



**Tribunal  
de Propiedad  
Industrial**

**BOLETÍN DE  
JURISPRUDENCIA  
MARCARIA**

---

## Contenido

I. Rechazos administrativos .....	1
WISETRACK LIBRETA ELECTRONICA .....	1
APPLE & ONION .....	5
LA OTRA MIRADA.....	8
VOODOO.....	10
INSUMAR.....	12
GESTIÓN SOCIAL .....	14
POWER METAL PLATE.....	15
COMPLIANCE INTELECTUAL.....	16
CREATIVELAW.....	17
II. Demandas de oposición .....	18
ZEOTEK .....	18
EL GRAN CHILENAZO .....	21
#CAJITAFELIZ.....	23
ME .....	25
MIMOSA .....	26
RAÍ .....	28
LS .....	29
CATANIL.....	31
R .....	33
BAR EL BERLINES.....	35
KRYPTONITE.....	37
III. Demanda de nulidad .....	40
ENDOBAG .....	40

## I. Rechazos administrativos

### WISETRACK LIBRETA ELECTRONICA

Solicitud N° 1336280

Solicitante: Wisetrack Chile S.A

Marca denominativa:

#### WISETRACK LIBRETA ELECTRÓNICA

**Clase 39:** Servicios de gestión de flujo del tráfico de vehículos mediante redes y tecnologías de comunicación avanzadas; información sobre transporte, tráfico y almacenamiento; facilitación de información sobre depósito de mercancías en almacenes; facilitación de información de viajes; facilitación de información sobre carreteras y tráfico; planificación de rutas de viaje; servicios de expedición de fletes; servicios de fletes y transporte de mercancías; servicios de logística que comprende el transporte, el almacenaje y distribución de productos; servicios logísticos de transporte; suministro de información sobre itinerarios de viaje; suministro de información sobre viajes a través de internet; servicios de navegación por sistema de posicionamiento global (gps) y de geolocalización de vehículos; almacenamiento de soportes físicos de datos o documentos electrónicos; servicio de información sobre transporte consistentes en servicios de rastreo a través de sistema de posicionamiento global (gps) utilizados en vehículos para rastrear la posición y el movimiento del vehículo y datos del vehículo, tales como, funcionamiento del motor, detectar y registrar la velocidad del vehículo, registrar las revoluciones por minuto (rpm) del motor del vehículo, presión del aceite, tiempo de ralentí, niveles de combustible, tiempos de espera de encendido del motor del vehículo, funcionamiento del airbag, frenado excesivo, temperatura del aceite del motor, faros, luces de advertencia, datos de frenos de estacionamiento, datos del control de velocidad de cruce, niveles de líquido de transmisión y el número de veces que un conductor pone en reversa un vehículo, monitoreo y respuesta del conductor, alarmas para detectar y registrar la actividad del conductor y el uso del cinturón de seguridad del conductor y del pasajero, las calificaciones de los conductores, el despacho de los conductores y el cumplimiento de las horas de servicio, y que se utilizan para generar alertas audibles para notificar a los conductores sobre eventos de conducción inseguros o potencialmente riesgosos.

**La naturaleza jurídica de la resolución dictada por INAPI que rechazó el entorpecimiento deducido para presentar una oposición fuera de plazo en el contexto del estado de excepción constitucional por COVID, corresponde a una sentencia interlocutoria.**

Con fecha 12 de septiembre de 2019, WISETRACK CHILE S.A., solicitó el registro de la marca WISETRACK LIBRETA ELECTRONICA para distinguir servicios de la clase 39, la cual fue aceptada a tramitación y posteriormente, con fecha 6 de marzo de 2020, publicada en el Diario Oficial. En este contexto, el plazo para interponer una demanda de oposición vencía el día 20 de abril de 2020, no obstante, la Directora Nacional de INAPI, teniendo presente la enfermedad del coronavirus como una pandemia global, con la finalidad de proteger los derechos de los usuarios, dictó la resolución exenta N°314, que, entre otros, permitió la ampliación del plazo fatal para deducir oposiciones, contado desde la fecha de publicación del extracto respectivo, añadiendo 15 días a los 30 días que señala la Ley 19.039 y su reglamento, por lo que el plazo para interponer oposición vencía el día 12 de mayo de 2020.

Es del caso, que con fecha 18 de mayo de 2020, es decir, 4 días hábiles después de vencer el período para interponer demanda de oposición, la SOCIEDAD DE INGENIERIA DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS TELEMATICA CHILE LTDA, presenta una demanda de oposición y alega entorpecimiento a fin de que se tenga por interpuesta en tiempo y forma. Fundamenta su entorpecimiento en el artículo 4° de la Ley 21.226, además de la contingencia sanitaria que atraviesa el país producto del COVID-19, tanto la empresa mandante como el mismo abogado debieron enfrentar una reorganización administrativa cuyo trastorno provocó la falta de procesamiento oportuno administrativo de la instrucción para proceder con la oposición.

El escrito antes señalado fue rechazado por resolución de fecha 23 de julio de 2020, en atención que se había otorgado una ampliación de plazo por el máximo permitido por la ley, en el cual el interesado pudo ejercer el derecho a oponerse a la solicitud de marca, teniendo además en consideración, que el Instituto tuvo habilitada la vía de presentación de escritos en línea a través de la plataforma de internet, por tanto y en virtud de lo expuesto precedentemente y siendo el presente un procedimiento administrativo, se resolvió “no ha lugar al entorpecimiento alegado, por improcedente”.

Respecto de esta última resolución, SOCIEDAD DE INGENIERIA DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS TELEMATICA CHILE LTDA presentó un recurso de apelación, el que fue declarado improcedente según resolución de fecha 19 de agosto de 2020, arguyendo que, si bien la resolución impugnada era una resolución dictada en primera instancia por la Directora Nacional, ésta no posee la naturaleza de definitiva o interlocutoria a que alude el artículo 17 bis B de la Ley 19.039. A mayor abundamiento, señala el procedimiento de solicitud de registro de marcas es un procedimiento reglado que contempla plazos fatales, entre los cuales se encuentra el plazo para oponerse a una solicitud de marca, por lo cual, expirado éste, se produce la prescripción de la acción, quedando a los terceros interesados únicamente la posibilidad de ejercer la acción de nulidad conforme disponen los artículos 26 y 27 de la LPI, en el evento que la solicitud devenga en registro de marca.

En definitiva, sostiene INAPI que, al tratarse de una oposición presentada extemporáneamente, no alcanzó a originarse un juicio entre partes al no ejercerse la acción de oposición dentro del plazo legal fatal correspondiente, por lo que no es procedente la ampliación de dicho plazo al no existir norma legal alguna que lo permita.

Con fecha 21 de agosto del año en curso, comparece SOCIEDAD DE INGENIERIA DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS TELEMATICA CHILE LTDA., recurriendo de hecho

en contra de la resolución de fecha 19 de agosto de 2020, que declaró inadmisibile el recurso de apelación interpuesto por el recurrente en contra de la resolución de fecha 23 de julio de 2020 que rechazó el entorpecimiento y tuvo por no presentada la oposición por parte de éste.

En su recurso, la recurrente sostiene, que la resolución de fecha 23 de julio de 2020, que rechazó el entorpecimiento y tuvo por no presentada la oposición, se trata de una sentencia interlocutoria, de acuerdo con la definición del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha diez de septiembre del año dos mil veinte, el TDPI invoca, en primer lugar, la Ley N° 21.226 que “Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad covid-19 en Chile”, la que indica que podrán alegar entorpecimiento aquellas partes o intervinientes que hayan estado imposibilitados de cumplir con plazos establecidos, como consecuencia de las restricciones provocadas por el estado de catástrofe o bien por los efectos de la emergencia sanitaria ocasionados por la pandemia Covid-19.

Agrega que, en virtud de la norma legal precedente, las partes intervinientes de un proceso tienen el derecho a alegar entorpecimiento cuando no se haya podido cumplir con los plazos establecidos y que, en el presente caso, se refiere al plazo para deducir demanda de oposición en contra de la solicitud de registro de la marca WISETRACK LIBRETA ELECTRÓNICA, se estima que la naturaleza jurídica de la resolución que rechazó tanto el entorpecimiento como la oposición, corresponde a una sentencia interlocutoria -esto es el derecho de alegar el entorpecimiento en un estado de excepción constitucional y como consecuencia de ello el derecho a presentar una demanda de oposición-.

Sostiene que, en cuanto a lo alegado por el solicitante, respecto que la resolución en cuestión no es una sentencia interlocutoria, puesto que lo que existe es un procedimiento administrativo y no un juicio propiamente tal, no es plausible ya que lo que regula la Ley N° 21.226 es el derecho de alegar un entorpecimiento cuando no se haya podido cumplir un plazo, siendo en este caso, el derecho de una parte para presentar en un procedimiento marcario una demanda de oposición al registro de una marca.

