



**Tribunal  
de Propiedad  
Industrial**

**BOLETÍN DE  
JURISPRUDENCIA  
MARCARIA**

---

## Contenido

I. Rechazos administrativos .....	1
NEWEN PUELO.....	1
ERAMET .....	3
DALE .....	6
B DE BOLSILLO .....	8
ML.....	10
NEXT LEVEL.....	12
VIVOX.....	14
CHIC DOG.....	16
BRETI.....	17
INSUMAR .....	19
II. Demandas de oposición .....	21
ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB.....	21
PUMAKATARI.....	23
LA NIEVE .....	25
AREPA DE NIEVE .....	27
BRAIN CHILE.....	29
III. Demanda de nulidad .....	32
VERDE FLOR.....	32
LOIS.....	35

## I. Rechazos administrativos

### NEWEN PUELO

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
Solicitud N° 1.329.309 Solicitante: Marcela Katherine Almonacid Almonacid  Marca mixta:    <b>Clase 35:</b> Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 18, 19 y 25;	Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.- Registro N°: 1.277.261  Marca denominativa  <p style="text-align: center;"><b>NEWEN</b></p>  <b>Clase 35:</b> Inventario de mercancías; Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34".
<p><b>El signo debe ser analizado en su conjunto, es decir, comprendiendo tanto sus elementos denominativos como figurativos.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida. Al efecto la resolución de rechazo estableció que la marca solicitada presentaba igualdad o semejanza gráfica y fonética, respecto a Registro 1.277.261 marca Newén. A su vez, en lo relativo a las respectivas coberturas, indicó que entre los signos existía coincidencia y relación entre los servicios de la clase 35, al ser de una misma naturaleza, poseer la misma función o finalidad, estando destinados al mismo consumidor y comparten los mismos canales de comercialización.

En cuanto a la representación gráfica de la marca solicitada, el resolutor señaló que era posible advertir que el elemento NEWEN coincide idénticamente en lo denominativo con la marca previamente registrada, sin que la adición al signo pedido del complemento PUELO resultara suficiente para otorgarle un grado adecuado de independencia y fisonomía propia. Por tanto, estimó que, teniendo en cuenta las semejanzas existentes entre los signos anteriormente examinados y a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión y error o engaño para los consumidores acerca de la procedencia de los servicios.

Revisada en alzada, la resolución de primer grado es revocada con fecha veintisiete de abril del año dos mil veinte. Los fundamentos de la revocación son el análisis de conjunto y especificidad de cobertura. Para el Tribunal de alzada el signo analizado como conjunto presenta una serie de elementos tanto denominativos como figurativos, que le permiten destacarse adecuadamente del citado como fundamento del rechazo de oficio, lo que sumado a la especificidad de la cobertura requerida permite concluir que el otorgamiento de la solicitud no representara riesgo de confusión, error o engaño para los usuarios.

PEP-FOB

ROL TDPI N° 403-2020  
AAP-CIM-PFR

## ERAMET

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.312.913 Solicitante: ERAMET Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 1:(X) INCL.</b> Productos químicos para su uso en la industria, ciencia, fotografía, agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales y sintéticas, materias plásticas en bruto (en forma de polvo, líquido o pasta); fertilizantes (naturales y artificiales); compuestos extintores, sustancias de templado y preparaciones químicas para soldadura; sustancias químicas para conservar alimentos; sustancias curtientes; sustancias adhesivas para su uso en la industria; sulfato de níquel, cloruro de níquel, hidrato de níquel, carbonato de níquel; sales de níquel, solución de cloruro de cobalto, solución de cloruro férrico, solución de cloruro de níquel, cloruro de níquel en forma anhidra o en forma de hexahidrato, cloruro de hidroxicarbonato de níquel de alta pureza, carbonato de litio; Hidróxido de litio</p> <p><b>Clase 6:(N) INCL.</b> minerales metálicos; minerales de níquel; aleaciones de níquel; minerales de níquel transformados en niquelado electrolítico de alta pureza, granulados de ferroníquel, residuo de níquel (desechos), productos derivados del procesamiento de minerales de níquel usados en cualquier industria; minerales de magnesio; aleaciones de magnesio; minerales de magnesio transformados en ferroaleaciones (silicomanganeso o ferromanganeso) o metal manganeso; metales comunes en bruto o semielaborados y sus aleaciones; aceros en bruto o semielaborados, aceros especiales y aleaciones especiales de acero, aleaciones de níquel, aleaciones de cobalto, aleaciones de aluminio, aleaciones</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.- Titularidad Pedro Ramírez Registro N°: 1.165.307 Marca denominativa</p> <p style="text-align: center;"><b>ENAMET</b></p> <p><b>Clase 6:</b> Acero (aleaciones de -).</p>

de titanio; metales comunes en bruto o semielaborados y sus aleaciones en forma de lingotes, lingotes de forja, losas, palanquillas, laminas, placas, tiras, cilindros, bobinas, bandas, perfiles, barras, vástagos, vigas, perlas, cintas, aros, polvos metálicos, alambres, tubos, bolas, varillas, recipientes metálicos, tapas metálicas, astillas, laminas, anillos; piezas forjadas de troqueles abiertos y cerrados, y prensado, moldeado, fundido, troquelado, soldado, formado, forjado, piezas de metal impresas en 3D; partes modeladas de metal utilizada a través de la industria

**Clase 40:(X) INCL.** Tratamiento de minerales, menas, sustancias concentradas y sustancias minerales; tratamiento de metales; reciclaje, recuperación, purificación, tratamiento y reprocesamiento, todos para metales comunes y sus aleaciones, tratamiento y procesamiento de níquel mate; tratamiento de litio; tratamiento de metales, a saber: temple de metales, soldadura, cromado, niquelado, estañado, galvanización, extrusión, trefilado de alambres, carpintería, laminado, blindaje, flameado, corte, esmerilado, magnetización, estampado, decapado, soldadura de metales, forjado a troquel abierto, forjado a troquel cerrado, prensado, desbarbado, modelado, estirado y conformado de metales, reciclaje, compactación, granallado; atomización de gas de polvos metálicos; prensado isostático en caliente; pulverización térmica; tratamientos de calor

**Letra en la primera sílaba resulta determinante para conferirle distintividad a un signo.**

La resolución del INAPI, de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando parcialmente a registro la marca pedida, en lo que dice relación con los productos de la clase 6 requeridos y concediéndola para el resto de la cobertura.

En su rechazo INAPI señala que la marca solicitada presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética, respecto a Registro 1.165.307 marca ENAMET que protege acero de la clase 6. A su vez, en lo relativo a las coberturas indica que existe relación entre los productos de la clase 6 solicitados con los productos del registro fundante de la observación de fondo, toda vez que son de una misma naturaleza, poseen la misma función o finalidad, están destinados al mismo consumidor y comparten los mismos canales de comercialización.

En lo que se refiere a la representación gráfica de la marca solicitada, la autoridad administrativa señala que se puede advertir que coinciden en lo denominativo en 5 letras, en el mismo orden y secuencia, a saber las letras E-A-M-E-T, sin que la sustitución al signo pedido de la letra N por R resulte suficiente para otorgarle un grado adecuado de independencia y fisonomía propia, siendo fácilmente confundibles desde el punto de vista fonético.

