



BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

---

## CONTENIDO

I. Rechazos administrativos.....	1
REGENERON.....	1
MR LAUNDRY.....	3
COMPASS.....	5
PEPHA.....	7
LICRIM.....	9
PRACTICAL.....	10
BMARLEY WAFFLES.....	12
SMARTMENU.....	14
II. Demandas de oposición.....	16
FIDELIDADE.....	16
CORY.....	20
CRIADOR3/4.....	22
MB MISRAJI & BEJAR.....	24
BIOGRAM.....	26
UMAI.....	28
III. Demanda de nulidad.....	30
CLARA.....	30
MASPET ALFA ADVANCED.....	32
PISO 21.....	33
HUMIC.....	36
MIMEC.....	38
MABU TOC TOC.....	41

## I. Rechazos administrativos

## REGENERON

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.343.442 Solicitante: Regeneron Pharmaceuticals, Inc.</p> <p>Marca:</p> <p style="text-align: center;">REGENERON</p> <p><b>Clase 5:</b> Preparaciones y sustancias farmacéuticas y médicas. <b>Clase 31:</b> Animales vivos genéticamente alterados. <b>Clase 42:</b> Investigación y desarrollo de preparaciones farmacéuticas; servicios de ingeniería genética; investigación genética; servicios científicos y tecnológicos e investigación y desarrollo relacionados con los mismos; pruebas genéticas con fines de investigación científica; servicios de investigación médica y farmacológica; investigación y desarrollo en el ámbito de la biotecnología, biofarmacéutica y terapia génica; investigación clínica; ensayos clínicos. Clase 44:(N) Facilitación de información médica y suministro de información médica (que incluye suministro de información médica de programas de apoyo al tratamiento médico de pacientes); servicios médicos y de salud relacionados con el ADN, la genética y las pruebas genéticas; servicios de consultoría y de información relacionados con productos farmacéuticos y biofarmacéuticos</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1158624 Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 42:</b> nvestigaciones y análisis químico, investigación sobre cosmetología; investigaciones bacteriológicas y biológicas. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de investigaciones químicas, bacteriológicas y biológicas. Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; estudio de proyectos técnicos; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros. Servicios de análisis y de investigación industrial; control de calidad. Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos, investigación científica e industrial para el desarrollo de drogas y de principios activos, consultoría en el área de las tecnologías químicas y farmacéuticas; servicios de ingeniería incluyendo prospecciones de ingeniería en las áreas de las tecnologías químicas y farmacéuticas.</p>
<p>Relación o conexión entre los productos de la clase 3 con los de clase 5.</p>	

La sentencia del INAPI de fecha siete de diciembre del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo y rechaza parcialmente la marca pedida para los productos de la clase 5 y los servicios clases 42 y 44 requeridos.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha once de febrero del año dos mil veintiuno, revoca parcialmente el fallo de primer grado, en lo que dice relación con la marca “REGENEROL” fundante del rechazo de oficio, fundamenta su fallo, en el principio de especialidad marcaria, toda vez que la marca previamente inscrita distingue productos de clase 3, que no se encuentran relacionado ni conectados con aquellos que se requieren amparar en clase 5. En efecto, dispone, la marca pedida en clase 5 lo es para “Preparaciones y sustancias farmacéuticas y médicas”, mientras que la registrada en clase 3 distingue “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, por lo que no se provocará a este respecto confusión, error o engaño en el público consumidor. En lo demás, se confirma el fallo, en atención a las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre “REGENERON” y “REGENERO”.

El fallo fue recurrido ante la Excelentísima Corte Suprema, que con fecha veintitrés de junio del año dos mil veintiuno, desestimó el recurso de casación por estimar que no existía equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la valoración de la prueba, por lo que debían mantenerse firmes las conclusiones de hecho a las que arriban los jueces del grado de la apreciación del material probatorio, esto es, que los consumidores entre las semejanzas gráficas y fonéticas de la marca pedida y del signo de la oponente y que, por consiguiente, el primero podría ser inductivo a error o confusión, premisas fácticas que claramente se encuadran y subsumen en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, motivo por el cual igualmente debe desecharse la errada aplicación de los dos literales de este último precepto.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 85-2021  
AAP-JGL\_RBL  
CORTE SUPREMA  
N° 28.621-21

## MR LAUNDRY

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

Marca solicitada	Fundamento rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.366.623 Solicitante: Edgardo Vega San Martín Marca mixta:</p> <div data-bbox="386 666 613 892" style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 9:</b> aplicaciones informáticas descargables; Software de bot conversacional para simular conversaciones; Software de compresión de datos; Software de computación para realzar las capacidades audio visuales de aplicaciones multimedia, específicamente para la integración de texto, audio, gráficos, imágenes sin movimiento y con movimiento; Software informático descargable para su uso como monedero electrónico; Software para la autorización de acceso a bases de datos;</p> <p><b>Clase 35:</b> Publicidad y mercadotecnia; Publicidad y promoción de ventas en relación con productos y servicios, ofrecidos y pedidos a través de telecomunicaciones o medios electrónicos;</p> <p><b>Clase 37:</b> Servicios de lavandería; Servicios de limpieza; Servicios de limpieza de tapicerías;</p> <p><b>Clase 40:</b> costura; servicios de sastre; servicios de tintorería; Servicios de tintorería para textiles o pieles; tratamiento antiarrugas de tejidos; Tratamiento antipolilla de materias textiles o pieles; tratamiento antipolilla de pieles; tratamiento antipolilla de telas; Tratamiento de tela y textiles; Tratamiento de telas; tratamiento de textiles; Tratamiento de vestimenta;</p> <p><b>Clase 42:</b> Diseño y desarrollo de software en el ámbito de las aplicaciones para móviles; Diseño, desarrollo y aplicación de software informático;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras e) y f) de la Ley de Propiedad Industrial.</p>

Una marca sugestiva o evocativa resulta ser aún más distintiva si contiene elementos figurativos.