Finalmente, el Tribunal acogió el recurso de hecho presentado por SOCIEDAD DE INGENIERIA DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS TELEMÁTICA CHILE LTDA., en contra de la resolución del Director Nacional de INAPI de fecha 19 de agosto de 2020 y, en consecuencia, se declaró admisible la apelación deducida en contra de la resolución de fecha 23 de julio de 2020 dictada por la Directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en atención a que, a juicio del TDPI, las partes intervinientes de un proceso tienen el derecho a alegar entorpecimiento cuando no se haya podido cumplir con los plazos establecidos y que el caso de autos dice justamente relación con el plazo para interponer la demanda de oposición en contra de la solicitud de registro de la marca WISETRACK LIBRETA ELECTRÓNICA, solicitud N° 1.336.280. Así las cosas y en atención a que la naturaleza de la resolución dictada por INAPI que rechazó el entorpecimiento y como consecuencia de ello la oposición presentada en autos, corresponde a una sentencia interlocutoria, esto es el derecho de alegar el entorpecimiento en un estado de excepción constitucional y como

consecuencia de ello el derecho a presentar una demanda de oposición, por lo que al tenor del artículo 17 bis B) de la Ley N° 19.039 se resolvió que procedería el recurso de apelación.

GCG-MAF

ROL TDPI N° 1139-2020

AAP-CIM-JCGL

## APPLE &amp; ONION

**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° 1344754 Solicitante: The Cartoon Network, Inc. Marca denominativa:	Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.- Titularidad APPLE INC. Registro N°: 872402 Marca denominativa:
<b>APPLE &amp; ONION</b>	<b>APPLE</b>
<p><b>Clase 9:</b> Grabaciones audiovisuales de películas y programas de entretenimiento con animación dirigidos principalmente a niños y jóvenes; archivos audiovisuales descargables con animación dirigidos principalmente a niños y jóvenes; cartuchos de videojuegos; todos los productos mencionados sólo están relacionados con una serie de animación dirigida principalmente a niños y jóvenes adultos y que presenta dos personajes ficticios, uno de los cuales es una manzana antropomorfa y el otro una hortaliza antropomorfa.</p> <p><b>Clase 41:</b> Servicios de entretenimiento, a saber, programas y contenidos de animación dirigidos principalmente a niños y jóvenes adultos a través de la televisión, el satélite, Internet, las redes inalámbricas y otras redes de comunicación electrónica; todos los servicios mencionados anteriormente están relacionados únicamente con una serie de animación dirigida a niños y jóvenes adultos y en la que aparecen dos personajes ficticios, uno de los cuales es una manzana antropomorfa y el otro es una hortaliza antropomorfa.</p>	<p><b>Clase 9:</b> Hardware computacional; servidores, computadores de escritorio y computadores portátiles; hardware de memoria de computadores; unidades de disco de computadores; unidades de discos ópticos; hardware, software y periféricos de computadora para comunicaciones entre múltiples computadores, así como entre computadores y redes computacionales locales y globales; hardware para redes de computadores; descodificadores de señales de video y televisión; hardware y software computacional para reproducir, procesar y transmitir contenidos de audio, video y multimedia; hardware y software computacional para controlar la operación de dispositivos de audio y video y para ver, buscar y/o reproducir audio, video, televisión, películas, fotografías y otras imágenes digitales, así como otros contenidos multimedia; monitores para computadora; pantallas de cristal liquido; pantallas planas; teclados, cables, módems y ratones (mouse) para computadores; bases para acoplar, conectar, recargar y sostener unidades de hardware computacional y dispositivos electrónicos, entre otros.</p> <p>Registro N° 888.630</p>
	

	<p><b>Clase 9:</b> Discos, cintas grabadoras; aparatos e instrumentos acústicos máquinas fonográficas, sus partes y piezas.</p> <p>Registro N° 958.935</p> <p><b>Clase 9:</b> Discos de sonido, discos de video, películas cinematográficas, películas fotográficas; programas de juegos computacionales; programas de juegos de video y cartridges y discos para su uso con aparatos de juego electrónicos; discos compactos interactivos; cd roms; lentes para el sol; imanes; transparencias fotográficas; marcos para transparencias fotográficas; estuches y estantes adaptados para almacenar cassettes, discos, cartridges y tarjetas para uso en discos grabados con discos o video o juegos de video.</p> <p>Registro N°1.188.618</p> <p style="text-align: center;"><b>APPLE</b></p> <p><b>Clase 41:</b> Educación; formación; organización y dirección de clases, clases en línea, talleres, seminarios, tutorías y conferencias, y provisión de materiales de estudio relacionados; servicios de asesoramiento e información en materia de educación; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; edición de publicaciones electrónicas; publicación de material digital de video, audio y multimedia; publicación de textos y obras gráficas de terceros; edición musical; servicios de fotografía digital; publicación electrónica de revistas en línea, videos e imágenes digitales y material multimedia, a través de internet; servicios de biblioteca en línea; proveer información en relación con la edición de publicaciones electrónicas; entre otros.</p>
<p><b>La coexistencia de marcas en el extranjero constituye un antecedente para determinar la inexistencia de posible confusión, error o engaño.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha diez de junio 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. Señala que entre los productos de la clase 9 y los servicios de clase 41 solicitados, con los productos de la clase 9 y los servicios clase 41 registrados, existe relación, toda vez que son de una misma naturaleza, poseen la misma

función o finalidad, están destinados al mismo consumidor y comparten los canales de comercialización. En cuanto a la representación gráfica de la marca solicitada, se puede advertir que el elemento APPLE de ella, coincide idénticamente con las marcas previamente registradas, sin que la adición al signo pedido del complemento & ONION resulte suficiente para otorgarle un adecuado grado de independencia y fisonomía propia.

Revisada en alzada la resolución de primer grado, con fecha quince de septiembre del año dos mil veinte, es revocada, concediéndose la marca, teniendo presente para ello que la expresión ya se encuentra registrada en diferentes países y que coexiste con las marcas fundantes del rechazo de oficio, como se acreditó en autos, por lo que no se apreciaría impedimento para otorgar a registro el rótulo pedido, sin que por ello se induzca a confusión, error a engaño en el público consumidor.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 1125-2020.  
PFR-AAP-CIM

## LA OTRA MIRADA

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de rechazo de oficio</b>
<p>Solicitud N° 1333857 Solicitante: MARIO MERARDO TOLOZA CAMPOS Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>LA OTRA MIRADA</b></p> <p><b>Clase 41:</b> Servicios de artistas del espectáculo</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.- Titularidad FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PÚBLICA CHILE MAS HOY Registro N°: 1168942 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>LA OTRA MIRADA</b></p> <p><b>Clase 41:</b> Educación prebásica, básica, secundaria, universitaria, técnico-profesional y de post-grado. Servicios de educación religiosa, catequesis, cultural, sociológicas y/o humanistas, por cualquier medio. Enseñanza a través de Internet. Servicios de capacitación de todo tipo. Servicios de intercambio de estudiantes dentro y fuera de Chile. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de educación. Publicación de textos que no sean publicitarios; publicación electrónica de libros, revistas y periódicos en línea. Arriendo de publicaciones electrónicas en línea no descargables. Planificación y ejecución de programas culturales y artísticos. Producción y organización de eventos, charlas, cursos, foros, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales, culturales, deportivos y de entretenimiento. Producción de programas de radio y televisión; montaje de programas radiofónicos y de televisión. Grabaciones en audio, vídeo y audiovisuales. Producción de shows, entretenimiento en televisión, producción de teatro. Producción de espectáculos en general. Producción audiovisual y cinematográfica. Servicios de grabaciones de imágenes digitalizadas.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Principio de especialidad de las marcas tiene aplicación entre servicios de artistas del espectáculo y producción de espectáculos.</b></p>	

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.

Revisada en alzada, la resolución de primer grado, con fecha dos de septiembre del año dos mil veinte, es revocada, teniendo presente para ello la limitación de cobertura efectuada por la solicitante en contestación, a “servicios de artistas del espectáculo”, esto es, fundamentalmente servicios de personas que practican alguna de las bellas artes; y que la cobertura del signo fundante del rechazo, es amplia, y en cuanto a espectáculos sólo se refiere a la producción de los mismos, sin incluir artistas, todo lo cual hace posible la aplicación del principio de especialidad de las marcas, consagrado en el artículo 23 de la Ley del ramo, al ser los servicios requeridos específicos y la del signo previamente registrado amplia, y en cuanto a espectáculos sólo se refiere a la producción de los mismos, sin incluir artistas.