Revisada en alzada, la resolución de primer grado, con fecha veintiséis de mayo del año dos mil veinte, es revocada, teniendo presente que la diferencia existente en la primera sílaba de cada uno de los signos “ERA” con “ENA”, permitiría configurar palabras distintas como son “ERAMET” con “ENAMET”, además, indica que el hecho que el signo sea mixto acrecienta su diferenciación, no produciéndose de este modo error, confusión o engaño en cuanto a la procedencia de los productos a distinguir.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 410-2020.  
AAP-PFR-JCGL

## DALE

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1334057 Solicitante: INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>DALE</b></p> <p><b>Clase 16:</b> Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías (impresas); artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); caracteres de imprenta; clichés de imprenta; bacaladeras para tarjetas de crédito; tarjetas de crédito sin codificación magnética; tarjetas; Tarjetas plásticas con o sin banda magnética; folletos; lápices.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.-</p> <p style="text-align: center;"><b>DAHLE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DALE CARNEGIE</b></p> <div data-bbox="875 790 1271 1013" style="text-align: center;">  </div> <p>Registro N° 1245655, correspondiente a la marca denominativa “<b>DAHLE</b>”, que distingue Máquinas cortadoras de papel, sacapuntas y sacapuntas con receptáculo, clase 16; perteneciente a DAHLE BUROTECHNIK GMBH.</p> <p>Registro N° 934056, correspondiente a la marca denominativa “<b>DALE CARNEGIE</b>”, que distingue Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación, fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería opara uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta, clase 16; perteneciente a Dale Carnegie &amp; Associates, Inc.</p> <p>Registro N° 1258291, correspondiente a la marca mixta que distingue Boletos para eventos deportivos, conciertos musicales y otros eventos de entretenimiento, clase 16; perteneciente a Marcas y Licencias SpA.</p>

**Marcas que comparten la misma denominación no pueden coexistir sin complementos adecuados que ayuden a su diferenciación.**

La sentencia del INAPI, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida, toda vez que presentaría igualdad o semejanza gráfica y fonética y se prestaría para inducir a confusión, error y/o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos solicitados en clase 16, en relación a las marcas antes referidas-

Revisada en alzada, la resolución de primer grado, con fecha dos de julio del año dos mil veinte, es confirmada, en atención a que, a juicio del TDPI, el signo denominativo presentado a registro, presentaría como único elemento la palabra DALE, que se encuentra incluido como término principal, ya sea gráfico o fonético, en las marcas citadas como fundamento del rechazo, por lo que en ausencia de complementos que le permitan destacarse adecuadamente de ellas y advirtiéndose, además, relación en sus ámbitos de cobertura, se concluyó que el otorgamiento de la solicitud representaría un riesgo de confusión, error o engaño para los consumidores.

En contra de lo resuelto no se recurrió de casación.

FOB – MAF

ROL TDPI N° 623-2020  
AAP-CIM-PFR

## B DE BOLSILLO

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1336348 Solicitante: PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. Marca mixta:</p> <div data-bbox="370 801 639 956" style="text-align: center;">   <b>B DE BOLSILLO</b> </div> <p><b>Clase 16:</b> Álbumes; Artículos de escritura; Artículos de oficina, excepto muebles; Artículos de papelería; Caracteres de imprenta; Carteles; Cartón; Catálogos; Clichés de imprenta; Cómic; Diarios; Diccionarios; Figuras de papel; Folletos publicitarios [sobre productos en el comercio]; Fotografías [impresas]; Instrumentos de dibujo; Láminas adhesivas para papelería; Libros; Libros de cocina; Libros de cómic; Libros de cuentos para niños; Libros ilustrados; Libros manuscritos; Máquinas de escribir; Marcapáginas; Material de encuadernación para libros y documentos; Material de instrucción, excepto aparatos; Material escolar; Papel; Pegatinas y calcomanías; Películas de materias plásticas para embalar; Periódicos; Productos de imprenta; Publicaciones impresas; Publicaciones periódicas; Reproducciones de láminas de arte; Revistas [publicaciones periódicas]; Tarjetas postales.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.-</p> <div data-bbox="980 650 1208 865" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="1013 913 1162 1123" style="text-align: center;">  </div> <p>Registro N° 944546, que distingue papel, carton y articulos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de ensenanza (excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; cliches, clase 16; perteneciente a Brooks Brothers Group, Inc.</p> <p>Registro N° 851956, correspondiente a la marca, que distingue Impresos y publicaciones, no periódicas, instrumentos para labores de escritorio;vdibujos, bellas artes y enseñanza; productos de encuadernación, pizarras, plumas;vcompases, tintas y artículos colorantes, para escribir, dibujar y rayar, en toda forma de preparación, lápices de dibujos y escribir, carbones para dibujos tizas y tierras de color moldeadas, acuarelas, papeles teñidos para calcar,</p>

	clase 16; perteneciente a CEMENTOS BIO-BIO S.A., entre otros registros de la misma etiqueta con diversos colores insctiras por el mismo titular para idénticos productos.
<b>Diferencias gráficas y fonéticas permiten que signos que comparten determinadas letras puedan coexistir.</b>	

La sentencia del INAPI, de fecha nueve de marzo del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida, toda vez que al comparar los signos era posible concluir que poseían semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, dado que las marcas registradas estaban contenidas en el signo solicitado, sin que la inclusión de los términos “DE BOLSILLO”, expresión que significa que se comercializa en un formato fácilmente manejable y es descriptivo y carente de distintividad en relación a cobertura, resultara suficiente para otorgarle individualidad y fisonomía propia que las distinga adecuadamente frente al consumidor y posibilite su coexistencia pacífica en el mercado.

Así las cosas, la resolución concluyó que, teniendo en cuenta las semejanzas existentes entre los signos, a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, se consideró que su convivencia en el mercado generaría riesgo de confusión y error o engaño para los consumidores acerca de la procedencia empresarial de los productos.

Revisada en alzada, la resolución de primer grado, con fecha dieciocho de junio del año dos mil veinte, es revocada, dado que el TDPI consideró que el signo solicitado , como conjunto presentaba diferencias gráficas y fonéticas con las marcas citadas como fundamentos del rechazo de oficio, por cuanto incluía un segmento denominativo “DE BOLSILLO”, y además una grafía, diseño y dibujos, que acrecientan su diferenciación en el mercado, por lo que su coexistencia no será factor de confusión, error o engaño en el público consumidor respecto de la procedencia de los productos que se pretenden distinguir.

FOB – MAF

ROL TDPI N° 598-2020.  
AAP-PFR-JCGL

## ML

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1309643 Solicitante: Apple, Inc. Marca mixta:</p> <div data-bbox="375 728 618 997" style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 9:</b> Exclusivamente software utilizado en el desarrollo de otras aplicaciones de software; software de desarrollo de aplicaciones.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.- Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>M L</b></p> <p>Registro N° 831533, que distingue “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores de billetes y boletos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”, de clase 9; perteneciente a Inversiones Y Comercial Condor S.A.</p>
<p><b>Marcas que comparten sus elementos denominativos y protegen cobertura estrechamente relacionada no pueden coexistir.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo formulada fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida, toda vez que, a juicio del resolutor de primer grado, los signos en controversia presentarían una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, por cuanto ambos signos se componen de las letras ML sin que los elementos figurativos del signo pedido sean suficientes para diferenciar adecuadamente los signos pedidos. A mayor abundamiento, el órgano

administrativo señaló que, para configurar las causales citadas se debería analizar en primer lugar las coberturas de los signos, esto es, su ámbito de protección, que se define por los productos, servicios o establecimientos que pretenden distinguir en el mercado, resultando esencial determinar si las coberturas son idénticas, similares o relacionadas entre sí, pues si no existe una relación entre los productos o servicios solicitados, normalmente, no existirá impedimento para la convivencia entre los signos, en virtud del principio de especialidad de las marcas comerciales.

En este contexto, INAPI resolvió que la marca solicitada con relación a la registrada - fundamento de la observación de fondo- distinguen coberturas relacionadas que coinciden en cuanto a naturaleza, se trata de productos complementarios, destinatarios finales y canales de comercialización. Por tanto y teniendo en cuenta las semejanzas existentes a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, se consideró que su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión (asociación) para los consumidores.

Revisada en alzada, la resolución de primer grado, con fecha diecisiete de junio del año dos mil veinte, es confirmada, dado que, a juicio del TDPI existirían semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos en comento, al coincidir en su parte denominativa ML, por lo que la coexistencia de éstos para ámbitos con relación y conexión en clase 9, provocaría toda clase de confusiones errores y engaños en cuanto a la procedencia empresarial de los productos requeridos.

Adicionalmente, el tribunal de segunda instancia consideró que la circunstancia que la marca requerida sea de carácter mixto, no altera lo resuelto, por cuanto al hacerse publicidad hablada o radiada necesariamente deberá hacerse referencia a los elementos denominativos de la misma. Finalmente y en cuanto a los argumentos de la apelante, de que los ámbitos de los signos serían diferentes, por lo específico del ámbito incluido en la requerida, se señaló que los softwares que ahora se solicitan tienen un grado de relación y conexión con los equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, razón por la cual en caso de coexistir dada las semejanzas entre las marcas y su relación de cobertura se provocaría las confusiones errores y engaños que el legislador pretende precaver.