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

La resolución considera que el el signo se estructura en base a los términos MR y LAUNDRY, el primero de ellos sigla indicativa de una marca comercial registrada de uso común y necesario para solicitudes que logran registrarse, lo cual induce a error en relación a una marca que se está solicitando y que aún no obtiene registro; mientras que el segundo traducido desde el idioma inglés al español es “Lavandería”, lo que describe al establecimiento industrial para el lavado de la ropa, lo cual resulta descriptivo y de uso necesario, por cuanto indica que parte de la cobertura tratará o versará sobre productos y/o servicios del rubro de lavado de ropa. A mayor abundamiento el signo pedido carece de elementos bastantes capaces de identificarlo de manera univoca y determinada con un único origen empresarial, toda vez que se forma a partir de términos de uso común careciendo de alguna tipología especial capaz de distinguirlo de otros en el sector pertinente del mercado, siendo la incorporación de elementos figurativos al signo insuficientes para desvirtuar la aplicación de las prohibiciones de registro observadas, circunstancias todas que obstan a que se conceda en forma exclusiva y excluyente a alguien en particular. Asimismo, el signo pedido, al incluir el elemento “LAUNDRY”, resulta inductivo a error en relación a los productos y servicios pedidos que no se traten o no se relacionen al lavado de ropa

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha tres de junio del año dos mil veintiuno, revoca el fallo de primer grado, y otorga la marca pedida, por considerar que ella resulta ser evocativa o sugestiva de los productos y servicios requeridos, a lo que cabe añadir que está configurada por una figura que contiene un dibujo que le da, como conjunto, la suficiente distintividad para constituirse como marca comercial, estimándose que con su concesión tampoco provocará error o engaño a los usuarios.

## COMPASS

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.348.826 Solicitante: Bayer Animal Health GmbH</p> <p>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 5:</b> Preparaciones veterinarias.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1.150.638 Titular: DOW AGROSCIENCES LLC</p> <p style="text-align: center;">COMPASS</p> <p><b>Clase 5:</b> pesticidas, parasiticidas, fungicidas, herbicidas e insecticidas.</p> <p>·</p> <p>Registro N° 1.197.113</p> <p>Marca: NUTRITIONAL COMPASS</p> <p><b>Clase 5:</b> Alimentos dietéticos y sustancias para uso médico y clínico; alimentos y sustancias alimenticias para bebés, niños y enfermos; alimentos y sustancias alimenticias para mujeres que amamantan; suplementos dietéticos y nutricionales; preparaciones vitamínicas; suplementos minerales, agentes que favorecen la mineralización dental; caramelos para uso farmacéutico; preparaciones para la higiene dental, preparaciones bactericidas.</p> <p>Titular: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.</p> <p>Registro N°1.146.841</p> <p>Marca: COMPASS MINERALS</p> <p><b>Clase 5:</b> Suplemento alimenticios dietéticos para animales</p> <p>Titular: COMPASS MINERALS INTERNATIONAL, INC.</p>
<p style="text-align: center;">Es necesario determinar la relación o al menos la conexión entre los productos de una misma categoría, para concluir semejanza entre signos.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha dos de diciembre del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo y rechaza a registro la marca pedida, por Bayer Animal Health GmbH.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintiuno de diciembre del año dos mil veinte, confirma la resolución en alzada, atendida las semejanzas gráficas y fonéticas presente entre los signos, y además, al grado de relación o al menos conexión entre sus coberturas, preparaciones veterinarias, por un lado, y, los suplementos dietéticos para animales y fungicidas clase 5, por el otro, razón por la cual la coexistencia de los mismos provocara toda clase de errores, confusiones y engaños en el público usuario

El fallo fue recurrido ante la Excelentísima Corte Suprema, quien por fallo de fecha veinticuatro de junio del año dos mil veintiuno, desestimó el recurso de casación interpuesto, estableciendo que el recurrente al denunciar la vulneración del artículo 16 de la ley de la especialidad, no ha explicitado qué precisa regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico habría sido conculcada en la valoración de la prueba rendida en este proceso, limitándose en su libelo a expresar, genérica y vagamente.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 1466-2020  
PFR-JGL-CIM  
ROL EXCMA. CORTE SUPREMA  
N° 26.552-21