PFP-MAF

AAP-CIM-JCGL  
ROL TDPI N° 909-2020

## VOODOO

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de rechazo de oficio</b>
<p>Solicitud N° 1326525 Solicitante: Hewlett-Packard Development Company, L.P. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>VOODOO</b></p> <p><b>Clase 9:</b> Bolsos para ordenadores; mochilas para ordenadores; ordenadores; ordenadores personales; hardware informático; ordenadores de regazo; ordenadores portátiles; ordenadores de mano; periféricos de ordenador; monitores informáticos; pantallas de visualización planas; auriculares.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.- Titularidad: adp Gauselmann GmbH Registro N°: 1279317 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>VOODOO SHARK</b></p> <p><b>Clase 9:</b> Software; mecanismos para aparatos de previo pagos; software para videojuegos y para juegos de ordenador; software de juegos, especialmente para utilizar en cualquier plataforma informática, incluyendo equipos electrónicos de entretenimiento y consolas de juegos; programas de juegos para ordenadores (software); videojuegos (software); juegos de ordenador (software) facilitados a través de una red informática global o suministrado por medio de difusión electrónica multimedia o a través de telecomunicaciones o transmisión electrónica o vía internet; juegos de ordenador (software), software para el ocio y la recreación de videojuegos y software de ordenador, entre otros.</p>
<p><b>Marcas que comparten una expresión pueden coexistir, sobre todo, si han sido usadas en el extranjero para los mismos productos.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, rechazó parcialmente la solicitud ratificando la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo. En efecto, el órgano administrativo rechazó la marca para “ordenadores; ordenadores personales; hardware informático; ordenadores de regazo; ordenadores portátiles; ordenadores de mano; periféricos de ordenador; monitores informáticos; pantallas de visualización planas; auriculares” en atención a que, en lo relativo a dicha cobertura, entre los signos en conflicto existiría coincidencia y relación entre los productos rechazados, 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. Por su parte y a juicio del resolutor de primer grado, en cuanto a la representación gráfica de la marca solicitada, se podría advertir que ella coincide idénticamente con el elemento VODOO de la marca previamente registrada, sin que la supresión al signo pedido del complemento Shark resulte suficiente para diferenciar claramente a un signo del otro. Así las cosas y teniendo en cuenta las semejanzas existentes

entre los signos anteriormente examinados y a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, se consideró que su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión y error o engaño para los consumidores acerca de la procedencia de los productos

Revisada en alzada, la resolución de primer grado, con fecha seis de mayo año dos mil veinte, es revocada en lo apelado, en atención a que el recurrente acreditó que la solicitud de autos se encuentra inscrita en clase 9, para el ámbito que se intenta proteger, tal es el caso de los ordenadores y hardware informático en diversos países <sup>(1)</sup>, habiéndola usado en los mismos profusamente y siendo un mercado especializado, es dable estimar que las expresiones “VOODOO SHARK” y “VOODOO”, esta última de HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P., quien la adquirió en 1998, puedan coexistir en el mercado, no provocando confusión error o engaño en los consumidores en cuanto a la procedencia empresarial de los productos.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 339-2020.  
AAP-CIM-JCGL

---

<sup>1</sup> Se acompañaron copia de certificados de registro de la marca VODOO inscrita en clase 9 en China, Arabia Saudita Taiwán, Singapur, Corea, Japón Israel, Argentina, entre otros, que acreditarían lo señalado por el solicitante.

## INSUMAR

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de rechazo de oficio</b>
<p>Solicitud N° 1336193 Solicitante: Comercializadora Insumar SpA.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 41:</b> Control de calidad; Control de calidad de productos; Evaluación de la calidad del producto; Servicios de certificación (control de calidad).</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.- Titularidad RECAUCHAJE INSAMAR LTDA. Registro N° 927185</p> <p>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 41:</b> Servicios de analisis, prueba y control en el campo de los neumaticos.</p>
<p align="center"><b>Marcas que comparten ciertas letras pueden coexistir sin inducir en error o confusión a los consumidores.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha cinco 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, dado que, a juicio del órgano administrativo, 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. Además, y en cuanto a la representación gráfica de la marca solicitada, INAPI señaló que se podría advertir que el elemento INSUMAR del signo pedido coincidiría en 6 de 7 letras y 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 este orden de cosas y atendida la predominancia de los elementos denominativos, la representación gráfica de la marca no contribuye a la diferenciación de éstos. Por tanto y teniendo en cuenta las semejanzas existentes entre los signos y a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, se consideró que su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión y error frente a los consumidores.

Revisada en alzada, la resolución de primer grado, con fecha diez de junio del año dos mil veinte, es revocada, dado que, a juicio del Tribunal de segunda instancia, entre los términos INSUMAR e INSAMAR existirían diferencias gráficas y fonéticas dada la sustitución de la letra intermedia "A" por la "U" en el signo pedido logrando formar un rótulo con identidad y fisonomía propia por lo que es posible la coexistencia de ambos en el mercado

sin ser factor de confusión, error o engaño, en el público consumidor respecto de la procedencia de los servicios.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 591-2020.  
AAP-CIM-PFR

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

<p><b>Marca solicitada</b></p> <p>Solicitud N° 1320427  Solicitante: Gestión Social S.A.  Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTION SOCIAL</b></p> <p><b>Clase 35:</b> Análisis de datos de negocios; Análisis de datos y estadísticas de investigación de mercado; Análisis de dirección de negocios; Análisis de mercado; Asesoramiento de eficiencia empresarial; Asesoramiento de negocios e información comercial; Asesoramiento de negocios e información de negocios para empresas; Asesoramiento de negocios y análisis de mercados; Asesoramiento e información relativa a la gestión de negocios comerciales; Asesoramiento en el campo de la gestión de negocios y marketing; Asesoramiento en gestión de personal; Asesoramiento en materia de organización y gestión de los negocios comerciales; Asesoramiento en organización de negocios; asesoramiento sobre dirección de empresas; Asesoramiento, indagación o información de negocios; Asistencia a empresas industriales o comerciales en la gestión de su negocio; Asistencia comercial en gestión de negocios, entre otros.</p> <p style="text-align: center;"><b>Marcas indicativas de destinación respecto de los servicios solicitados, no son susceptibles del amparo de la Ley 19.039.</b></p>
---

La sentencia del INAPI, de fecha diez de octubre del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida, dado que, a juicio del órgano administrativo, la marca solicitada corresponde a una expresión o signo empleado para indicar la naturaleza, destinación y cualidad de los servicios pedidos. En efecto, el signo pedido correspondería a un conjunto de mecanismos que promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos sociales. A mayor abundamiento, el signo solicitado no contaría con elementos adicionales que permitan distinguir adecuadamente el origen empresarial de los servicios pedidos.

Revisada en alzada, la resolución de primer grado, con fecha veinticuatro de enero del año dos mil veinte, es confirmada, dado que, a juicio del Tribunal de segunda instancia, “Gestión Social” correspondería a un concepto, que tiene denotación sustantiva, como actividades tendientes al beneficio de personas en riesgo social, de manera que, bajo esta perspectiva el signo resultaría indicativo de destinación, objeto o calidad, respecto de los servicios que busca distinguir, de manera que, se trataría de un concepto que debe estar disponible para todos los actores mercantiles.

Finalmente, el TDPI señaló que la prueba aportada por el solicitante resultaría insuficiente, aún fundados en la sana crítica, para establecer una data cierta del primer uso del signo que se declara adoptado por el solicitante, por lo que se desestimaron las alegaciones sobre una eventual distintividad adquirida.

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

FOB-MAF

ROL TDPI N° 591-2020.  
MAQ-AAP-PFR

**POWER METAL PLATE****Observación de fondo:** artículos 19 y 20, letra e), Ley N° 19.039**Marca solicitada**

Solicitud N° 1337399

Solicitante: Vishay Dale Electronics, LLC

Marca denominativa:

**POWER METAL PLATE****Clase 9:** Resistencias eléctricas.**Conjunto evocativo es susceptible de protección marcaria.****Consumidor medio no efectúa traducción espontánea del idioma inglés.**

La sentencia del INAPI, de fecha veintidós de mayo del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida, ya que el signo pedido resulta irregistrable por tratarse de un conjunto carente de distintividad y descriptivo. Puesto que la marca pedida, traducida del inglés al español se entiende como: “PLACA DE METAL DE PODER”, lo cual describe una parte o pieza de una resistencia eléctrica, la que es susceptible de utilizarse por múltiples oferentes en el mercado de resistencias eléctricas.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veinte, revoca el fallo de primer grado, estableciendo que, el signo requerido es un conjunto de carácter evocativo, esto es, no describe los productos pedidos, sino que sólo da una idea acerca de ellos, agrega que por tratarse de palabras en inglés un consumidor medio no lo traduciría de forma espontánea. Asimismo, añade que también se ha tenido en consideración que la misma marca pedida ya se encuentra registrada en el extranjero en países tales como China, Japón y Ompi.

GGC – MAF

ROL TDPI N° 988-2020.  
AAP-CIM-JCGL

**COMPLIANCE INTELECTUAL****Observación de fondo:** artículos 19 y 20, letra e), Ley N° 19.039

<p><b>Marca solicitada</b></p> <p>Solicitud N° 1340632</p> <p>Solicitante: Alexander Marek Lieberman Bowers</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>Compliance Intelectual</b></p> <p><b>Clase 45:</b> Asesoramiento jurídico; investigaciones jurídicas; servicios de abogado; servicios de arbitraje; servicios de auditoría legal de prácticas y procedimientos a particulares para el cumplimiento de leyes y reglamentos; servicios de consultoría legal; servicios de vigilancia jurídica; servicios jurídicos.</p> <p style="text-align: center;"><b>Conjunto genérico e indicativo debe quedar a disposición de todos los agentes del mercado.</b></p>
---

La sentencia del INAPI, de fecha seis de mayo del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida, ya que el signo pedido resulta irregistrable por tratarse de un conjunto carente de distintividad, puesto que traducido desde el inglés al español se entiende como: “Cumplimiento normativo en materia intelectual”, describiendo e indicando el objeto de los servicios cuya protección se pretende.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintidós de septiembre del año dos mil veinte, confirma el fallo de primer grado, al estimar que la marca pedida efectivamente describe los servicios que pretende proteger en clase 45, en cuanto dicho término debe permanecer en poder de todas las personas que operan en el mercado específico requerido, no debiendo otorgarse de forma exclusiva al peticionario, dado su carácter genérico e indicativo.