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

FOB – MAF

ROL TDPI N° 621-2020.  
CIM-PFR-JCGL

**NEXT LEVEL**

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marcas fundantes de rechazo de oficio</b>
<p>Solicitud N° 1332364 Solicitante: PEN Breweries &amp; Distilleries United SpA. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>NEXT LEVEL</b></p> <p><b>Clase 32:</b> Agua mineral; Aguas gaseosas; Bebidas a base de frutas; Bebidas de guaraná; bebidas energéticas; Bebidas isotónicas; Gaseosas; refrescos.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.-</p> <p>Marcas mixtas:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Rgistros N° 1.204.881, 1.204.882 que distinguen “aguas minerales”, clase 32; y registros 1.204.883 y 1.204.884 que distinguen “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebida”, todas inscritas a nombre de SOPROLE INVERSIONES S.A.</p>
<p><b>Marcas que comparten palabras en común no puede coexistir sino incorporan elementos distintivos.</b></p> <p><b>Titulares que poseen una familia de marcas.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha quince de enero del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida, al estimar que la comparación gráfica entre el signo solicitado NEXT LEVEL y las marcas registradas NEXT permitía apreciar que el signo pedido era semejante en su aspecto denominativo.

Al efecto, el Instituto señaló que entre las marcas enfrentadas existe coincidencia en el núcleo NEXT, sin que la adición del término LEVEL, fuera suficiente para conferirle al conjunto pedido la singularidad necesaria para diferenciarse. Así las cosas, teniendo en cuenta las semejanzas existentes entre los signos examinados y a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, se consideró que su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión (asociación) para los consumidores.

Revisada en alzada, la resolución de primer grado, con fecha diez de junio del año dos mil veinte, es confirmada, dado que el TDPI consideró que el signo solicitado incluía íntegramente la marca NEXT, citada como fundamento del rechazo de oficio, sin que la incorporación “level”, como elemento secundario en el conjunto requerido, lograra imprimir algún grado de distinción como para dar origen a un signo con fisonomía propia.

A mayor abundamiento, el Tribunal señaló que el titular de las marcas citadas como fundamento del rechazo de oficio, poseía una familia de marcas denominativas y mixtas, estructuradas con base al elemento principal NEXT, lo que acrecentaría la posibilidad de confusión, error o engaño para los consumidores que tenderán a pensar que “NEXT LEVEL” correspondería a una nueva versión o derivación de las marcas NEXT de Soprole Inversiones S.A.

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

FOB – MAF

ROL TDPI N° 310-2020  
AAP-CIM-PFR

## VIVOX

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1328473 Solicitante: Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 9:</b> Teléfonos inteligentes (smartphones); teléfonos móviles; estuches para teléfonos móviles; carcasas para teléfonos inteligentes; películas de protección para teléfonos móviles; soportes especiales para teléfonos móviles; cascos para teléfonos móviles; brazos extensibles para autofotos para smartphones; cables USB; adaptadores de poder; baterías eléctricas; cargadores de baterías; bancos de energía móviles (baterías recargables); altavoces; altavoces inteligentes cascos inalámbricos para smartphones; cargadores inalámbricos; aplicación descargable para teléfonos móviles; computadores; gafas inteligentes; relojes inteligentes; tabletas electrónicas; computadores notebook; televisiones televisiones inteligentes; audífonos inalámbricos; altavoces inalámbricos.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.- Marca mixta:</p>  <p>Registro N° 1211735, que distingue “Aparatos basados en computadores para diseñar planos de circuitos electrónicos; Aparatos de alarma e instalaciones de alarma; aparatos de GPS; Aparatos de medida digitales; aparatos de transmisión de telecomunicaciones; aparatos electrónicos utilizados para localizar artículos perdidos utilizando sistemas de posicionamiento globales o redes de comunicaciones celulares; Computadoras y hardware informático; Computadoras y periféricos informáticos; Hardware informático para telecomunicaciones; Hardware informático y dispositivos periféricos; entreo otros”, de clase 9; perteneciente a BEEBOX SPA.</p>
<p align="center"><b>Marcas que presentan diferencias gráficas y fonéticas pueden coexistir sin inducir a error o confusión a los consumidores.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veinte de diciembre del año dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo formulada fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida, toda vez que al efectuar la comparación gráfica entre el signo Vivox y la registrada Beebox, se apreció que el signo pedido era similar en su aspecto denominativo. Por su parte, en cuanto a la representación gráfica se advirtió que el elemento Vivox coincidía fonéticamente con la marca previa Beebox, sin que la sustitución al signo pedido de la letra B por V, ni la sustitución de las letras "e" por la letra

"i" y de la letra "b" por la letra "v" resultara suficiente para desvirtuar la semejanza existente entre ellos.

Revisada en alzada, la resolución de primer grado, con fecha dieciséis de junio del año dos mil veinte, es revocada, dado que, a juicio del TDPI, entre los elementos denominativos VIVOX y BEEBOX de los signos en aparente conflicto, existían diferencias gráficas y fonéticas, que sumadas a que los signos presentan elementos de diseño, color y tipología de letras disímiles, hace que su coexistencia en el mercado no induzca al público consumidor en confusión, error o engaño respecto de la procedencia de los productos solicitados amparar.

FOB – MAF

ROL TDPI N° 345-2020  
AAP-CIM-PFR

## CHIC DOG

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.326.669 Solicitante: PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA MASCOTAS CHIC DOG LIMITADA. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 18:</b> Abrigos para perros; Arneses de animales; Bandas abdominales para perritos; Bolsas de lona; Mantas para animales; Monederos; Polainas para animales; Porta animales (bolsos); Ropa para animales de compañía; Zapatos para perro.</p>	<p>Registro N° 894.865 Titular: María Soledad Contreras Bravo. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 18:</b> collares, correas, correas retractiles; prendas de vestir, tales como zapatos, abrigos y mantillas; bozales; arneses; mantas; bolsos para el transporte de animales de compañía, todos los productos antes mencionados están destinados a animales de compañía.</p>
<p align="center"><b>Semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales, complementos son términos descriptivos en relación a la cobertura requerida</b></p>	

La resolución de INAPI, de fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve, rechaza de oficio la marca solicitada fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veinte, confirma el fallo de primer grado, señalando que los signos en controversia presentan semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales, puesto que, el segmento destacado corresponde a la palabra “CHIC”, sin que los complementos “DOG” y “MASCOTA”, puedan diferenciarlos adecuadamente al tratarse de términos descriptivos en relación a la cobertura requerida, además del hecho de encontrarse relacionados, ya que la palabra anglosajona DOG, es fácilmente reconocible por el público consumidor, hace referencia a un tipo de mascota.

**BRETI**

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de rechazo de oficio</b>
<p>Solicitud N° 1.330.440 Solicitante: Asesorías Alpa Limitada Marca mixta:</p>  <p>Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; mermeladas; encurtidos (pickles); jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Sopas y preparaciones para hacer sopas. Papas fritas; papas fritas con bajo contenido de grasa; copos de papas. Platos preparados y comidas pre-cocinados, que contienen principalmente carne, pollo, pavo, cerdo, pescado y mariscos refrigerados o congelados. Maníes preparados. Pulpa de fruta.</p>	<p>Registro N° 1.232.963 Titular: Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión Ltda. Marca mixta:</p>  <p>Clase 29: Productos lácteos, proteína láctica, suero de queso en polvo, leche en polvo, mantequillas, quesos, sustitutos de la leche; yogurts, quesillo, crema de leche, proteína de leche; leche, requesones, natas de leche, leche conservada, condensada, evaporada, en polvo y esterilizada; leche fresca y en estado natural o descremada, leche agria, suero de leche, preparaciones proteínicas para la alimentación, carne, aves, pescado, huevos, legumbres, frutas y setas en conserva.</p>
<p><b>Signos conformados por sílabas diferentes</b></p>	

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

La resolución administrativa señala que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes al ser prácticamente idénticos desde el punto de vista fonético, sin que la utilización de una letra E en reemplazo de la letra A, resulte suficiente para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio, por lo que se concluyó que las marcas no contaban con una fisonomía o identidad propia, como tampoco poseían

diferencias suficientes para hacerlas distinguibles entre sí, ratificándose observación de fondo.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha nueve de junio del año dos mil veinte, revoca el fallo de primer grado, estableciendo que, entre los signos BRETÍ y BRATTY, se presentan diferencias gráficas y fonéticas, al estar compuestas por dos sílabas diversas, permitiendo conformar signos propios y característicos, sin ser factor de confusión, error o engaño en el mercado.