## PEPHA

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

Marca solicitada	Fundamentos de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1.347.264</p> <p>Solicitante: DSM IP ASSETS B.V.</p> <p>Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;"><b>PEPHA</b></p> <p><b>Clase 1:</b> Productos químicos para uso industrial para la fabricación de productos de belleza y productos para el cuidado de la piel; preparaciones químicas y bioquímicas para su uso en cosméticos, productos para el cuidado del cabello, productos para el cuidado de la piel y productos de protección solar para la absorción de rayos ultravioletas.</p> <p><b>Clase 3:</b> Cosméticos, también para la belleza y el cuidado de la piel; productos cosméticos para el cuidado del cabello y la piel y para la prevención de quemaduras solares; preparaciones para el bronceado y protección solar; preparaciones y sustancias para el acondicionamiento, el cuidado y la apariencia de la piel, el cuerpo, la cara y el cabello.</p>	<p>Registro N° 1.254.795</p> <p>Titular: ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>PEPPA</b></p> <p><b>Clase 3:</b> Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; Preparaciones para limpiar, abrillantar, pulir, desengrasar; Jabones; Productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; Dentífricos; Lociones para después del afeitado; Antitranspirantes para uso personal; Aceites esenciales para aromaterapia; Aceites de tocador para bebés; Toallitas impregnadas de sustancias cosméticas para bebés; Geles para el baño; Polvos cosméticos para el baño; Colorete; Cremas, lociones y polvos cosméticos; Productos en aerosol para refrescar el aliento; espuma de baño; Aguas de colonia; Desodorantes para uso personal; Polvos cosméticos; Aceites esenciales para uso personal; Perfiladores de ojos (maquillajes); Sombras de ojos; Lápices de cejas; Polvos faciales; Cremas faciales cosméticas; Lociones cosméticas para la cara; Máscaras faciales; Mascarillas limpiadoras de belleza para la cara; fragancias para habitaciones; Fragancias para uso personal; Geles para el cabello; Acondicionadores para el cabello; Champús para el cabello; Espuma para el cabello; Cremas para el cabello; lacas para el cabello; Crema para las manos; Loción para las manos; Jabones para las manos; Bálsamo de labios; Barras de labios; estuche para lápices de labios; Brillo de labios; Jabones líquidos; Maquillaje; Rímel; Enjuagues bucales que no sean para uso médico; Preparaciones para el cuidado de las uñas; Esmalte de uñas; Endurecedor de uñas; brillo de uñas; Perfumes; Popurrí; Cremas de afeitar; Jabón para la piel; Talco</p>

	en polvo; Aguas de tocador; Cremas para la piel; Hidratantes cutáneos; Preparaciones de protección solar, Purpurina para uso cosméticos.
Semejanzas. Letra “H” muda.	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, rechaza de oficio la solicitud, sólo respecto de los productos pedidos en clase 3, en razón de las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos que se presten para inducir en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o calidad de dicha cobertura.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintiuno, confirma lo resuelto por Inapi, indicando que, la letra “H” es usada como muda en español, lo cual es dable sostener que su producción fonética /'pe pa/ (PEPHA) es casi idéntica a la de la marca previamente registrada /'pep pa/ (PEPPA), lo que, unido a la relación de coberturas, generará confusión, error o engaño a los consumidores en caso de coexistencia. Asimismo, agrega que, el acuerdo de coexistencia acompañado a los autos, en nada altera la posibilidad de riesgo de confusión, error o engaño entre los consumidores, ya que ellos desconocerán la efectividad de éste.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

GCG

JCGL-PFR-MAQ  
Rol 1464-2020

## LICRIM

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

Marca solicitada	Fundamentos de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1.352.730</p> <p>Solicitante: Mario Vladimir Covarrubias Llantén.</p>  <p><b>Clase 42:</b> Investigación científica con fines médicos, investigación e informes en campos científicos y tecnológicos, peritajes técnicos.</p> <p><b>Clase 45:</b> Servicios de seguridad para la protección bienes y personas, servicios de investigación jurídica, servicios de vigilancia relativos a colectividades y personas, servicios de investigación sobre personas dadas por desaparecidas, servicios jurídicos.</p>	<p>Registro N° 938.580</p> <p>Titular: POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.</p> <p style="text-align: center;"><b>LACRIM</b></p> <p><b>Clase 45:</b> Servicios policiales (detectives) para la investigación de hechos que constituyen delitos o crímenes.</p> <p><b>Clase 42:</b> servicios de investigación criminal, especialmente peritajes, en instalación de software, investigación bacteriológica, biológicas, legales, geológicas, especialmente judiciales en materia de propiedad industrial e intelectual.</p> <p>Registro N° 896908</p>
<p>El cambio de una sílaba contribuye a la diferencia entre los signos.</p>	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha nueve de marzo del año dos mil veintiuno, rechaza de oficio la solicitud, atendidas las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos que se presten para inducir en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los servicios requeridos.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, revoca lo resuelto por Inapi, al estimar que, al efectuar la comparación de los signos en conflicto, es posible advertir diferencias suficientes sin que se induzca en confusión, error o engaño en los usuarios; de esta forma, es posible que ocurra que el cambio en una sílaba forme marcas diversas, como es el caso de “camino” versus “casino”. Asimismo, el signo pedido posee elementos figurativos que contribuirán a su diferenciación.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