GGC – MAF

ROL TDPI N° 986-2020.  
CIM-PFR-JCGL

**CREATIVELAW****Observación de fondo:** artículos 19 y 20, letra e), Ley N° 19.039**Marca solicitada**

Solicitud N° 1.344.016

Solicitante: Asesorías E Inversiones Creativelaw SPA

Marca mixta:



**Clase 45:** Asesoramiento jurídico; Consultoría sobre propiedad intelectual; Gestión de derechos de autor; Investigaciones judiciales; Investigaciones jurídicas; Servicios de abogado; Servicios de arbitraje; Servicios de auditoría legal de prácticas y procedimientos a particulares para el cumplimiento de leyes y reglamentos; Servicios de vigilancia; Servicios de vigilancia jurídica; Servicios jurídicos.

**Conjunto evocativo es susceptible de protección marcaria.**

La sentencia del INAPI, de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida, ya que el signo solicitado es un término descriptivo para designar el derecho que se aplica a las industrias creativas.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintidós de septiembre del año dos mil veinte, revoca el fallo de primer grado, estableciendo que, el signo requerido es un conjunto de carácter evocativo, esto es, no describe los productos pedidos, sino que sólo da una idea acerca de ellos, por lo que sería susceptible de protección marcaria.

GGC – MAF

 ROL TDPI N° 1117-2020.  
 CIM-PFR-JCGL

## II. Demandas de oposición

### ZEOTEK

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

Marca solicitada	Fundamento de la oposición.
<p>Solicitud N°1.302.642 Solicitante: INVEKRA S.A.P.I. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>ZEOTEK</b></p> <p><b>Clase 5:</b> Preparaciones veterinarias.</p>	<p>Artículo 19 y 20 letras f) y h), de la Ley N° 19.039</p> <p>Oponente: ZOETIS SERVICES LLC Registro N° 1098989 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>ZOETIS</b></p> <p>Registro: 1.093.917 Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Ambas clase 5: <b>Clase 5:</b> preparaciones veterinarias para la prevención y el tratamiento de las infecciones parasitarias, la inflamación y las enfermedades inflamatorias, enfermedades respiratorias e infecciosas, enfermedades inmunológicas, bacterianas, virales y fungidas, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades y trastornos del sistema nervioso central, trastornos urinarios y urogenitales, trastornos gastrointestinales, trastornos musculo esqueléticos, alergias, diabetes, hipertensión, accidente cerebrovascular, cáncer, sangre, dolor, obesidad, trastornos digestivos, trastornos oftalmológicos, trastornos de la conducta, trastornos reproductivo trastornos dermatológicos, caries, sensibilidad dental, gingivitis, halitosis y enfermedad periodontal y para la piel y la reparación de tejidos y para bajar el colesterol, aditivos nutricionales y suplementos alimenticios para uso médico; vacunas y sustancias veterinarias, equipos de diagnostico para su uso en pruebas de enfermedades, productos de diagnostico para uso médico y veterinario, todo lo anterior para el tratamiento de los felinos, caninos, bovinos, porcinos, equinos, llamas, conejos, roedores,</p>

	pájaros, hurones, aves de corral, cabras, ovejas y animales acuáticos.
<p><b>Primera impresión debe prevalecer por sobre un análisis exhaustivo de los signos.</b></p> <p><b>Improcedencia recurso de casación, por infracción a las leyes regulatorias de la prueba cuando no se ha rendido. El recurso de casación sólo plantearía una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los hechos.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, rechaza la demanda de oposición, estimando que de la comparación gráfica y fonética de los signos, se advierte que si bien comparten algunas letras como la inicial “Z”, la inversión en la marca pedida de las vocales “OE” por “EO”, así como la sustitución de las letras finales “IS” por “EK”, resulta determinante para conferirle a cada signo una estructura gráfica y fonética diferente, lo cual será fácilmente apreciado por el consumidor, dando lugar a presumir de forma racionalmente fundada que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado. A mayor abundamiento agrega, que tratándose de marcas que no son idénticas, su coexistencia en mercados de productos cuya venta se realiza tras un mostrador o por medio de un profesional capacitado, permite que pequeñas diferencias eviten que el consumidor medio realice una errada interpretación de la conexión entre dichas marcas.

El Tribunal de Propiedad Industrial con fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, revoca la sentencia apelada, haciendo un análisis exhaustivo de los signos, concluye que desde una lectura lenta y pausada, es posible advertir una construcción distinta de ambos signos, pero no sucede lo mismo con la primera impresión de ellos, dado que los signos poseen una similar extensión y usan prácticamente las mismas letras, cuya sola inversión, son imperceptibles por el consumidor en una primera impresión.

La Excm. Corte Suprema, conociendo del recurso de casación, interpuesto por la peticionaria, en que arguye que el signo debió apreciarse como conjunto y que se habrían vulnerado las leyes reguladoras de la prueba, con fecha seis de octubre del año dos mil veinte, rechaza el recurso de casación por los siguientes argumentos: 1) estima que ha sido correcta la conclusión arribada por el sentenciador de segunda instancia, en orden a la aplicación la del artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir señas “iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad ...”, y a la letra f) de la misma norma, que veda aceptar el registro de signos que “se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los producto...”, preceptos que adecuadamente consideró el tribunal como regulador del tópico en discusión, de manera que al aplicar tales disposiciones del todo procedentes ha obrado acorde a derecho, de manera que no existen los errores de derecho pretendidos por la recurrente en lo decidido, por lo que el motivo de casación en el fondo en análisis será desestimado; y 2) en lo que dice relación con las normas reguladoras de la prueba advierte que los sentenciadores de segunda instancia arribaron a la resolución de acoger de acoger la demanda de oposición sobre la base del análisis de los parámetros particulares que el derecho marcario impone

analizar, particularmente la morfología y la fonética del signo, respecto de los cuales el recurso sólo plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los hechos, entregando razones en cuya virtud no estimó configurada la cuestión de hecho que permitía el registro de la marca solicitada, sustentándose por ende el reparo en la valoración que los jueces de la instancia realizaron de la prueba rendida, pese a que en la especie no se recibió la causa a prueba y, por ende, no se rindió probanza alguna, todo lo que lleva a rechazar también la causal de nulidad sustancial en estudio.

PPF-MAF

ROL TDPI N° 84-2020.  
MAQ-CIM-JRN

Excma. Corte Suprema  
Rol N° 84-2020

## EL GRAN CHILENAZO

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

Marca impugnada	Fundamentos de la oposición y de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1.333.797 Titular: RENDIC HERMANOS S.A. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 9:</b> Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación; programas informáticos (software descargable); software de juegos de computador descargable a través de redes de computación global y dispositivos inalámbricos, entre otros.</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 para artistas; lápices de artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); entre otros.</p> <p><b>Clase 35:</b> Servicios de venta al por mayor y al por menor de productos de las clases 1 a la 34; servicios de publicidad; marketing; mercadotecnia; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; administración de programas de descuento que permiten a los participantes obtener descuentos en productos y servicios a través del uso de</p>	<p>Oponente: RESTAURANT DE TURISMO CHILENAZO LTDA. Artículos 19 y 20 letras f) y h). Registro N°1258865 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>CHILENAZO</b></p> <p><b>Clase 35:</b> Servicios de ventas al detalle, por mayor, por Internet, por catálogos, de los productos comprendidos en las clase 30; Servicios de publicidad, difusión de material publicitario, folletos, impresos; Publicidad radiofónica y televisada; servicios de marketing ; Servicios de organización y producción de eventos, exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; Servicios de importaciones y representaciones de los productos de las clase 30, clase 35.</p>

una tarjeta de membrecía de descuento; entre otros.	
---	--

<b>Es posible incluir dentro de un conjunto marcario un signo previamente registrado, con tal que revista un carácter secundario y contenga la housemark del requirente.</b>
--

La sentencia de INAPI, de fecha nueve de abril de dos mil dos mil veinte, 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, rechazando parcialmente el signo en clase 35. Teniendo en consideración para ello, el cotejo marcario realizado, donde se advierte que la seña pedida contiene íntegramente la marca anterior (inclusión marcaria total), sin que la incorporación de los restantes elementos denominativos en la seña pedida, resulten ser suficiente para diferenciarlos adecuadamente, pudiendo llevar al público consumidor a asociarlos y a creer que los servicios pedidos proceden al menos de empresas vinculadas económicamente. Se indica, además, que la adición del elemento figurativo en la expresión pedida, en nada desvirtúa lo señalado.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de apelación interpuesta por la peticionaria, la sentencia pronunciada con fecha uno de septiembre de dos mil veinte, revoca lo resuelto en primera instancia, estableciendo que la marca pedida es un conjunto donde el segmento CHILENAZO, no es el componente principal si no que está amagado por la presencia de “U UNIMARC”, que corresponde a la housemark del solicitante, y donde el concepto de “GRAN CHILENAZO”, aparece como una característica o atributo de la housemark del requirente.