GCG – MAF

ROL TDPI N° 523-2020.  
AAP-PFR-JCGL

## INSUMAR

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de rechazo de oficio</b>
<p>Solicitud N° 1336194 Solicitante: Comercializadora Insumar SpA. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 35:</b> “Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34”</p>	<p>Registro N° 927195 Titular RECAUCHAJE INSAMAR LTDA. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 35:</b> servicios de venta al detalle y al por mayor de neumaticos, publicidad. gestion de negocios comerciales. servicios de venta al detalle de neumaticos, piezas de automoviles y partes de automoviles. administracion comercial. trabajos de oficina. servicios de importacion, exportacion y representacion de toda clase de productos; venta en linea y servicios de compra y venta al publico de productos por internet de las clases 1 a la 34.</p>
<p><b>Diferencias gráficas y fonéticas al sustituirse una letra por otra.</b></p>	

La resolución del INAPI, de fecha cinco de marzo de dos mil veinte, rechaza la solicitud atendido lo dispuesto en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo.

INAPI señala al efecto que al efectuar la comparación gráfica entre el signo INSUMAR y la marca registrada INSAMAR se puede apreciar que el signo pedido es similar en su aspecto denominativo. A su vez, en cuanto a la representación gráfica de la marca solicitada, se advierte que el elemento INSUMAR del signo pedido coincide en 6 de 7 letras en mismo orden y secuencia con la marca previa INSAMAR, sin que la sustitución al signo pedido de la letra A por U resulte suficiente para desvirtuar la semejanza existente entre ellos. En cuanto a la representación gráfica de la marca solicitada, destaca la predominancia de los elementos denominativos, por lo que la representación gráfica de la marca no contribuye a la diferenciación de los mismos, de forma que ante las semejanzas existentes entre los signos

anteriormente, a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diez de junio del año dos mil veinte, revoca la resolución de primer grado, al estimar que los signos INSUMAR e INSAMAR poseen diferencias gráficas y fonéticas suficientes, teniendo en consideración que el reemplazo de la letra “A” por la “U”, en el signo pedido, conforma un rótulo con identidad y fisonomía propia, sin que su coexistencia sea un factor de confusión, error o engaño respecto de la procedencia de los servicios.

GCG – MAF

ROL TDPI N° 592-2020.  
AAP-CIM-PFR

## II. Demandas de oposición

### ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB

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

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
<p>Solicitud N° 1.230.153 Solicitante: THE ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB LTD Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 18:</b> Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería; equipaje para viaje, maletas, maletines, bolsas incluyendo bolsas de deporte, mochilas, bolsas de playa, portatrajes para viajes, bolsos de mano, bolsos para colgar al hombro, monederos, billeteras, bolsas para la compra, fundas para transportar trajes, maletines para documentos, petates, bolsos portatodo, morrales, bolsos (neceseres) de viaje, bolsos de tela, bolsas de mano, bolsos de mano sin asas, bolsas de lona, bolsas de gimnasia, bolsos de fin de semana, bolsos, riñoneras, partes y piezas para bolsos. <b>Clase 25:</b> Prendas de vestir, calzado y sombrerería.</p>	<p>f), g) inciso 1° y h) inciso 1° Registro N° 1.209.304</p>  <p>Clase 14: relojes, y Clase 25: vestuario, calzado y sombrerería. Entre otros.</p>
<p><b>Las marcas deben ser apreciadas considerando los elementos principales tanto gráficos como figurativos que la conforman.</b></p>	

El fallo de INAPI, de fecha veintiséis de mayo del año dos mil dieciocho, estimó que procede rechazar la oposición planteada, ya que existían diferencias tanto gráficas como fonéticas entre los signos en conflicto, siendo posible distinguirlos entre sí, señalando que aun cuando ambos comparten las palabras POLO y CLUB, éstos elementos no son los principales dentro del respectivo conjunto, puesto que la palabra POLO corresponde a un “deporte practicado entre un grupo de jinetes que, con mazas de astillos largos, impulsan

una bola de madera hacia una meta”, y CLUB, es “el lugar donde se reúnen los miembros que pertenecen a un grupo con intereses comunes”, además, los productos solicitados en clases 18 y 25 se utilizan para practicar este deporte. Al mismo tiempo, los complementos con los que cuenta cada signo, contribuyen a su diferenciación.

Asimismo, para el resolutor, aunque el actor acreditó ser titular de registros previos y vigentes de su marca, en el extranjero, para amparar productos de las clases 18 y 25, que goza de fama y notoriedad para dichos artículos, las marcas en conflicto presentan diferencias gráficas y fonéticas suficientes. De esta misma forma, el signo pedido no será inductivo a error o confusión, respecto a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto en primera instancia, teniendo en consideración que el solicitante era propietario de la marca denominativa “ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB”, para los mismos productos requeridos en autos. En cuanto a los elementos figurativos presentes en el signo solicitado, la sentencia señala que, si bien incorporan el diseño de un polero montado en un caballo, estos son diferentes a los complementos figurativos que posee la marca fundante de la oposición, lo que da lugar a una marca con características y fisonomía propia, lo que unido a los registros inscritos por el peticionario, es posible su coexistencia sin riesgo de inducir en confusión, error o engaño al público consumidor.

La Excelentísima Corte Suprema en fallo de fecha veintitrés de julio de dos mil veinte, acogió el recurso de casación deducido revocando el fallo de alzada, por considerar, en primer lugar, que ambas marcas presentan una cuasi identidad respecto a sus elementos figurativos puesto que, están representadas por un jugador de polo montado a caballo, lo que, sumado a las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales de estos signos en conflicto, para productos de la misma clase, generará confusión, error o engaño en los consumidores.

GCG-MAF

ROL TDPI N° 1014-2018  
CIM-AAP-JRNEXCMA CORTE SUPREMA  
ROL N° 3366 -2019.

**PUMAKATARI**

**Oposición:** artículos 19 y 20, g) incisos 1° y 3°, f) y h) inciso 1° Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la oposición</b>
<p data-bbox="219 542 760 653">Solicitud N° 1.257.365 Solicitante: ROHIT CHANDRU NANDWANI Marca denominativa:</p> <p data-bbox="349 760 625 801" style="text-align: center;"><b>PUMAKATARI</b></p> <p data-bbox="219 1010 760 1120">Clase 28: Juguetes de transporte y juguetes en general; artículos gimnásticos y deportivos.</p> <p data-bbox="219 1166 760 1317">Clase 12: Autos para pasajeros, autos livianos para pasajeros, autos para uso comercial, buses, camiones, vehículos todo terreno (jeep).</p>	<p data-bbox="782 542 1052 653">g) incisos 1° y 3°, f) y h) inciso 1° Registro N° 828.541</p> <div data-bbox="889 741 1258 876" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="782 935 1372 1553">Clase 28: Juegos y juguetes, aparatos de gimnasia, artículos de gimnasia y deporte pelotas para jugar, pelotas de golf, espinilleras, rodilleras, coderas, tobilleras para propósitos deportivos, guantes deportivos, raquetas de tenis, bates de cricket, palos de golf. palos de hockey, paletas de ping-pong, raquetas de bádminton y squash, bolsas para artículos de deporte adaptadas para el producto que contienen, bolsas y estuches adaptadas para raquetas de tenis, bádminton y squash, paletas de ping-pong y bates de cricket, palos de golf y hockey, patines, patines de hielo, patines con ruedas en línea, mesas y redes para ping-pong.</p> <p data-bbox="782 1596 1040 1628">Registro N° 825.532</p> <div data-bbox="889 1677 1258 1811" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="782 1870 1372 2252">Clase 12: Autos, barcos, incluyendo barcos a motor, botes deportivos, bicicletas de carrera y para hacer deporte, repuestos, partes y piezas para todos los productos antes mencionados, incluyendo redes para bicicletas, soportes para bicicletas, cinturones para bicicletas, neumáticos para bicicletas, kit de reparación para bicicletas, pedales para bicicletas, instalaciones de luz para bicicletas y cerraduras para bicicletas.</p> <p data-bbox="782 2295 1214 2327">Entre otros de diversa cobertura.</p>