## PRACTICAL

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

Marca solicitada	Fundamentos de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1.366.728</p> <p>Solicitante: CEFAS S.A.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 1:</b> Hidróxido de calcio, óxidos de calcio, carbonato de cal y cloruro de cal, abonos y fertilizantes.</p> <p><b>Clase 5:</b> Desinfectantes para uso higiénico y para uso sanitario.</p>	<p>Registro N° 1.192.550</p> <p>Titular: Gunther Stephen James</p> <p>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 1:</b> Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía así como a la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras, composiciones extintoras, preparación para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes. Sales para uso industrial.</p>
<p>Marcas similares en su denominación y que presentan similitud de coberturas, no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.</p>	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha cinco de mayo del año dos mil veintiuno, rechaza parcialmente la solicitud para los productos de clase 1 pedidos, toda vez que, a su juicio, la solicitud de marca presentaría igualdad o semejanza gráfica y fonética y se prestaría para inducir a confusión, error y/o engaño respecto de la procedencia de los productos de clase 1 solicitados.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha tres de agosto del año dos mil veintiuno, confirma lo resuelto por Inapi, al estimar que, existen semejanzas gráficas y fonéticas entre los elementos denominativos de la marca solicitada y la fundante del rechazo de oficio, sin que los elementos figurativos, diseños y colores, logren darle suficiente distinción y diferenciación, sumado a la evidente relación de coberturas entre los productos requeridos en la clase 1, a saber: “Hidróxido de calcio, óxidos de calcio, carbonato

de cal y cloruro de cal, abonos y fertilizantes”, y el registrado que comprende “productos químicos”, por lo que existe una relación de género a especie, entre los mismos, razón por la cual, su concesión producirá confusión, error o engaño, en cuanto a la procedencia de los productos a distinguir

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

FOB-MAF

JCGL-PFR-CIM  
Rol 688-2021

**BMARLEY WAFFLES**

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

Marca solicitada	Fundamentos de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1.370.757</p> <p>Solicitante: KATHERINE CARLA ESPINOZA RAMÍREZ</p> <p>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 30:</b> Gofres [waffles].</p>	<p>Registro N° 1.244.329</p> <p>Titular: Marley Green LLC</p> <p>Marca denominativa:</p> <p><b>MARLEY NATURAL</b></p> <p><b>Clase 30:</b> Chocolate; barras de chocolate; productos de confitería, es decir, chocolate; saborizantes alimentarios; salsas; barras a base de granola.</p> <p>Registro N° 1.248.087</p> <p>Titular: Marley Green LLC</p> <p>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 30:</b> Chocolate; barras de chocolate; productos de confitería, es decir, chocolate; saborizantes alimentarios; salsas; barras a base de granola.</p>
<p>Marcas que comparten su elemento principal no pueden coexistir en una misma clase, sobre todo si existe una relación estrecha en sus coberturas</p>	

El sentenciador de primer grado, por resolución de fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintiuno, rechaza la solicitud a registro, toda vez que los signos en controversia presentarían una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, ya que no se advertiría en la marca solicitada elementos que, al confrontarla con los signos invocados en la observación, permitan distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia. Adicionalmente, señaló INAPI que se debería tomar en consideración que el consumidor en general observa las marcas en forma separada, y no simultánea, lo que permitirá conocer a través de la impresión o imagen dejada por la una, si esta recuerda la imagen de otra.

Por último, el resolutor de primer grado indicó que la marca solicitada -en relación a las marcas registradas fundamento de la observación de fondo- distinguen coberturas relacionadas por cuanto coinciden en cuanto a naturaleza, función o finalidad, destinatarios finales y canales de comercialización, todo lo cual inducirá a los consumidores a todo tipo de confusión, error y engaño.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha tres de agosto del año dos mil veintiuno, confirma lo resuelto por Inapi, al estimar que, existen semejanzas gráficas y fonéticas entre la marca pedida y las fundantes del rechazo de oficio, puesto que coinciden desde el punto de vista fonético, en el elemento “MARLEY”, que resulta ser el más distintivo en los signos analizados, sin que la circunstancia de que la marca pedida y uno de los citados, sea de carácter mixto, resulte relevante, ya que necesariamente al hacerse publicidad hablada o radiada deberá hacerse referencia a sus elementos denominativos.

A mayor abundamiento, el Tribunal de alzada señaló que existe relación de cobertura entre los waffles solicitados y los productos de confitería, que se encuentran amparados por los registros citados, por cuanto la confitería se refiere al conjunto de las técnicas artesanales o industriales alimenticias hechas a base de azúcar, lo que ratifica la relación de cobertura antes referida, por lo que su coexistencia generará confusión, error o engaño en público consumidor.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

FOB-MAF

JCGL-PFR-CIM  
Rol 777-2021

## SMARTMENU

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

Marca solicitada	Fundamento rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.375.968 Solicitante: Sociedad Administradora de Casinos y Servicios Aliservice S.A. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 38:</b> Servicios de comunicación vía Internet. Facilitación de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional, alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática y/o páginas Web. Servicios de transmisión, emisión y difusión de programas hablados, radiados y televisados. Servicios de agencias de noticias para transmisión electrónica. Servicios de telecomunicaciones, incluyendo transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, de texto, de fax, video, imagen, datos y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial.</p>
<p>Marca evocativa o sugestiva es susceptible de protección marcaria.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno, ratifica la observación de fondo fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida.