PPF-MAF

ROL TDPI N° 767-2020.  
AAP-CIM-JRN

## #CAJITAFELIZ

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

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
<p>Solicitud N° 1329852 Solicitante: INXAP SPA Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>CAJITAFELIZSAP</b></p> <p><b>Clase 9:</b> Aplicaciones informáticas descargables; interfaces [informática]; programas informáticos descargables; software [programas grabados]; software de compresión de datos; software de gestión de bases de datos.</p>	<p>Titular: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED Causales: g) incisos 3°, f), h) inciso 1° y k) Registro N° 1.118.837 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>CAJITA FELIZ</b></p> <p><b>Clase 43:</b> Servicios prestados o asociados con restaurantes activos u otros establecimientos o locales encargados de proporcionar alimentos y bebidas preparadas para su consumo. Servicios de preparación y venta de comida para llevar.</p> <p>Entre otros de diversa cobertura.</p>
<p><b>Fama y notoriedad de la marca oponente, además de la conexión de sus ámbitos de protección afecta la registrabilidad.</b></p>	

El fallo de INAPI, de fecha veintidós de abril del año dos mil veinte, consideró que procedía rechazar la oposición fundada en el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, por estimar que, al tratarse de signos con campos operativos diferentes y no relacionadas, no sería posible que exista riesgo de confusión entre el público consumidor. Así también, rechaza la demanda fundada en la letra k) del artículo 20 de la misma Ley, puesto que, al analizar la prueba aportada por el actor, no sería posible tener por configurados los hechos que permiten configurar dicha causal de irregistrabilidad.

No obstante lo anterior, acoge la oposición fundada en la infracción de las letras f) y g) inciso 3° del artículo 20 de la Ley del ramo, al razonar que, aunque, la cobertura requerida es diferente de la que comprende la marca del oponente, atendida la fama y notoriedad de la marca CAJITA FELIZ en Chile, en el rubro de los restaurantes, desde antes de la solicitud de autos, y conocida por la generalidad del público nacional, las marcas en conflicto presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, al encontrarse la solicitada íntegramente contenida en la marca del actor, sin que la adición del símbolo “#” ni de las letras “AP” en la expresión solicitada, permita distinguirla adecuadamente una de otra. Por tanto, de conceder a registro la marca pedida se inducirá a toda clase de error o engaño al público consumidor respecto del origen empresarial de los productos a distinguir.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintidós de septiembre del año dos mil veinte, el TDPI confirmó lo resuelto en primera instancia, teniendo en consideración que existen semejanzas gráficas y fonéticas determinantes entre las marcas en conflicto,

#CAJITAFELIZSAP y CAJITA FELIZ, reiterando que, si bien es cierto, las coberturas son distintas, la fama y notoriedad de la marca oponente CAJITA FELIZ, en Chile, es conocida por la generalidad del público. Además, indica que, si bien sus coberturas difieren, existe una conexión de sus ámbitos de protección, puesto que es habitual que los restaurantes ofrezcan sus servicios de procuración de alimentos (clase 43) y reservas a través de sitios de internet, mediante “Apps” descargables (clase 9), lo cual producirá riesgo de confusión o engaño en el mercado.

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

CGC-MAF

ROL TDPI N° 894-2020.  
CIM-PFR-JCG

## ME

**Oposición:** artículos 19 y 20, f) y h) inciso 1º y 2º Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
<p>Solicitud N° 1315035 Solicitante: M.E. Inversiones SpA Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 25:</b> Prendas de vestir.</p>	<p>Titular: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MÁS ERRÁZURIZ Artículo 19 y 20 letras f) y h) inciso 1º y 2º Registro N° 1254514 y 1181122 Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 36:</b> Servicios de agencia inmobiliaria, corretaje de inmuebles, arriendo de inmuebles, corretaje y administración de bienes inmuebles; servicios financieros. <b>Clase 37:</b> Servicios de construcción de todo tipo, urbanización de loteos para la construcción, construcción de obras viales y civiles, servicios de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.</p>
<p><b>Aplicación principio especialidad.</b></p>	

El fallo de INAPI, de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, estimó que procedía rechazar la oposición, puesto que se trataba de signos con coberturas diferentes y que no se encuentran relacionadas, por lo que no existiría riesgo de error o confusión, en relación con el origen empresarial de los productos a distinguir.

Asimismo, indica que corresponde rechazar la oposición fundada en la infracción de la letra h) inciso 2º del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por no cumplir con los requisitos de dicha causal, en atención que el oponente invocó la causal de la letra h) inciso 1º la cual presume ser titular de solicitudes o registros previos, lo que se antepone con la causal en estudio, al exigir, entre otros, que no posea registro o solicitud previa, sino que un uso anterior.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha ocho de septiembre del año dos mil veinte, el TDPI confirmó lo resuelto en primera instancia, teniendo en consideración que tribunal a quo aplicó correctamente el principio de especialidad de las marcas, del artículo 23 de la Ley N° 19.039, al no existir relación entre prendas de vestir, de clase 25, con servicios financieros y de construcción, de las clases 36 y 37.

## MIMOSA

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

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
<p>Solicitud N° 1322493 Solicitante: Comercial Mimosa Limitada Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 3:</b> Aceite de rosa para uso cosmético; Aceite para masaje; Aceites aromáticos; Aceites bronceadores [cosméticos]; Aceites cosméticos; Aceites para el cabello; Aceites para el cuerpo; Aceites para masaje; aceites para uso cosmético; Acondicionadores labiales; acondicionadores para el cabello; Acondicionadores para la cutícula; Acondicionadores para la piel; cosméticos para las cejas; cosméticos para pestañas; Cosméticos para uñas; Crema de manos; Crema facial; Cremas para el cuidado del cabello; Cremas para la cara y el cuerpo; desmaquilladores; Exfoliante corporal; Hidratantes para el cabello; Hidratantes para la piel; Jabón de tocador; Jabón perfumado; Jabones cosméticos; Jabones de baño; Jabones de baño en forma líquida, solida o gel; Jabones de tocador; Jabones líquidos para manos y cara; Jabones para uso doméstico; Jabones para uso personal; Jabones perfumados.</p>	<p>Titular: KIMBERLYCLARK CHILE S.A Causales: f) y h) inciso 1º Registro N° 841823 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>MIMOSA</b></p> <p><b>Clase 16:</b> Exclusivamente toallas y paños higiénicos desechables de papel.</p>
<p><b>Plena identidad de los signos en conflicto y relación de cobertura de diferentes clases.</b></p>	

El fallo de INAPI, de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, estimó que procedía rechazar la oposición, al tratarse de marcas con diferentes campos operativos, que no se encuentran relacionados entre sí, y por lo que, en caso de coexistir, no habría riesgo de error o confusión, respecto al origen empresarial de los productos a distinguir.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha diez de septiembre del año dos mil veinte, el TDPI revocó lo resuelto en primera instancia, al señalar que entre los elementos denominativos de los signos en controversia existía una plena coincidencia, sin que la adición

de los elementos figurativos a la marca pedida, puedan darle una adecuada diferenciación en relación a la marca ya registrada, lo cual, sumado a la estrecha relación entre los productos cosméticos de la clase 3 y las toallas y pañuelos desechables de papel de la clase 16, que, además de utilizar los mismos canales de comercialización poseen una misma finalidad y naturaleza de carácter higiénico y de cuidado personal, es dable estimar que su concesión producirá confusión, error o engaño en los consumidores.

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

GCG-MAF

ROL TDPI N° 799-2020.  
CIM-PFR-JCGL

## RAÍ

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

<b>Marca impugnada</b>	<b>Fundamentos de la oposición</b>	<b>Observación de fondo</b>
Solicitud N° 1342724 Titular: RAIMUNDO VIAL ROMERO Marca denominativa: <p style="text-align: center;"><b>RAÍ</b></p> <b>Clase 33:</b> Vinos.	Oponente: VIÑA ERRAZURIZ S.A. Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039. Registro N° 1239880 Marca denominativa: <p style="text-align: center;"><b>KAI</b></p> <b>Clase 33:</b> Bebidas alcohólicas.	Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039. Registro N° 1158017 Marca denominativa: <p style="text-align: center;"><b>RAIN</b></p> <b>Clase 33:</b> Bebidas alcohólicas.
<b>El cambio de la letra inicial en el signo pedido más la incorporación de una tilde en la final, da origen a una marca distintiva, objeto de amparo.</b>		

desestima la demanda de oposición y ratifica observación de fondo ambas fundadas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039. Teniendo en consideración para ello, en relación con la oposición, que, si bien comparten la terminación “AI”, el reemplazo de la letra inicial “K” por la letra “R” en el signo pedido, sumado a la tilde que lleva la letra “Í”, logran configurar una marca distinta a la del actor.