**La marca oponente se encuentra contenida en la pedida, sumado a la fama y notoriedad de ésta y su relación de coberturas.**

El fallo de INAPI, de fecha veinticinco de agosto del año dos mil dieciocho, estimó que procede rechazar la oposición planteada por PUMA SE, ya que las marcas en conflicto, en su opinión, logran configurar signos independientes, que pueden ser distinguibles por el público consumidor, puesto que la incorporación del segmento KATARI, al signo pedido, permite diferenciar un signo del otro sin que exista riesgo de confusión entre ellos. Asimismo, aunque el oponente aportó documentación con el objetivo de acreditar que su marca está registrada en el extranjero en la clase 12 y 28, éstas son insuficientes para avalar la fama y notoriedad de la marca PUMA en relación con la cobertura pedida en las clases 12 y 28.

Igualmente, sostiene que estos signos protegen coberturas relacionadas, en circunstancias que la norma del artículo 20 letra g) inciso 3° requiere, que la marca famosa y notoria distinga productos distintos y no relacionados a la cobertura de la marca cuyo registro pretende impedir. Respecto a los demás registros invocados por la oponente PUMA SE, agrega que aunque la marca oponente es famosa y notoria en el mercado nacional, y los signos en controversia amparan coberturas no relacionadas, es posible indicar las diferencias tanto gráficas como fonéticas entre éstos, lo cual hace posible su coexistencia pacífica en el mercado.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto en primera instancia, teniendo en consideración que existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas PUMAKATARI y PUMA, sumado a la cobertura específica requerida y que se encuentra relacionada con “autos para pasajeros, autos para uso comercial, buses, camiones, vehículos todo terreno, vehículos de juguetes”, desde la perspectiva de un consumidor medio son absolutamente diferenciables en el mercado, sin que se induzca en confusión y error y engaño.

La Excelentísima Corte Suprema en fallo de fecha tres de agosto de dos mil veinte, acogió el recurso de casación deducido anulando el fallo de alzada y acoge la oposición deducida por PUMA SE, sólo respecto de la clase 12, por considerar, que el signo requerido contiene íntegramente la marca invocada por el actor, elemento principal y determinante en esta última, lo que sumado a su fama y notoriedad a nivel mundial y a su cobertura relacionada, puede llevar a confusión, error o engaño en el mercado sin que se posible una coexistencia pacífica entre éstos.

## LA NIEVE

**Demanda de oposición:** artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1º y 2º de la Ley N°19.039.

Marca impugnada	Fundamentos de la oposición Rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.273.417 Titular: MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>LA NIEVE</b></p> <p><b>Clase 30:</b> Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados comestibles; azúcar, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias.</p>	<p>COMPAÑÍA MOLINERA VILLARRICA LIMITADA. Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039. Registro N° 1.270.378</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 30:</b> Exclusivamente harinas.</p>
<p>Aplicación del principio de especialidad de las marcas.</p> <p>Expresiones genericas son insustanciales par destruir la similitud.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha once de marzo de dos mil dos mil diecinueve, acoge la demanda de oposición de COMPAÑÍA MOLINERA VILLARRICA LIMITADA, fundadas en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la ley del ramo y rechaza de oficio la marca, estableciendo que los signos en análisis presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, al compartir el elemento principal y distintivo NIEVE, sin que la adición del artículo LA, ni la supresión de la palabra inicial HARINA, genérica y descriptiva del único producto que distingue la marca del actor, ni de los recursos figurativos, resulte suficiente para crear conjuntos marcarios diferentes.

En contra del fallo, la peticionaria interpuso recurso de apelación, oportunidad en que limitó la cobertura requerida, de manera que la marca solicitada lo sea para: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas de maíz y preparaciones hechas de dicho cereal; productos de pastelería y confitería; azúcar, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias”, clase 30.

Revisado en alzada, por sentencia pronunciada con fecha trece de abril de dos mil veinte, el Tribunal de alzada, revoca parcialmente lo resuelto en primera instancia. Al efecto la sentencia confirma el rechazo a registro en lo que se refiere a los productos “harinas de maíz y preparaciones hechas de dicho cereal, productos de pastelería y confitería, levaduras, polvos para esponjas”, clase 30, por encontrarse relacionado con la protección amparada por el signo previamente inscrito. En lo que se refiere al resto de la cobertura solicitada, aplicando el principio de especialidad de las marcas, consagrado en el artículo 23 del cuerpo legal en comento, revoca el fallo y concede el registro para distinguir productos respecto de los cuales estima aplicable el principio de especialidad, esto es: “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, azúcar, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, salsas (condimentos) y especias”, toda vez que para el caso debatido se concluye que las coberturas no se relacionan ni vinculan con los productos solicitados.

Acordada con el voto en contrario de la Ministra Sra. Iglesias Muñoz, quien estuvo por conceder el registro pedido también para distinguir “harina de maíz”, por estimar que se trata de productos con usos culinarios distintos, para una marca que goza de fama y notoriedad en su país de origen Colombia, comercializada en Chile para una población radicada con una cultura gastronómica de territorios que obedecen a su propia idiosincrasia, por lo que no se puede centrar la discusión en la semejanza gráfica o fonética de las marcas en si existe o no, confusión, error o engaño en el público consumidor; toda vez que en el caso de autos, los consumidores son perfectamente capaces de distinguir entre estos productos.

En contra de la sentencia del Tribunal, no se interpuso un recurso de casación.

PPF-MAF

ROL TDPI 1289-2019  
AAP-CIM-PFR

## AREPA DE NIEVE

**Demanda de oposición:** artículos 19 y 20 letras k), g) inciso 1°, f) y h) inciso 1° y 2° de la Ley N°19.039.

Marca impugnada	Fundamentos de la oposición
<p>Solicitud N° 1.293.163 Titular: COSMIN GERONIMO REYES Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 30:</b> Harina alimenticia; Harina de almidón de maíz; Harina de maíz; Harina de maíz para uso alimenticio; Harina tostada; Harinas*; Maíz descascarillado [hominy]; Maíz molido; Maíz procesado; Maíz tostado; Sémola de maíz descascarillado</p>	<p>Oponente:</p> <p>Artículos 19 y 20 letras k), g) inciso 1°, f) y h) inciso 1° y 2° de la Ley N° 19.039. Solicitud N° 1.273.417</p> <p style="text-align: center;"><b>LA NIEVE</b></p> <p><b>Clase 30:</b> Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados comestibles; azúcar, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias.</p>
<p>La competencia desleal existe cuando quien no es el legítimo titular de un signo distintivo lo “apropia” para su lucro personal.</p>	

La demandante señala que el elemento principal del signo pedido es LA NIEVE, que es parte de la solicitud previa del oponente y que el trade dress de la marca también ha sido objeto de apropiación toda vez que según señala, es un hecho de público conocimiento que es esa precisamente la etiqueta con la que envasan sus productos y son comercializados tanto en Chile como en Colombia. Plantea que la marca del oponente actualmente se comercializa en nuestro país y tiene gran acogida en el mercado alimentario debido la gran cantidad de migrantes de nacionalidad colombiana quienes acostumbran a utilizar esta harina para elaborar sus diversos productos.

La sentencia de INAPI, de fecha treinta y uno de julio de dos mil dos mil diecinueve, acoge la demanda de oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, teniendo en consideración que las coberturas de los signos son las mismas y que estos presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado, toda vez, que de la confrontación de los signos, se advierte que coinciden en el elemento LA NIEVE, sin que la adición de AREPA ni la utilización de un elemento figurativo, resulten suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio.