La resolución considera que el el signo pedido es del tipo mixto compuesto del conjunto SMARTMENÚ. Al respecto, un smart menú o menú inteligente es un sistema de servicio con una aplicación, cuyo fin consiste en facilitar y agilizar el trabajo diario que se produce en un restaurante, que requiera de un Terminal Punto de Venta, cuyo uso le proporcionaría mayor rapidez en los procesos de venta y cobro. Por lo tanto, se estaría describiendo los servicios solicitados en la clase 38, considerando, además, que se encontrarían vinculados a este concepto. Asimismo, el resolutor de primer grado señaló que el signo se encuentra construido en base a términos de uso común, y por no ser susceptible de distinguir en el mercado un único origen empresarial no correspondería concesiones de uso exclusivo ni excluyente a nadie en particular. Por último, hizo presente que también se

ponderó su representación gráfica, la cual junto a la expresión a la que se une no resultaría suficiente para dotar al signo de la fuerza distintiva que se requiere para otorgarle la inscripción marcaría.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diez de agosto del año dos mil veintiuno, revoca el fallo de primer grado, y otorga la marca pedida, por considerar que el signo solicitado -SMARTMENÚ- sería un conjunto que tanto en su expresión gráfica como fonética y especialmente figurativa, es creativo y singular, sin que exista en el lenguaje español, lo que unido a su contenido conceptual que sólo hace una distante referencia a la cobertura que intenta, lleva a definirlo desde el punto de vista marcarío como una marca meramente evocativa para la protección que pretende, con lo cual, no vulnera el artículo 20, letra e) de la ley del ramo, sin que exista inconveniente jurídico para su registro marcarío

FOB – MAF

ROL TDPI N° 847-2021  
PFR-CIM-MAQ

## II. Demandas de oposición

## FIDELIDADE

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

Marca solicitada	Fundamento oposición	Observaciones de fondo
<p>Solicitud N° 1.286.881 Solicitante: Fidelidade - Companhia de Seguros, SA</p> <p>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 35:</b> Publicidad, consultoría y asistencia en gestión de negocios, administración de negocios, gestión y administración de proyectos comerciales, suministro de información que incluye información en línea sobre publicidad, administración comercial y administración de empresas, funciones de oficina, todos los servicios mencionados en relación con seguros, asuntos financieros, asuntos monetarios y asuntos inmobiliarios.</p> <p><b>Clase 36:</b> Servicios de suscripción de seguros, servicios financieros, operaciones monetarios, servicios de agencias inmobiliarias.</p> <p><b>Clase 42:</b> Servicios científicos y tecnológicos e investigación relacionada con ellos, creación de programación y desarrollo de software.</p>	<p>Oponente: FIL LIMITED</p> <p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1212558 Marca denominativa:</p> <p><b>FIDELITY</b></p> <p><b>Clase 36:</b> Servicios financieros y de seguros.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro No. 895.674 Titular: BENEFIT MARKETING LTDA. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 35:</b> Publicidad; gestión de negocios; administración comercial; trabajos de oficina.</p> <p><b>Clase 36:</b> Negocios monetarios.</p> <p>Registro No. 1.190.749 Titular: FIL LIMITED Marca denominativa:</p> <p><b>FIDELITY INTERNATIONAL</b> <b>Clase 36:</b> Servicios financieros; servicios de seguros; servicios de inversión; inversión de fondo internacionales y domésticos; servicios de administración de inversión discrecional; servicios de asesoría en inversión; fondos mutuos; entre otros.</p>

La coexistencia de marcas en el extranjero constituye un antecedente para determinar la inexistencia de confusión, error o engaño.

La sentencia del INAPI, de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, acoge la oposición deducida, dado que, a su juicio entre las marcas en conflicto, se presentaría, por un lado, semejanzas gráficas y fonéticas determinadamente, y por otro, identidad conceptual, todo lo cual impediría una coexistencia pacífica en el mercado. En efecto, señaló el resolutor de primer grado que, analizadas las marcas, se apreciaría que éstas comparten las 6 primeras letras, además el signo solicitado significa del portugués al español “FIDELIDAD”, al igual que la marca “FIDELITY” del inglés al español, por lo cual los elementos adicionales y modificaciones incluidas en el signo pedido, no resultan suficientes para diferenciarlos.

Por su parte, el órgano administrativo decidió ratificar las observaciones de fondo formuladas, 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 una cobertura de otra, llevándolos a pensar que son las mismas marcas o que poseen por tanto un mismo origen empresarial. En este sentido, se hizo presente en el fallo que basta con que exista la posibilidad de tal riesgo para configurar la situación anterior. Dado lo anterior, INAPI rechazó la marca para las clases 35 y 36 y se concede la solicitud solamente en clase 42.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinte de junio del año dos mil diecinueve, revoca el fallo de primer grado, aceptando íntegramente la marca para su registro, toda vez que a juicio comparados los signos FIDELIDADE versus FIDELITY, FIDELITY MARKETING y FIDELITY INTERNATIONAL, existen diferencias gráficas y fonéticas, puesto que cada rótulo posee un identidad propia y singular que es capaz de diferenciarlos adecuadamente en el evento de coexistir en el mercado, sin que el hecho de existir una potencial asociación conceptual entre todos ellos sea motivo para estimar que existe un riesgo de confusión, error o engaño; en el mismo sentido, cabía tener presente que la semejanza conceptual, por si sola, no está contemplada como causal de irregistrabilidad en las letras f) y h) del artículo 20 de la ley del ramo.

En contra de lo resuelto, la parte oponente recurre de casación en el fondo contra la resolución que, concedió el registro, respecto del signo “FELIDADE” para la clase 35 y 36 del Clasificador de Marcas.

Por sentencia de veinte de noviembre del año dos mil veinte la Excm. Corte Suprema acogió el recurso de casación, en atención a que, el fallo impugnado, al acoger el registro de la marca pedida, no aplicó en su estudio y apreciación de las probanzas los parámetros propios de estas materias, pues para ello no analizó la marca mixta solicitada en términos globales, esto es, no sólo la denominación sino también la primera impresión y el elemento relevante o principal de la etiqueta.