La solicitante apela, la sentencia de primer grado y a su vez la oponente adhiere a la apelación.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, con fecha trece de uno de octubre año dos mil diecinueve, se confirma lo resuelto en primera instancia, en relación a la oposición, desestimándose en este sentido la adhesión a la apelación, estimando que a sustitución de la letra inicial “K”, muy característica en la marca previamente inscrita, por una letra “R” y la incorporación de una tilde en la “I” final, dan origen a un signo con fisonomía propia.

La sentencia de INAPI, de fecha veintinueve de abril del año dos mil dos mil diecinueve.

PPF-MAF

ROL TDPI N° 843-2020.  
AAP-PFR-JCG

LS

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de oposición</b>
<p>Solicitud N°1338694 Solicitante: LSI SOLUTIONS, INC. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 10:</b> Instrumentos y aparatos quirúrgicos para cirugía mínimamente invasiva.;</p>	<p>Oponente: LABORATORIOS SAVAL S.A.</p> <p>Fundamento: Artículo 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039</p> <p>Registro N° 863977</p>  <p><b>Clase 5:</b> Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, clase 5; entre otros registros de su marca LS.</p>
<p><b>Análisis de tipología similar de una sigla en relación con el criterio de las siglas.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha siete de mayo de dos mil veinte, rechaza la oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo. Señala 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, ya que la adición al signo pedido de una letra l final logra dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia. A lo anterior, corresponde agregar las diferencias en cuanto a diseño y tipología de letras en sus elementos figurativos, que entrega mayores elementos compositivos que facilitará la elección del consumidor al enfrentarse a las marcas en disputa, lo que permite distinguir claramente un signo del otro, motivo por el cual es posible presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Aplica el criterio de las siglas, indicando que en ellas la variación en una letra es suficiente para conformar signos diferentes; y desde una perspectiva fonética las letras que las componen deben ser pronunciadas una a una, sin omitir ninguna de ellas, evento en que las diferencias entre los signos aumentan.

El Tribunal de Propiedad Industrial con fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, revoca la sentencia apelada, estableciendo que las marcas al confrontarse muestran semejanzas gráficas y fonéticas entre ellas, ya que la requerida contiene y

reproduce el aspecto denominativo y figurativo de la etiqueta registrada de la oponente. Ambos signos se conforman de las letras “LS” configuradas con una tipografía que tiene la particularidad de generar un efecto gráfico, en que ambas letras se encuentran unidas en su parte inferior en la misma forma y ubicación, y en que el aspecto figurativo de la letra “i” en la pedida pasa prácticamente inadvertida.

Se acordó con voto en contrario del Ministro Sr. Álvarez Piñones, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada, por estimar que existen diferencias gráficas y fonéticas, por cuanto la pedida incorpora en la sigla una letra “l” final y además por presentar disimilitudes en el aspecto del diseño y tipología de letra por lo que su coexistencia en el mercado no inducirá al público consumidor en confusión, error o engaño.

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

PPF-MAF

ROL TDPI N° 846-2020.  
AAP-CIM-PFR

## CATANIL

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

Marca solicitada	Fundamento de oposición
<p>Solicitud N° 1318656 Solicitante: LABORATORIO CHILE S.A. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>CATANIL</b></p> <p><b>Clase 5:</b> Preparaciones farmacéuticas de uso humano y veterinario, suplementos alimenticios para personas o animales.</p>	<p>Oponente: ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA. Fundamento: 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039. Registro N° N°1133429 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>CUTANIL</b></p> <p><b>Clase 5:</b> Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.</p>
<p><b>Marcas con identidad gráfica y fonética no pueden coexistir para los mismos productos.</b></p>	

En estos autos, Laboratorio Chile S.A. solicitó el registro de la marca denominativa “CATANIL”, para la clase 5 del Clasificador de Marcas, a lo que se opuso la empresa Labomed, titular de la marca “CUTANIL”, también denominativa, para distinguir productos de la clase 5; solicitud que fue acogida en primera instancia rechazándose, en consecuencia, la demanda de oposición, concediéndose la protección requerida a la marca en cuestión. Efectivamente, la sentencia del INAPI, de fecha dieciocho de noviembre 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 considera que se trata de signos diferentes donde no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes podrán diferenciar fácilmente un producto de la marca pedida con un producto de la marca del oponente.

El Tribunal de Propiedad Industrial con fecha 30 de enero del año dos mil veinte confirma lo resuelto por INAPI señalando que existen diferencias entre los signos “CATANIL” versus “CUTANIL”, por lo que no se aprecian antecedentes que permitan variar lo resuelto en primer grado.

En contra de lo resuelto la parte oponente y apelante recurre de casación en el fondo contra la resolución que, concedió el registro solicitado por Laboratorio Chile S.A., respecto del signo denominativo “CATANIL” para la clase 5 del Clasificador de Marcas.

Por sentencia de veinte de agosto del año dos mil veinte la Excm. Corte Suprema resuelve el recurso de casación estableciendo que para resolver el asunto controvertido, resultaba necesario tener en consideración que lo pedido es el registro de la marca

“CATANIL”, y que la marca fundante de la oposición lo constituye la expresión “CUTANIL”, resultando equívoca la conclusión contenida en el fallo en estudio, toda vez que del mero cotejo de ambas signos es posible colegir que la primera impresión, produce un impacto de asociación, por cuanto los signos al tener una misma extensión y usar casi las mismas letras, son incapaces de distinguirse adecuadamente, sin que la mera sustitución de la vocal “U” por la letra “A” altere tal conclusión, por lo que indudablemente de accederse a lo solicitado por Laboratorio Chile S.A. se estaría generando un riesgo de confusión a los consumidores respecto del origen empresarial de los productos y servicios ofertados.

En tales circunstancias, sostiene el sentenciador, resulta inconcuso que existe en la especie una identidad gráfica y fonética determinante de ambos signos, que impide su coexistencia pacífica en el mercado, de manera que ese contexto fáctico conlleva lógicamente a dar vigor al artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, en cuanto prohíbe inscribir enseñas “iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad ...”, y a la letra f) de la misma norma, que veda aceptar el registro de signos que “se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los producto...”, preceptos que fueron infringidos por los juzgadores de la instancia –al no hacer una correcta aplicación de los mismos- vulneración normativa que por cierto ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que, al considerarse erradamente por éstos que no se configuraron las causales de irregistrabilidad en análisis, se accedió al registro materia de autos, en un caso en que éste no era procedente.

Conforme lo anterior, el recurso de casación en el fondo deducido por el oponente fue acogido, decretándose la nulidad de la sentencia y en su lugar se declarándose que se acoge la oposición deducida por ITF Labomed Farmacéutica Limitada, rechazándose la solicitud de registro marcario efectuada por Laboratorio Chile S.A.

MAF

ROL TDPI N° 2498-2019.  
MAQ-AAP-PFRExcma. Corte Suprema  
Rol 63263 – 2020

## R

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

Marca solicitada	Fundamento de oposición
<p>Solicitud N° 1326108 Solicitante: SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ARICA S.A. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 35:</b> Administración de negocios; administración de programas de fidelización de consumidores; administración de programas de viajero frecuente; administración y gestión de negocios; análisis de costos; análisis de datos de negocios; asesoramiento de negocios e información comercial; asesoramiento en organización de negocios; consultoría comercial; consultoría en gestión de negocios; difusión de anuncios publicitarios; estudios de marketing; estudios de mercado; facilitación de información sobre comercio; formación en negocios; gestión de una empresa aérea; información sobre negocios; investigación comercial; servicios de club de clientes y fidelidad de clientes para propósitos comerciales, promocionales o de publicidad; servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34.</p>	<p>Titular: COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA Causales: f) y h) inciso 1º Registro N° 1056241</p>  <p><b>Clase 35:</b> Servicios de venta y al detalle y al por mayor de toda clase de productos (clases 1 a 34); servicios de importación, representación y exportación de toda clase de productos (clases 1 a 34); servicios de comercio electrónico y servicios de compra y venta al público de toda clase de productos (clases 1 a 34), por medio de una comunicación oral y/o visual, por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de agrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar, comprar y vender estos productos con comodidad; servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada, entre otros.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Las diferentes representaciones gráficas de una letra en la misma clase no son apropiables por ningún titular.</b></p>	

El fallo de INAPI, de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, estimó que procede rechazar la oposición, toda vez al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y la marca invocada por el actor se advirtió que, si bien comparten la letra R, sería procedente señalar que el actor no puede irrigarse exclusividad sobre cualquier forma de representación de una letra, en este caso de la letra R. Por otro lado, la representación gráfica que el peticionario consiguió de la letra R confrontada con la del actor, presenta sendas diferencias en cuanto a la tipología de la letra R con la particularidad que de la misma hay trazo curvo del que se proyecta un avión, todo lo anterior la hace una marca muy particular, lo que sería fácilmente apreciado por el consumidor.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha uno de julio del año dos mil veinte, el TDPI confirmó lo resuelto en primera instancia, por cuanto al efectuar la comparación gráfica de los signos en comento, fue posible apreciar por el Tribunal de segunda instancia que, si bien comparten la letra R, el oponente de autos no puede pretender tener el monopolio exclusivo sobre todas las formas posibles de representación de esta letra. Asimismo, al confrontar ambos signos se pueden apreciar diferencias, por cuanto en la pedida hay un trazo curvo, que se proyecta como avión, lo cual no ocurre con la marca oponente, razón por la cual tienen la diferenciación suficiente para coexistir en el mercado.