En lo referente, a la letra g) inciso 1° del artículo 20 del mismo cuerpo legal, tras analizar la prueba aportada por la oponente, concluye que corresponde rechazar la oposición fundada en dicha causal, por estimar que las pruebas aportadas no son suficientes para acreditar que la marca goza de fama y notoriedad en relación con dicha cobertura, no cumpliéndose con los 3 requisitos copulativos que exige la misma, 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 lo que dice relación con la oposición fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo, la rechaza, estimando que los documentos acompañados no son suficientes para dar por acreditada dicha causal.

Revisado en alzada la sentencia pronunciada con fecha trece de abril de dos mil veinte, diecinueve confirma lo resuelto en primera instancia, en lo que dice a las causales de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, pero revoca el fallo, respecto de las letras g) inciso 1° y k) del artículo 20 de la ley en comento.

Al efecto el Tribunal de alzada señala que la prueba aportada resulta suficiente para dar por acreditada la fama y notoriedad del signo oponente AREPA LA NIEVE y su familia de marcas, en su país de origen Colombia, para distinguir productos en la clase 30, entre ellos harina de maíz, cuya creación intelectual y diseño del envase, corresponde al oponente, desde mucho antes de la presentación de la solicitud de autos, la cual se encuentra ampliamente posicionada a nivel internacional.

La sentencia acoge además la alegación del apelante en cuanto considera vulnerados los principios de competencia leal y ética mercantil, indicando al efecto que nuestra legislación busca evitar, y cuando cabe, sancionar, la competencia desleal, que existe cuando quien no es el legítimo titular de un signo distintivo lo “apropia” para su lucro personal, lo que no puede ser una simple coincidencia, sino que es un actuar torcido con las buenas costumbres, y, puesto que este caso, la marca solicitada, resulta ser idéntica a la registrada en el extranjero, con la misma figura de una mujer de cabellos rubios, con idéntica expresión y colores, que corresponde a la etiqueta con que el demandante envasa sus productos que luego comercializa en Chile y en Colombia. Todo lo cual, no solo se traduce en perjuicios para el verdadero titular de la marca sino también, causa un grave daño al público consumidor, lo que constituye un acto de competencia desleal, contrario a la ética mercantil, circunstancia que castiga el legislador en todas sus partes.

En contra de la sentencia confirmatoria, no se interpuso un recurso de casación.

## BRAIN CHILE

**Demanda de oposición:** artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1º y 2º de la Ley N°19.039.

Marca impugnada	Fundamentos de la oposición No. 1	Fundamentos de la oposición No. 2
<p>Solicitud N° 1305223 Titular: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>BRAIN CHILE</b></p>	<p>Artículos 19 y 20 letras g) inciso 1º y 3º, f) y h) inciso 1º de la Ley N° 19.039. Registro N° 1180456 Titular: Fwd Media, Inc. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>BRAINPOP</b></p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1º de la Ley N° 19.039. Registro N° 1255312 Titular: Cristian Godoy Carter Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>E-BRAIN</b></p>
<p><b>Clase 35:</b> Servicio de venta presencial al detalle y al por mayor de productos de las clases 01 a 34; servicios de importación, de exportación de productos; servicios de venta de productos de las clases 1 a 34 por internet; servicios de venta por catálogo de productos de las clases 1 a 34.</p> <p><b>Clase 36:</b> Agencia de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; servicios de agencias inmobiliarias; servicios de inversión de capital; servicios de facilitación de información sobre cuentas corrientes mercantiles; constitución, inversión y administración de capitales y de fondos; servicios bancarios; servicios actuariales; administración de bienes inmuebles; entre otros.</p> <p><b>Clase 41:</b> Servicios de edición y de publicación de libros, de revistas, de periódicos, de diarios, de reportes, de manuales, de textos no publicitarios; servicios de traducción; servicios de redacción de</p>	<p><b>Clase 41:</b> Servicios de facilitación de información en línea a través de una red computacional mundial en relación con ciencia, matemáticas, arte, música, artes del lenguaje, salud y tecnología con fines de estudios académicos.</p> <p>Además, el oponente señaló que es titular de la misma marca en las clases 16, 38, 41 y 42 en el extranjero y que habría relación de coberturas.</p>	<p><b>Clase 35:</b> Administración de negocios; administración de programas de fidelización de consumidores; administración y gestión de negocios; agentes de publicidad; análisis de datos y estadísticas de investigación de mercado; análisis de dirección de negocios; asesoramiento de negocios e información comercial; asesoramiento en el campo de la gestión de negocios y marketing; asesoramiento en materia de organización y gestión de los negocios comerciales; asesoramiento sobre dirección de empresas; consultaría de empresas [negocios]; entre otros.</p>

<p>textos no publicitarios, entre otros.</p> <p><b>Clase 42:</b> Servicios científicos y tecnológicos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; actualización de software; almacenamiento electrónico de datos; alojamiento de servidores; alojamiento de sitios informáticos [sitios web]; alquiler de computadoras; alquiler de servidores web; alquiler de software.</p>		
<p><b>Marcas que comparten una denominación distintiva no pueden coexistir para los mismos servicios o relacionados.</b></p>		

La sentencia de INAPI, de fecha once de octubre del año dos mil dos mil diecinueve, acoge parcialmente la demanda de oposición No. 1 en relación a determinados servicios de la clase 41 y 42 <sup>(1)</sup>, toda vez que, para el resolutor, el hecho de otorgarse la marca pedida para distinguir la cobertura solicitada, induciría a error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los servicios que pretende distinguir. Por su parte, se rechazó la demanda de oposición No. 2 en atención a que, luego de realizar una comparación gráfica de las marcas en conflicto, para INAPI, se apreció que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de apelación interpuesta por oponente No. 2 (Cristian Godoy Carter) y el solicitante (Pontificia Universidad Católica de Chile), la sentencia pronunciada con fecha seis de febrero de dos mil veinte, confirma lo resuelto en primera instancia respecto de la oposición deducida por FWD MEDIA, INC (opponente No. 1) y revoca parcialmente lo resuelto en relación a la oposición presentada por Cristián Godoy Carter.

<sup>1</sup> Se rechazó parcialmente la solicitud para Que se acoge la demanda de oposición N°1 para distinguir "Educación; formación; servicios de entretenimiento; organización de actividades deportivas y culturales; servicios de educación religiosa; servicios de catequesis (educación religiosa); servicios de capacitación; servicios de organización y de ejecución de programas culturales y artísticos; organización de charlas, de cursos, de congresos, de ferias, de exposiciones, de competencias, de conferencias, de seminarios y de simposios educacionales y de entretención; dirección de exposiciones, de ferias, de charlas, de seminarios, de congresos y de cursos, con fines educacionales, culturales, deportivos y/o de entretención; servicios de clubes [educación o entretenimiento]; coaching [formación]; exámenes pedagógicos; orientación profesional [asesoramiento en educación o formación]; Servicios de asesoría información y consultoría relacionados con los servicios anteriormente mencionados, clase 41. Suministro de información en materia de tecnología informática, clase 42.

En efecto y en este orden de cosas, primeramente el TDPI confirmó el rechazo de la solicitud en base a la marca previa BRAINPOP, atendido a que el segmento distintivo del signo pedido es precisamente BRAIN, las que se encuentra íntegramente comprendida en la marca oponente sin que el segmento CHILE, que pertenece al nombre de un país, sea suficiente para dotar al conjunto de un grado de diferenciación que permita su coexistencia, sin inducir con ello en confusión, error o engaño al público consumidor, respecto de la procedencia de los servicios que se pretenden distinguir.

Por su parte, el resolutor de segunda instancia estuvo parcialmente conteste con los fundamentos de la apelación presentada por Cristián Godoy Carter (oponente No 2), por cuanto cotejado el signo pedido BRAIN CHILE con E-BRAIN, aparece en forma más clara que los centros distintivos de ambas son el mismo término BRAIN, sin que la adición de la palabra CHILE que corresponde al nombre de un país, le otorgue al conjunto requerido una distintividad y diferenciación suficiente. Ahora bien, el TDPI resolvió que en atención al principio de especialidad de las marcas consagrado en el artículo 23 de la Ley del ramo, se otorgó solo parcialmente la solicitud en clase 35 para servicios relacionados con la compra y venta de productos de las clases 01 a 34, rechazándose entonces para los servicios de publicidad y de gestión de negocios.