En este contexto, la Excelentísima Corte señaló que, para determinar la distintividad de una marca, ésta debe ser analizada como un todo y, en consecuencia, si bien la denominación que compone la marca mixta puede contener elementos distintivos, tal como consignó el fallo recurrido, ésta como conjunto puede ser irregistrable, pues no debe olvidarse que la protección marcaria se confiere a la integridad de lo pedido y no a los diversos componentes aisladamente considerados. De este modo, los jueces del fondo omitieron que el logo requerido siempre deberá ser usado en la forma pedida, esto es, supeditando la utilización de las palabras en comento al diseño y grafía que la acompaña, tal como lo prescribe en el artículo 19 bis D de la ley sectorial aplicada, ponderando además la identidad conceptual, que poseen ambas señas. En efecto, los signos en conflicto comparten seis letras y ambas al ser traducidas poseen igual significado, lo cual podría llevar a los consumidores a creer que los servicios pedidos proceden de empresas vinculadas al recurrente, sin que los elementos adicionales sean suficientes para diferenciarlas, teniendo en cuenta que ambas empresas tienen como giro el negocio de seguros.

Así las cosas y de acuerdo con lo antes expuesto, para el órgano de casación resultó evidente que conforme a la norma precedentemente transcrita y a los hechos evidentes que se desprenderían de lo señalado, sin entrar a debatir la ponderación de la prueba, quedaría claramente establecido que la marca mixta solicitada y la registrada contienen similitudes gráficas y fonéticas, así como identidad conceptual, por lo que la causal invocada por la oponente se verifica plenamente. De esta manera, sería claro que el fallo impugnado incurrió en un error de derecho al omitir la aplicación del precepto del literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial a la denominación pedida desde que se configuran sus presupuestos, yerro que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia en examen, toda vez que significó desestimar una oposición que debía ser aceptada cabalmente.

Acordada con el voto en contra de la Abogada Integrante Sra. Gajardo, quien fue de opinión de rechazar el recurso pues, en su concepto, atendiendo a las directrices que brindan las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial y que emanan de los artículos 19 y 20 de esa ley especial, la valoración que se realizó por los jueces de fondo no aparece como el fruto de un razonamiento extraño a los márgenes normativos del derecho marcario y, por ende, la conclusión alcanzada, en orden a la distintividad de la marca pedida respecto de aquella que la demanda distingue como fundante de la oposición constituye una interpretación acertada en relación a las causales de irregistrabilidad invocadas, descartándose cualquier potencial fuente de error o engaño del público consumidor, decisión que no se vislumbra como ajena a los parámetros de estudio propios de esta disciplina, como los utilizados en este caso.

En cuanto a la infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039, el voto disidente señala que los planteamientos del recurso a este respecto demuestran únicamente la disidencia del recurrente respecto a las calificaciones efectuadas por los sentenciadores en virtud de sus atribuciones privativas, cuestión que no es de índole jurídica, sino de hecho, sin que ello sea procedente en esta sede de casación, desde que a esta Corte sólo le atañe velar por la correcta aplicación del derecho, cuya vulneración no ha sido evidenciada con ocasión de la

decisión del presente asunto. Cabe hacer presente, concluye, que el impugnante no ha desarrollado de qué forma se han infringido las normas que regulan la ponderación de los hechos conforme a las reglas de la sana crítica, es decir, no ha denunciado de qué forma los sentenciadores del fondo han vulnerado sus elementos integrantes, como son las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados, única vía que autorizaría a estos sentenciadores para alterar los hechos asentados en la sentencia impugnada.

FOB- MAF

ROL TDPI N° 863-2019.  
MAQ-PFR-JRN

Excma. Corte Suprema  
Rol 22.237-2019

## CORY

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición y de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1.354.220</p> <p>Solicitante: INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CORY LTDA.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 30:</b> Caramelos, chocolates, galletas y bizcochos.</p>	<p>Registro N° 1.016.999</p> <p>Titular: COMERCIAL VAISMAN SPA</p> <p>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 30:</b> Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>
<p>Identidad gráfica y fonética.</p> <p>Elementos figurativos insuficientes para diferenciación.</p>	

En fallo de fecha veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno, INAPI rechaza la solicitud de autos puesto que, al efectuar la comparación gráfica entre los signos en litigio, era posible advertir que éstos presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado, ya que presentan identidad en la expresión CORY, sin que los elementos figurativos de ambos resulte suficiente para crear un signo distinto.