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

FOB-MAF

ROL TDPI N° 397-2020.  
CIM-PFR-JCGL

## BAR EL BERLINES

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

Marca solicitada	Marca fundante de oposición	Observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.333.439 Solicitante: PABLO EDUARDO CIFUENTES VALENZUELA Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 43:</b> servicios de fuente de soda [restaurant]</p>	<p>Oponente: Berlín Sociedad Gastronómica SPA- Fundamento: f) y h)</p> <p>Registro N° 1213329 Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 43:</b> Cafés-restaurantes; Heladerías; Restaurantes de comida rápida; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida.</p> <p>Registro N° 1.213.328</p>  <p><b>Clase 43:</b> Cafés-restaurantes; heladerías; restaurantes de comida rápida; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida.</p>	<p>Oponente: Berlín Sociedad Gastronómica SPA- Fundamento: f) y h)</p> <p>Registro N° 1213329 Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 43:</b> Cafés-restaurantes; Heladerías; Restaurantes de comida rápida; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida.</p> <p>Registro N° 1.213.328</p>  <p><b>Clase 43:</b> Cafés-restaurantes; heladerías; restaurantes de comida rápida; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida.</p> <p>Solicitud N° 1314077</p> 

		Clase 43: Cafés restaurantes
<b>Si los signos son semejantes en su aspecto gráfico y fonético, los elementos figurativos son incapaces de desvirtuar tal identidad.</b>		

La sentencia del INAPI, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veinte, acoge la demanda de oposición y ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, fundamentado para ello en que al hacer la comparación gráfica con los signos fundantes de la oposición y rechazo de oficio, advierte que la seña pedida contiene íntegramente el elemento principal y distintivo de la marca oponente, “BERLÍN”, sin que las modificaciones realizadas en ésta, en el sentido de cambiar los complementos genéricos “CAFÉ” por “BAR” ni de incluir el término “EL” ni las letras “ES” al final de la palabra “BERLÍN”, logren diferenciarlos adecuadamente, pudiendo llevar al público consumidor a creer que los servicios pedidos proceden al menos de empresas vinculadas económicamente.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinte de agosto del año dos mil veinte, confirma el fallo de primer grado, haciendo suyos los fundamentos del fallo de primer grado, en lo que a los elementos fonéticos se refiere, y agregando un análisis respecto de los elementos figurativos, concluyendo que la modificación de los respectivos elementos figurativos, en nada altera lo señalado respecto de las palabras que componen los signos, ya que, al hacerse publicidad hablada o radiada, necesariamente deberá hacerse alusión a los elementos denominativos del signo pedido.

PPF-MAF

ROL TDPI N° 650-2020.  
CIM-PFR-JCGL

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de oposición</b>
Solicitud N° 1263256 Solicitante: Virutex Ilko S.A. Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>KRYPTONITE</b></p> <p><b>Clase 21:</b> Utensilios para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; artículos de cristalería, porcelana y loza; lana de acero; ollas, tapas de ollas, sartenes, coladores, moldes de cocina, ralladores.</p>	Oponente: DC COMICS Fundamento: 19 y 20 letras f), g), h) y k), Ley N° 19.039. Registro N° N°889406  <p style="text-align: center;"><b>KRIPTONITA</b></p> <p><b>Clase 25:</b> Vestuario, calzado y sombrerería.</p>
<b>Protección de marcas famosas y notorias previamente registradas en el extranjero.</b>	

En estos autos, Virutex Ilko S.A. solicitó el registro de la marca denominativa “**KRYPTONITE**”, para productos de clase 21 del Clasificador de Marcas, a lo que se opuso DC COMICS, titular de la marca “**KRIPTONITA**”, también denominativa, para distinguir productos de la clase 25; señalando que la marca solicitada KRYPTONITE, o KRIPTONITA como se traduce al español, se refiere a un mineral ficticio que aparece en cómics de Superman, así KRYPTONITA es una marca reconocida en todo el mundo, asociada al dibujo animado de un super héroe, obras, marcas y son derivadas del mismo.

La solicitud fue acogida en primera instancia rechazándose, en consecuencia, la demanda de oposición, concediéndose la protección requerida a la marca en cuestión. Efectivamente, la sentencia del INAPI, de fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, rechaza la oposición fundada en las letras f), g), h) y k) del artículo 20 de la Ley del ramo, toda vez que, aplicando el principio de especialidad marcaria, considera que se trata de coberturas diferentes y que por ende, no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes podrán diferenciar fácilmente un producto de la marca pedida con un producto de la marca del oponente.

Por último y en cuando a la letra g) del artículo 20 de la Ley del ramo invocada <sup>(2)</sup>, el resolutor de primer grado señaló que si bien las marcas en pugna poseen similitudes gráficas y fonéticas, el oponente no aportó pruebas tendientes a acreditar que su marca está registrada en el extranjero en la clase 21, a lo que correspondería agregar que tampoco acompañó pruebas suficientes que sirvan para acreditar la fama y notoriedad de la marca

<sup>2</sup> La letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París referente a las marcas comerciales notoriamente conocidas, 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.

fundante de la demanda de oposición en relación con dicha cobertura, al no reunir las pruebas acompañadas el mérito de tener por acreditada dicha fama y notoriedad, por lo que no se reunieron los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal.

El Tribunal de Propiedad Industrial con fecha 8 de mayo del año dos mil diecinueve confirma lo resuelto por INAPI, señalando que no se apreciaban antecedentes que permitieran desestimar el análisis que realizó el sentenciador de primer grado.

En este contexto y en relación con la letra g) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial, el órgano de alzada estimó que dicha causal corresponde a una aplicación extraterritorial de la ley chilena para dar protección en Chile a una marca extranjera, de modo que resulta ser una disposición excepcional que exige la tenencia previa de un registro en el extranjero protegiendo la misma clase cuya protección se aspira en Chile, supuesto que el demandante no logró acreditar. En este mismo orden y en relación con la letra k) de la misma disposición, para el Tribunal no existieron antecedentes probatorios suficientes en orden a tener por acreditado que la peticionaria haya solicitado el registro de su marca de manera fraudulenta o clandestina, como para estimar que al registrarla actuó de mala fe.

Por su parte, respecto a la letra f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo – que también fueron desestimadas- el Tribunal de alzada consideró que, puesto que el actor no acreditó el uso del signo en la clase 21 no resultaría aplicable y, especialmente respecto de la posibilidad de inducción en error o engaño considerando los argumentos de que se trataría de un signo de fantasía dentro de una película de SUPERMAN, esgrimido por el apelante, El TDPI centró su análisis en el rol que los sistemas marcarios entregan al derecho de autor, en otras palabras, la pregunta fundamental es cuál es el límite entre el derecho de autor y el derecho marcario. Así pues, se trataría de una relación que no está definida per se por lo análisis teóricos ni por el derecho positivo, no existiendo una respuesta unánime frente al tema.

En este contexto, el Honorable Tribunal buscando una aproximación al asunto, consultó la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica, donde argumentó el demandante poseer el origen de su propiedad intelectual; al respecto se revisó la base de datos de la Oficina Americana de Propiedad Intelectual, U.S. Copyright, bajo la pregunta “Can I Copyright the name on my band”?, a lo que el sistema respondió” No. Names are not protected by copyright law. Some names may be protected under trademark law.”

A su vez, se realizó una búsqueda nacional, no encontrándose una regla teórica y apriorística para el asunto de autos, concluyendo que solo cabía la aplicación autónoma de las disposiciones de la ley, concretamente la letra f) artículo 20 del cuerpo legal de la materia, el que asienta el principio de especialidad de las marcas, en cuanto exige para admitir la posibilidad de error o engaño la existencia de una relación o al menos conexión de coberturas, lo que a su vez, supone un uso previo de una clase determinada y en el mismo sentido, un ánimo de concurrir al mercado como marca comercial. Así las cosas, se resolvió el demandante y apelante no logró acreditar ni siquiera el uso previo de la marca en clase 21, de manera que el análisis no muestra norma jurídica que permita desbordar la protección del derecho de autor para invadir de manera dominante el clasificador marcario.

El fallo de segunda instancia fue acordado con el voto en contrario de la Ministra Sra. Carmen Iglesias Muñoz, quien señaló que entre las marcas en conflicto existirían semejanzas gráficas y fonéticas siendo peligrosamente confundible. Adicionalmente, la Ministra Iglesias

agregó que consta en autos la creación -por parte del oponente- de la historieta SUPERMAN y del concepto kryptonita, teniendo por ende, el derecho para explotar de forma exclusiva sus personajes, los que ha posicionado en el mercado.

