En este contexto señala que el registro por parte del demandado de la marca de autos para el público consumidor lo puede llevar a razonar sin duda alguna la relación de los signos, en cuanto a su origen empresarial. Para él se trata de la apropiación de una marca ajena, que pretende beneficiarse de la fama dada a su rotulo por la demandante, lo que configura la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo.

Al contestar la demanda, la titular del registro BIOINSUMOS NATIVA SPA, solicita el rechazo de la acción incoada en su contra, indicando que la demandante en su mención de los hechos y el derecho, no hace referencia a un giro específico en el que se habría creado su registra marcario, sino que señala determinadas actividades sin encasillarlas en alguna de las categorías contempladas en el Clasificador de Niza, por lo que no se configura la causal de la letra h) inciso 2°, que se requiere que se indique cobertura. A su vez señala que no se ha incurrido en alguna de las causales de la letra k) del artículo 20.

La sentencia de INAPI, de fecha ocho de octubre de dos mil dos mil diecinueve, rechazó la demanda de nulidad fundada en las letras f), h) inciso 2° y k) del artículo 20 de la Ley 19.039. En relación a la letra h) inciso 2°, en primer término, hace un análisis de los

requisitos de procedencia de dicha causal, en los términos señalados por la Excelentísima Corte Suprema. En efecto, señala:

“La Corte, define el uso de los signos como “los actos mediante los cuales un signo distintivo aparece en la realidad cumpliendo sus funciones propias, es decir, distinguir directamente y/o identificar la procedencia y/o calidad de los productos, servicios o establecimientos; la relevancia de ese uso en el tráfico jurídico, que implica que el signo ha sido introducido en el mercado con conocimiento relativo por los consumidores y usuarios. El uso exigido por la norma es aquél que se manifiesta en la realización de transacciones comerciales en un número relevante (no esporádico o aparente), actos externos de venta, distribución, almacenamiento o preparativos serios y efectivos para la realización de alguno de dichos actos. Por otra parte, el uso debe ser real, lo que significa que debe tener existencia objetiva y no ser aparente, debe ser veraz, no simulado. Finalmente, el uso debe ser efectivo, esto es relevante o con una repercusión en el mercado que justifique el otorgamiento de un derecho exclusivo sobre el signo, circunstancias que vendrán determinadas por una cierta persistencia o continuidad del comportamiento de mercado (cierto tiempo) y una determinada cuantificación de sus consecuencias en él (ganancias apreciables). Cabe puntualizar que en ocasiones las ventas esporádicas pueden ser indicio de uso aparente”.

Con este antecedente, tras analizar la prueba, consistente en: 1) Certificado de Estatuto Actualizado de la sociedad Agrícola y Comercial Fitological Limitada constituida el 7 de agosto de 2015. 2) Set de capturas de pantallas de sitio web y redes sociales de la empresa Fitological, sin fecha. 3) Copia de artículo publicado en revista “Red Agrícola” en que se hace mención a Fitological y sus productos. No señala fecha de emisión. 4) Factura de venta N°16 de fecha Octubre de 2015 emitida por el demandante de autos por concepto de venta de producto Trichodefens; y, en conformidad a lo señalado por la Excelentísima Corte Suprema, INAPI estima que no se configura la causal de irregistrabilidad, toda vez la prueba no es suficientes para acreditar el uso previo en el mercado nacional de la marca del oponente, toda vez que carece de fecha cierta de emisión o no reúne el mérito de acreditar un uso real y efectivo en el territorio nacional.

A su vez rechaza la acción basada en la letra k) del artículo 20 del mismo cuerpo legal, toda vez que considera que la prueba consistente en impresión de factura de venta, certificado de estatuto de la sociedad e imágenes de sus productos, no es suficiente para tener por configurada la causal, más aún si se tiene presente el principio de la buena fe, entendiéndose 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 se encuentra consagrado en el artículo 707 del Código Civil, que establece que ella se presume.

De este modo, la sentencia rechaza la demanda y ordena mantener la vigencia del registro impugnado.

Revisado en alzada por sentencia pronunciada con fecha trece de febrero del año dos mil veinte, el Tribunal de Propiedad Industrial revoca íntegramente lo sentenciado en primera instancia, ordenando la cancelación de la vigencia del registro. Al efecto, la sentencia tiene por acreditado el uso continuo, real y efectivo en el territorio nacional de la marca del demandante, consideración la documentación acompañada en segunda instancia, con citación de la contraria, toda correspondiente a copias certificadas ante Notario Público, y consistente en: 1) Certificado de estatuto actualizado de la sociedad demandante, que da cuenta de su creación de fecha agosto de 2015. 2) Objeto social, consistente en: “fabricación,



adquisición, comercialización, intermediación, distribución, importación, y exportación de productos químicos, fertilizantes, agroquímicos, petroquímicos, farmacéuticos, veterinarios, orgánicos, fitosanitarios, bioestimulantes. 3) Certificado de vigencia de empresa de agosto 2015. 4) Registro solicitud de nombre de dominio [www.fitological.com](http://www.fitological.com) de 3 de septiembre de 2015. 5) Cadena de mails con el diseñador Nato Arias, de 7 de septiembre de 2015 sobre el logotipo de Fitological y el diseño de las primeras tarjetas de presentación. 6) Abundantes facturas de fechas septiembre y octubre de 2015. 7) Invitaciones a la empresa a foros y ferias a nivel internacional en asuntos relacionados con materias agroecológicas y botánicas e insumos para la agricultura ecológica. 8) Aprobación de convenio de subsidio suscrito con Corfo para ejecución de proyecto presentado por Fitological de agosto, septiembre 2016 y abril 2017. 9) Artículos de revistas y fotografías del año 2016. 10) Copias de videos y publicaciones.

Para el sentenciador de segunda instancia la prueba, además acredita que el rubro en el que explota la marca la demandante y los hechos que constituyen este que hacer, esto es, comercialización de productos agroquímicos, fertilizantes, farmacéuticos y relacionados, data de fecha anterior a la primera presentación en Chile de la marca cuya nulidad se alega. El fallo agrega que las marcas son idénticas y que sus coberturas se encuentran relacionadas, por lo que también revoca en lo que dice relación con la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley.

Por último, para acoger la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo, tiene en consideración que uno de los integrantes de la sociedad demandante Agrícola Comercial Fitological Limitada, trabajó para Bio Insumos Nativa Spa, siendo el creador de la marca FITOLOGICAL, en el año 2015, por lo que el demandado al requerir el registro de la marca, tenía conocimiento de la existencia de la denominación y que no obedecía a su creación.

Fallo acordado con la prevención del Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz, quien en lo que dice relación con acoger la demanda basada en la vulneración de la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo, estima que el hecho que un socio de la demandante fuera previamente trabajador de la demandada, no implica necesariamente dolo, maldad o la voluntad de competir deshonestamente, por lo que en su opinión, no hay antecedentes fidedignos que contribuyan a dicha conclusión, de forma que acoger la acción basada en dicho literal implica una suposición y no una presunción, por lo que no comparte que se haya vulnerado dicha norma

En contra de lo resuelto no se dedujeron recursos posteriores, quedando ejecutoriado el fallo.

PFP- MAF

MAQ-CIM-AAP  
ROL N° 2295-2019