De esta misma forma, se ratifica la observación de fondo deducida.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno, confirmó la sentencia de Inapi teniendo en consideración que, en lo denominativo, las marcas “CORY” y “CORY” son plenamente idénticas y además poseen coberturas relacionadas. Agrega que sus diferentes diseños no son suficientes para otorgar el registro pedido, ya que, la inducción en confusión, error o engaño se produce en su parte

denominativa, de suerte que, cuando se haga publicidad de ellos por medios verbales, los consumidores no contarán con los componentes figurativos que logre permitir su diferenciación.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

GCG-MAF

PFR-MAQ-CIM  
Rol 1290-20

## CRIADOR3/4

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición
<p>Solicitud N° 1364869</p> <p>Solicitante: STEFANO ALEJANDRO PRINCIC GONZÁLEZ.</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="391 728 607 938" data-label="Image"> </div> <p><b>Clase 29:</b> Alas de pollo; Albóndigas de carne; Albóndigas de pollo; carne; Carne congelada; carne de ave; carne de cerdo; Carne de ternera lechal; Carne en conserva; Carne envasada; Carne para anticuchos; Carne para hamburguesas; Carne rebanada; Carne seca; Carne seca [cecina]; Carne y extractos de carne; Carnes curadas; Carnes y salchichas en conserva; Chicharrones [carne frita]; Chilatequile [alimento a base de carne]; Chilmole [alimento a base de carne]; Chicolomo [alimento a base de carne]; Chuletas de cerdo; Chunchules [interiores]; Churipo [alimento a base de carne]; Extractos de carne; Filetes de cerdo; Filetes de ternera; grasa de cerdo; Grasa de cerdo para uso alimenticio; hígado; Huevos; Huevos de gallina; Jamón; Lechona [preparación a base de carne de cerdo]; Malaya [embutidos]; Mollejas de pato; Mollejas de pollo; morcillas; Muslos de pollo; Nuggets de pollo; Pana [hígado de vacuno]; papas fritas; Patas de cerdo encurtidas; Patés de hígado; Picadas [platillo de carne en trozos y otros ingredientes]; Prietas [embutidos]; Queso blanco; quesos; Rodajas de carne; Salchichas; salchichas para perritos calientes; salchichas para perros calientes; Salchichas sin cocinar; salchichones; Sebo vacuno para uso alimenticio; Ternera; tofu; Tripa de cerdo; Tripas de ternera;</p>	<p>Registro N° 926808</p> <p>Titular: Alimentos Valle Central S.A</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="964 760 1203 938" data-label="Image"> </div> <p><b>Clase 29:</b> Exclusivamente quesos en sus diferentes tipos.</p>

tripas para embutidos, naturales o artificiales; Trozos de tocino;	
Similitud conceptual y relación de cobertura.	

En fallo de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno, INAPI rechaza la oposición de autos, puesto que al efectuar la comparación gráfica y fonética entre el signo solicitado y la marca invocada por el actor, se advierte que la supresión al signo pedido del segmento ES y la adición del segmento ¾, además de las diferencias gráficas existentes entre los demás elementos, es posible distinguir claramente un signo del otro, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, revocó la sentencia de Inapi argumentando que, existen semejanzas conceptuales y estructurales entre los signos en conflicto, en atención a que ambos se refieren al concepto “criar” o “criadores”, siendo las personas que tienen por profesión la cría de animales. Asimismo, existe estrecha relación en cuanto a sus coberturas, ya que ambas protegen “quesos”, por lo que la coexistencia de éstas provocará toda clase de confusión, error o engaño en cuanto a la procedencia empresarial de los productos solicitados.

Acordada con el voto en contrario de la Ministra Sra. Pamela Fitch Rossel quien estuvo por confirmar el fallo en alzada en mérito de sus propios fundamentos.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

GCG-MAF

JCGL-PFR-CIM  
Rol 420-2021

**MB MISRAJI & BEJAR****Demanda de Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.367.329 Solicitante: BM LEGAL SPA</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="289 844 672 930" style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 45:</b> Asesoramiento en litigios; Asesoramiento en materia contenciosa; Asesoramiento jurídico; asesoramiento jurídico para responder a convocatorias de licitación; Concesión de licencias de propiedad intelectual [servicios jurídicos]; Consultoría en derechos de propiedad industrial; Consultoría en gestión de derechos de autor; Consultoría en propiedad intelectual para inventores; Consultoría jurídica profesional en relación a franquicias; Facilitación de información en materia de asuntos jurídicos; Mediación [servicios jurídicos]; Servicios de abogado; Servicios de apoyo en litigación; Servicios de arbitraje; Servicios de asesorías jurídica profesional en trámites de índole legal; servicios de auditoría de cumplimiento jurídico; servicios de auditoría de cumplimiento reglamentario; servicios de auditoría de observancia jurídica; Servicios de auditoría legal de prácticas y procedimientos a particulares para el cumplimiento de leyes y reglamentos; Servicios de consultoría legal; servicios de defensa jurídica; Servicios jurídicos.</p>	<p>Oponente: MORALES, BESA Y COMPAÑÍA LIMITADA</p> <p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 819.784</p> <div data-bbox="824 876 1268 1096" style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 45:</b> servicios de asesorías profesionales jurídicas y legales en todas las áreas del derecho, estudio jurídico.</p>

Para considerar las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos debe atenderse a los elementos principales y más destacados de ellas.

La oponente alega similitudes gráficas y fonéticas entre los signos, sobre todo en su centro distintivo, esto es M y B, por lo que los usuarios pueden llegar a considerar que el signo pedido es solo una nueva versión o actualización de las marcas de Morales y Besa, del actor. Acompaña como fundamento de su pretensión copia de publicaciones en línea y sitios web especializados.