En contra de la sentencia revocatoria y confirmatoria, se interpuso un recurso de casación en el fondo para ser conocido por la Excm. Corte Suprema por el solicitante, desistiéndose del mismo antes que fuera conocido en la sede de casación.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1939-2019  
AAP-CIM-PFR

### III. Demanda de nulidad

#### VERDE FLOR



**Demanda de nulidad:** artículos 19 y 20, letras h) inciso 2°, f) y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
Registro N° 1.183.769 Titular: D Y B CHILE LIMITADA Marca mixta:    Clase 30: yerba mate.	Demandante: CORDEIRO Y CIA S.R.L Fundamento: Artículos 19 y 20 letras h) inciso 2°, f) y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039
<b>Mala fe de quien registra una marca que corresponde a una solicitud previa declarada abandonada.</b>	

La demandante señala ser una empresa de más 30 años de trayectoria, que se dedica a la molienda y elaboración de yerba mate, siendo la creadora de la famosa y renombrada marca de yerba mate "VERDEFLORES", cuyo origen empresarial es de Argentina., contexto en el que demanda la nulidad del registro inscrito por D Y B CHILE LIMITADA, atendida la mala fe del demandado quien solicitó el registro de una marca de su propiedad el 30 de octubre de 2014, esto es, solo unos días después de la solicitud previa N°1019962, presentada por ellos con fecha 6 de agosto de 2012 se tuvo por abandonada, lo que ocurrió el día 2 de octubre de 2014. Argumenta que al otorgarse esta marca a registro se infringió la disposición contenida en la letra k) de lo prescrito en el artículo 20 de la ley 19.039, toda vez que incluso el elemento figurativo de su solicitud fue copiado. Finalmente señala en su demanda que comercializa en Chile su producto "VERDEFLORES" desde hace más de 3 años, siendo real y efectivamente usada esta marca con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional, por lo que el registro infringe la disposición contenida en la letra h) inciso 2° de lo prescrito en el artículo 20 de la ley 19.039.

La sentencia de INAPI, de fecha once de octubre de dos mil dos mil dieciocho, rechazó la demanda de nulidad fundada en la letra h) inciso 2 del artículo 20 de la Ley 19.039 por considerar que la prueba aportada, no resultaba suficiente para acreditar un uso real, efectivo, relevante y anterior a la fecha del registro impugnado en el rubro de la comercialización de yerba mate y productos similares, por lo que no se daban los supuestos necesarios para tener por configurada la causal alegada por el actor.

La prueba analizada para arribar a la conclusión antes indicada consistió en: 1) Copias de Resoluciones exentas N° 05013175/3825, de fecha 30 de diciembre del año 2013, N°1405010313/2622, de fecha 31 de marzo del año 2014, N° 1405023184/1176, de fecha 31 de marzo del año 2014, N° 1405092566/5587, de fecha 12 de junio del año 2014, emitidas

por el Ministerio de Salud de Chile en virtud de la cual se autoriza a don Jorge Antonio Bravo Homar la internación a Chile de yerba mate. 2) Copia simple de factura de exportación del producto "VERDEFLO" de fecha 26 de diciembre del año 2011, de Argentina por Exportador CORDEIRO Y CIA SRL a Jorge Bravo Homar en Chile. Señala que se trata de producto VERDEFLO. - Declaración de mercadería para exportación de Argentina por Exportador CORDEIRO Y CIA SRL a Jorge Bravo Homar en Chile. 3) Copia simple de factura de exportación del producto "VERDEFLO" de fecha 13 de enero del año 2012, de Argentina por Exportador CORDEIRO Y CIA SRL a Jorge Bravo Homar en Chile. - Ficha empresa a nombre de Importadora Jorge Antonio Bravo Homar, con contrato de fecha 3 de julio de 2012 de Asignación, uso y Mantenimiento de Códigos Sistema GS1 (Código de barra para venta en comercio), de fecha 29 de junio de 2012, para productos "Yerba Mate" de marca VERDEFLO. 4) Declaración de Transito Aduanero de fecha 13 de enero de 2012, de remitente CORDEIRO Y CIA SRL a Jorge Bravo Homar, con mercancía "Packs de yerba mate VERDEFLO". 5) Set de fotografías de los productos que se comercializan en Chile con la marca "VERDEFLO". 6) Foto de pantalla de página web yerbaverdeflor.com en la que se puede apreciar el logo del demandante. 7) Copia de Factura emitida en Argentina de fecha 19 de junio de 2009 sobre "Diseño sitio web VERDEFLO", por la empresa VISUAL DIGITAL ARTS a Cordeiro y Cía. 8) Copia de página web WHO.IS, en el que se puede observar que la página Verde Flor se encuentra bajo la administración de VISUAL DIGITAL ARTS, y su fecha de creación es 13 de marzo de 2009. - Copia de correo electrónico en el que se envía el nuevo logo por parte del diseñador Sergio Salgado al demandante Ernesto Cordeiro, con fecha 9 de mayo de 2014. 9) Carátula de base de datos de INAPI en la que se puede observar el registro de la marca "IVOTI CAA" bajo la titularidad de D & B Chile Limitada para productos de la clase 30. 10) Fotos de la página web de Molino San Miguel de Argentina en el que se puede ver su producto yerba mate IVOTI CAA cuyo logo incluye la misma flor que el registrado por la contraria en Chile. 11) Carátulas de base de datos de INPI de Argentina en el que se puede observar que el titular es Miguel Mousquere desde 1987; en la cual no se consignan fechas de emisión anteriores a la solicitud del registro impugnado o el uso aparece siendo realizado por un tercero, lo que determina la imposibilidad de concluir que dicho uso hubiera sido realizado por el demandante en el territorio nacional en una fecha anterior, al registro impugnado, impidiendo dar por acreditados los supuestos contenidos en dicha causal de irregistrabilidad.

En lo que dice relación con la letra k), la sentencia estima que corresponde acogerla, toda vez que analizada la prueba se evidencia que el conflicto marcario, no es una simple coincidencia de signos, sino derechamente a una imitación de una marca ajena. Al efecto la sentencia señala que se encuentra acreditado que la demandante es la creadora del signo VERDEFLO para yerba mate, que comercializa y exporta sus productos desde Argentina a Chile a lo menos desde el año 2011, lo que considera demostrado con la prueba rendida en autos, que evidencia que en la especie no se está frente a una simple coincidencia de la marca, sino derechamente frente al intento de registro por parte del demandado de una marca ajena. Además, hace alusión a que la mala fe de quien registró la marca se aprecia por la solicitud de 30 de octubre de 2014, esto es, solo unos días después de que la solicitud previa N°1019962 presentada con fecha 6 de agosto de 2012, se tuvo por abandonada.

Atendido, lo previamente expuesto, la sentencia de INNAPI, acoge también la causal de irregistrabilidad contemplada en la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que por una parte se ha registrado una marca similar a la marca del demandante en términos gráficos y fonéticos y, por otro lado, el registro se ha efectuado para una cobertura

directamente relacionada a la marca del demandante, motivos suficientes para concluir que el mantener la vigencia de la marca registrada a nombre del demandado, podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los productos que distingue el registro impugnado.

En definitiva, se acoge demanda de nulidad, y se ordena la cancelación del registro impugnado.

Revisado en alzada lo resuelto en virtud de apelación interpuesta por la demandada por sentencia pronunciada con fecha doce de marzo del año dos mil veinte, TDPI confirma lo sentenciado en primera instancia, en lo que dice relación a las causales de irregistrabilidad de las letras k) y f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039. No obstante, revoca la sentencia en lo que dice relación a la letra h) inciso 2°, que fue revisado en virtud de la adhesión a la apelación deducida por la demandante. Para ello se consideraron los documentos acompañados, en especial aquellos que dan cuenta del ingreso a Chile de productos consistentes en yerba mate de la marca “VERDEFLORES”, provenientes de Argentina, a lo menos desde 2013, sumado a las copias de facturas emitidas por Cordeiro y Cía. S.R.L. al importador chileno Jorge Bravo Homar correspondiente a los años 2011 y 2012 de 7 de octubre de 2013 y de 28 de mayo de 2014, los que resultan suficientes para acreditar el uso de la marca en Chile que requiere la causal.