Adicionalmente, en el voto en contrario se señaló que DC COMICS acompañó abundante documentación probatoria que daría cuenta del uso de su marca en productos de la clase 21, como loza, utensilios, penes, etc., con el distintivo Superman, por lo que los consumidores podrían verse inducidos en error o confusión respecto de la procedencia empresarial de los productos, especialmente considerando la fama y notoriedad de la recurrente.

En contra de lo resuelto, la parte oponente y apelante recurre de casación en el fondo contra la resolución que, concedió el registro solicitado, respecto del signo denominativo “KRYPTONITE” para la clase 21 del Clasificador de Marcas.

Por sentencia de doce de mayo del año dos mil veinte la Excma. Corte Suprema acogió el recurso de casación deducido, en atención a que era posible colegir que lo que pretende la empresa solicitante es obtener el registro de un signo idéntico al de la oponente que goza de fama y notoriedad a nivel mundial.

En este contexto, se consideró el Convenio de París, que, en su artículo 6 bis protege las marcas comerciales notoriamente conocidas en el extranjero para distinguir productos o servicios, no sólo idénticos, sino que también similares, susceptible de crear confusión. Pues bien, del mérito de los antecedentes aparecería de manifiesto que la marca solicitada a registrar por Virutex Ilko S.A. iría en contra del contenido de la norma indicada, por cuanto sería idéntica gráfica y fonéticamente de la invocada por la oponente, la que además es notoria y famosa a nivel mundial, todo lo cual llevaría a concluir que, de accederse a su reconocimiento, produciría confusión en el público consumidor, aun cuando los productos que se amparen no sean de la misma clase.

Así las cosas y de acuerdo con lo antes expuesto, para el órgano de casación resultó evidente que se ha infringido por los juzgadores del grado lo dispuesto en el artículo 6 bis, numeral 1°, de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, vulneración normativa que por cierto ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que, al considerarse erradamente por éstos que no se configuró la causal de irregistrabilidad en análisis, se accedió al registro materia de autos, en un caso en que éste no era procedente.

FOB- MAF

ROL TDPI N° 1993-2018.  
MAQ-AAP-PFRExcma. Corte Suprema  
Rol 15597-2019

### III. Demanda de nulidad

#### ENDO BAG

**Demanda de nulidad:** artículos 19 y 20, letras f) y e), 26 y 27, Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Registro N° 1238100</p> <p>Titular: DOLPHIN MEDICAL Y CIA. LTDA</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>ENDO BAG</b></p> <p><b>Clase 10:</b> Abrazaderas para uso quirúrgico; Agujas de sutura; Alambres de cerclaje; Alambres de guía para uso médico y piezas y acoples para ellos; Aparatos de análisis para uso médico; Aparatos de lavado de uso terapéutico; Aparatos de microdermoabrasión; Aparatos de radiología para uso médico; Aparatos de radioterapia; Aparatos de reanimación; Aparatos de rehabilitación física para uso médico; Aparatos de taladrado para aplicaciones quirúrgicas y dentales; Aparatos de tracción para uso médico; Aparatos de ultrasonido para diagnóstico médico; entre otros productos.</p>	<p>Demandante: Comercial A&amp;B</p> <p>Artículos 19 y 20, letras f) y e), Ley N° 19.039.</p> <p>El demandante señaló en su demanda que endobag (también conocido como endopouch) corresponde a un dispositivo para uso médico ampliamente difundido en el mundo, manufacturados por varias empresas para procedimientos de cirugía laparoscópica. Por lo anterior planteó que constituye una expresión de uso común en el comercio que no debe ser entregada a nadie en particular.</p>
<p><b>Marca genérica requiere del uso de la expresión en forma habitual, sostenida y continua en el tiempo. Materia de prueba.</b></p>	

El demandante de nulidad fundamentó su pretensión en artículos 19 y 20, letras e) y f) de la Ley N° 19.039. En efecto, indicó en su libelo que endopocket o endobag (también conocido como endopouch) correspondería a un dispositivo de poliuretano consistente en una pequeña bolsa estéril diseñada para extraer desde el interior del cuerpo del paciente en procedimientos endoscópicos especímenes para la recolección de muestras. Agregó que el nombre endobag o endopocket es la traducción del inglés del nombre genérico "endo bolsa" y que, por ende, la expresión "ENDO BAG" entonces no puede acceder a protección marcaria porque es de uso general en el comercio distinguiendo una bolsa de extracción para laparoscopia quirúrgica.

Agregó el demandante que "ENDO BAG", no podría erigirse como marca comercial, toda vez que se trataría de un producto o dispositivo de uso médico ampliamente difundido en el mundo, manufacturados por varias empresas para procedimientos de cirugía

laparoscópica. Por lo anterior planteó que constituye una expresión de uso común en el comercio que no debe ser entregada a nadie en particular.

En este contexto, Comercial A&B finalizó su presentación señalando que los usuarios incurrirían en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de la cobertura que distingue la marca impugnada.

Al contestar la demanda, la titular del registro solicitó el rechazo de la acción incoada en su contra, toda vez que, al analizar el signo registrado ENDOBAG en todo su conjunto, conforme al correcto criterio de análisis de las marcas comerciales, esto es, analizándolas en toda su extensión y sin disecciones, se podría apreciar que el signo registrado sería perfectamente distintivo para la cobertura pedida. Agregó que no se trata de una expresión que sirva para indicar el género o describir de forma alguna los productos pedidos.

A mayor abundamiento, el titular de la marca impugnada señaló que, si bien es efectivo que la expresión ENDO es ampliamente utilizada en el lenguaje médico, toda vez que alude a un prefijo para el concepto “dentro”, es de una utilización claramente legítima en materia de inscripción de marcas comerciales. Complementó lo anterior señalando que existen numerosas marcas que incluyen el concepto ENDO en la clase 10, entre las cuales hizo mención a ENDOPOUCH, ENDOCLIP, ENDOLOOP, ENDOSUITE y ENDOKNOT.

En demandado finalizó su defensa indicando que, en el peor de los casos, de no ser el concepto ENDOBAG totalmente arbitrario, sería posible sostener que estamos ante una marca de carácter evocativa en relación con los productos solicitados, y por tanto la demanda de nulidad carece de toda base, debiendo desestimarse.

La sentencia de INAPI, de fecha veintiuno de octubre del año dos mil dos mil diecinueve, rechazó la demanda de nulidad fundada en las letras e) y f) del 20 de la Ley 19.039, dado que, a juicio del resolutor de primer grado, la marca impugnada ENDOBAG, se encuentra conformada, por una parte, por el segmento ENDO que de conformidad al Diccionario de la Real Academia Española significa “dentro o en el interior”, siendo una expresión comúnmente utilizada en el ámbito médico y, por otra, por la expresión BAG traducido del inglés al español según el diccionario en línea [www.wordreference.com](http://www.wordreference.com) como “Cartera, Monedero, maleta o valija”. Así las cosas, analizada la marca registrada en su conjunto, sería posible concluir que se trata de un término evocativo para la clase cuya protección se encuentra registrada.

Así las cosas, la marca pedida no resultaría de uso común, genérica, indicativa o descriptiva para la cobertura que distingue, pues poseería suficiente distintividad no existiendo antecedentes que se estimen suficientes para considerar que la expresión en comento se encontraría en alguno de los supuestos contemplados en la causal legal invocada. A mayor abundamiento, INAPI indicó que el demandante no acompañó pruebas o antecedentes suficientes que permitan acreditar la causal del artículo 20 letra f), motivo por el cual no se advirtió como el signo registrado podría ser inductivo a error o confusión, en relación con la cualidad, el género o el origen de los productos que distingue.

Revisado en alzada por sentencia pronunciada con fecha veintidós de septiembre del año dos mil veinte, el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó la sentencia de primera instancia, dado que consideró que la prueba acompañada por el demandante, para acreditar que el término ENDOBAG sería de uso general en el comercio, al consistir básicamente en

impresiones (print) de páginas web, copias de unas bases de licitación, entre otros, que, analizados por los sentenciadores de segunda instancia, consideraron que el producto a comprar se identifica en idioma español y no se establece en forma clara que el órgano público utilice el término ENDOBAG como genérico.

Así las cosas, el Tribunal de alzada consideró que la prueba aportada por el demandante no resultaría suficiente para inferir que la expresión ENDOBAG sea realmente un término de uso general en el mercado que permita identificar de manera directa o sea sinónimo de una bolsa de extracción de espécimen y que por lo mismo induzca en error o engaño al público consumidor. En efecto, el fallo concluyó que el uso general de un término en el mercado, que identifique un producto en específico, sobre todo en el mercado nacional, cuyo idioma es el español, requiere del uso de la expresión de una forma habitual, sostenida y continua que no se encuentra acreditada en autos.

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

FOB- MAF

PFR-AAP-CIM  
ROL N° 2351-2019