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

PPF-MAF

ROL TDPI N° 2157-2018  
MAQ-AAP-PFR

## LOIS

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

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
Titular: José Antonio Francisco De Pablo Junqueras Registro N° 1118767  <b>LOIS</b>  <b>Clase 9:</b> Anteojos de sol.	Demandante: LOIS TRADEMARK-CONSULTORES E SERVICIOS S.A. Artículos 19 y 20, letras f), h) inciso 1°, g) inciso 1° y 3° y k), Ley N° 19.039.
<b>Excepción de prescripción. Mala fe. Marca extranjera.</b>	

El demandante de nulidad fundamentó su pretensión en artículos 19 y 20, letras f), h) inciso 1°, g) inciso 1° y 3° y k), de la Ley N° 19.039, alegando que la marca fue creada en España en el año 1962 por el grupo textil Saenz Merino. Señala que en la actualidad, el signo cuenta con registros a nivel global en clases 3, 9, 14, 16, 18 y 25. Además, indicó que los rotulos poseen similitudes gráficas y fonéticas evidentes y que la marca del demandante goza de fama y notoriedad en Chile. En cuanto al uso en el mercado nacional, indicó que sus productos se venden en tiendas como Falabella, empresa textil destacada en el rubro local, quienes han invertido en publicidad suficiente para dar a conocer la marca LOIS.

Finalizó señalando que es titular en nuestro país de la marca LOIS, Registro N°1139750, que distingue “Cuero e imitaciones de cuero y artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles de animales, bolsos, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, artículos de guarnicionería, correas de cuero (guarnicionería), estuches de viaje y estuches para llaves (marroquinería)” clase 18 y LOIS, Registro N°884122, que distingue “establecimiento industrial de fabricación de ropa de vestir”, clase 25.

Al contestar la demanda, la titular del registro solicitó el rechazo de la acción incoada, indicando primeramente la procedencia de declarar la prescripción del derecho de la demandante, en conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19039, pues, según indicó, transcurrieron más de cinco años desde el primer registro de la marca por el demandado, de modo que no sería admisible sostener que pueda haber mala fe en su obrar al efectuar la renovación de su registro. Así las cosas, dado que el demandado llevaría más de doce años gozando de la marca, teniendo a su respecto una antigüedad mayor que aquella que pretende la demandante, para una clase distinta en naturaleza, procedería el rechazo de la demanda.

La sentencia de INAPI, de fecha siete de mayo del año dos mil dos mil diecinueve, acogió la demanda de nulidad fundada en las letras f), h) inciso 2° y k) del artículo 20 de la Ley 19.039. Primeramente, por ser la excepción de prescripción alegada una cuestión de previo y especial pronunciamiento el resolutor de primer grado resolvió que, por la evidencia acompañada, el nombre de la marca en sí mismo, puesto que al no ser un nombre de

ordinaria ocurrencia, se concluyó que era imposible que el demandado, por mera casualidad, hubiese registrado una denominación bastante extraña a nuestro idioma. Así las cosas, señaló el resolutor, el registro no sería atribuible a la casualidad, sino que a la actitud del demandado de registrar a sabiendas que era una marca que pertenecía a un tercero, lo que constituyó, un acto de mala fe que impide declarar la prescripción de la acción intentada, por cuanto esta conducta imitativa deja entrever un intento de aprovecharse de la fama y prestigio de una marca de ajena.

Ahora bien, el fallo entrando al fondo de la litis, señala que en relación con la letra h) inciso 2° de la ley 19.039, INAPI procede acoger la demanda de nulidad, toda vez que la coexistencia de los signos podría llevar a riesgo de confusión provocado por la falta de claridad a la que podrán ser inducidos los consumidores al momento de elegir un bien de otro, llevándolos a pensar que son las mismas marcas y que poseen por tanto un mismo origen empresarial.

A su vez, acogió la acción basada en la letra k) del artículo 20 del mismo cuerpo legal, toda vez que se acreditó que el demandante obtuvo el registro de su marca LOIS con anterioridad al registro cuya nulidad se solicita, tanto en Chile como en el extranjero, específicamente el año 1982 y 1973, respectivamente. También, señala la sentencia, quedó acreditado que la demandada presentó como parte de prueba facturas en las que constaba la venta de productos consistentes en marcos de metal, marcos combinados, marcos celuloide y estuches con la denominación o marca LOIS, de lo cual se desprende que ya el año 1991 se comercializaban dichos productos bajo la denominación LOIS, marca que en ese momento no pertenecía al demandado de nulidad. De este modo, la sentencia acogió la demanda y ordenó cancelar la vigencia del registro impugnado.

Revisado en alzada por sentencia pronunciada con fecha doce de junio del año dos mil veinte, el Tribunal de Propiedad Industrial revocó íntegramente lo sentenciado en primera instancia, dado que consideró que a la fecha de otorgamiento del registro se encontraba vigente el artículo 27 de la Ley 19.039.

Al efecto la sentencia señala que las marcas registradas entre 1991 y el 01 de diciembre de 2005, en que el artículo 27 incorporó la posibilidad de demandar la nulidad, transcurridos más de 5 años desde el registro, en aquellos casos en que la marca hubiera sido obtenida de mala fe, no podían ser impugnadas por vía de nulidad luego de 5 años desde la fecha de registro. Así las cosas, se resolvió que, a la fecha de otorgamiento de la marca LOIS cuya nulidad se requirió, la única forma de desafiar un registro con más de 5 años de antigüedad era invocar el artículo 6 bis del Convenio de París, posibilidad que, por lo demás, no era del todo pacífica ya que la doctrina y jurisprudencia no se encontraban contestes en cuanto a la posibilidad de auto ejecución del Convenio de París. Con todo, para el resolutor en cualquier evento, resultó indiscutido que la posibilidad de demandar la nulidad de un registro obtenido antes del 01 de diciembre del 2005, invocando al efecto la mala fe era excepcional y restringida a aquellos casos en que resultara aplicable el artículo 6 bis del Convenio de París.

Ahora bien, cabe señalar que la sentencia apelada, rechazó la demanda de nulidad en cuanto ésta se fundó en las causales de nulidad de los artículos 20 letra g) inciso primero y tercero de la Ley 19.039 en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París, acogiendo la demanda de nulidad únicamente en aquella parte en que se fundó en las letras h) inciso primero, f) y k) del artículo 20 de la Ley 19.039. Así las cosas y al no haberse apelado por

parte de la demandante el rechazo de las causales de los artículos 20 letra g) incisos primero y tercero de la Ley 19.039 y 6 bis del Convenio de París, la competencia del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial quedó limitada a la determinación de la procedencia o no procedencia de la demanda de nulidad únicamente en cuanto se fundó en las causales de irregistrabilidad de las letras h) inciso primero, f) y k) del artículo 20 de la Ley 19.039 en relación al Registro N°714.683, concedido con fecha 12 de enero de 2005.

En este orden de cosas, el Tribunal de segunda instancia estimó que la imprescriptibilidad, de cualquier forma, sólo aplicaría a la situación contemplada en el artículo 6 bis del Convenio de París y consideró que, a la fecha de otorgamiento de la marca demandada de nulidad, la imprescriptibilidad de un registro constituía una situación de excepción, discutida por lo demás por parte de la doctrina y la jurisprudencia, pero indudablemente limitada, a los casos en que concurrían los requisitos copulativos exigidos por el artículo 6 bis del Convenio de París, de manera tal que la demanda de nulidad de autos, basada únicamente en las causales de irregistrabilidad de las letras f), h) inciso primero y k) del artículo 20 de la Ley 19.039 (que fue lo apelado), se rechazó, puesto que, según los antecedentes que obraron en autos, el registro atacado fue concedido con fecha 12 de enero de 2005 y la notificación de la demanda tuvo lugar el 17 de febrero de 2017, encontrándose la acción, por tanto, prescrita, acogiendo así la excepción de prescripción.

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

FOB- MAF

AAP-MAQ-PFR  
ROL N° 1670-2019