La sentencia del INAPI, de fecha seis de abril del año dos mil veintiuno, rechaza la oposición y otorga a registro la marca pedida, fundado en que al efectuar la comparación gráfica y fonética entre el signo solicitado y la marca invocada por el actor, se aprecia que la especial configuración de las marcas en litigio, dan origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor, ya que si bien es cierto que las marcas en conflicto comparten en común el segmento MB, también es cierto que los complementos de que se encuentra dotada la marca pedida, sumado a las evidentes diferencias de diseño y color existente entre los elementos figurativos en litigio, permite distinguir un signo del otro.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha ocho de junio del año dos mil veintiuno, revoca el fallo de primer grado, acogiendo la demanda de oposición y negando a registro la marca pedida, por considerar que existen semejanzas que nacen ya de la decisión de usar las letras “M” y “B” como componentes principales, a lo que cabe agregar que, también en su expresión figurativa se han centrado en estas únicas dos letras, trabajando sobre la base de cubos y estilos similares, lo que, a juicio de estos sentenciadores será motivo de confusión, error o engaño para el público medio consumidor.

Acordada con el voto en contrario de la Ministra Sra. Fitch Rossel, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada por considerar pese a incluir las letras MB las comprende en un conjunto que cuenta con otros elementos y, por otra parte, las marcas mixtas de la oponente, tampoco protegen estas dos letras sino que un conjunto mixto que corresponde a M&B Abogados y M&B, a lo que cabe agregar que la cobertura analizada se refiere a servicios de clase 45, prestados por profesionales respecto de los cuales los usuarios tienden a prestar una atención especial, atendidas las específicas capacidades que el público requiere de estos profesionales.

No se recurrió de casación en el fondo ante la Excelentísima Corte Suprema.

**BIOGRAM**

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición y de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1346046</p> <p>Solicitante: Productos E Insumos Biotecnológicos S.A.</p>  <p><b>Clase 5:</b> Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.</p>	<p>Registro N°845952</p> <p>Titular: Laboratorio Pasteur S.A.</p> <p><b>BIOGRAN</b></p> <p><b>Clase 5:</b> Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; fungicidas.</p>
<p>Reemplazo de una letra no elimina las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos en conflicto.</p>	

En fallo de fecha doce de agosto del año dos mil veinte, INAPI rechaza la solicitud de autos respecto a los productos requeridos en clase 5, indicando que, cotejadas las marcas en litigio, éstas coinciden en el término “BIOGRA”, sin que el reemplazo de la letra “N” por la letra “M”, sea capaz de diferenciarse debidamente de la marca oponente. A mayor abundamiento, pese a ser el signo requerido de tipo mixto, sus complementos no son suficientes para salvar las semejanzas ya señaladas, puesto que de conceder la marca pedida se inducirá a error o engaño al público consumidor.

De esta misma forma, se ratifica la observación de fondo deducida.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veinte, confirmó la sentencia argumentando que confrontadas las marcas en conflicto, se advierten semejanzas gráficas y fonéticas, en atención a que la pedida se encuentra incluida en la previamente inscrita, diferenciándose sólo en la última letra, donde se sustituye la “M” por la “N”, pronunciándose fácilmente de la misma forma, lo que, sumado a la relación de coberturas existentes entre ambas, su concesión producirá confusión, error o engaño en los consumidores.

La parte solicitante interpuso recurso de casación ante la Excma. Corte Suprema, la cual sostuvo en su sentencia que el asunto había sido resuelto correctamente, toda vez que, en el análisis efectuado por la sentencia de segunda instancia, se consideró que los signos muestran semejanzas gráficas y fonéticas, lo cual, unido a la relación de coberturas, provocará en los consumidores error o engaño, razón por la cual procede desestimar dicha presentación, por manifiesta falta de fundamento.

GCG-MAF

CIM-PFR-JCGL  
Rol 1290-20  
Excma. Corte Suprema  
Rol N°22337-2021

## UMAI

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición
<p>Solicitud N° 1.378.022</p> <p>Solicitante: RICARDO ANTONIO VALDIVIELSO ALMARZA</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>UMAI</b></p> <p><b>Clase 29:</b> Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.;</p> <p><b>Clase 30:</b> Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.;</p> <p><b>Clase 43:</b> Servicios de bar; Servicios de cafeterías; Servicios de restaurantes.;</p>	<p>Solicitud N° 1.369.133</p> <p>Titular: Inversiones E Industrias Valle Verde S.A.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 29:</b> Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.</p>
<p>Marcas que se diferencian por sólo una letra, no pueden coexistir para los mismos productos.</p>	

En fallo de fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, INAPI aceptó a registro la solicitud presentada, rechazando la oposición deducida, dado que, a juicio de INAPI, al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y la marca invocada por el actor se apreciaría que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, lograrían dar origen a signos independientes, que pueden ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. En efecto, señaló el resolutor de primer grado que se trata de marcas de diferentes naturalezas: La pedida sería denominativa y la otra, mixta. Además, la sola

adición a la marca pedida de la letra inicial, la consonante R y el reemplazo del último fonema la letra Y por la vocal I y la supresión de los recursos figurativos, resultarían determinantes para conferirle a cada signo una estructura gráfica y fonética diferente, lo que consumidor advertirá visualmente al enfrentarse al producto.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, revocó la sentencia de INAPI toda vez que, a juicio del TDPI, los signos UMAI versus RUMAI, en lo gráfico y fonético existirían semejanzas que impiden su pacífica coexistencia mercantil, puesto que, si bien el signo solicitado elimina la letra “r” inicial de la marca registrada “RUMAY”, en todo lo demás se mantiene idéntico, resultando con una conformación gráfica y especialmente fonética, que lleva a recordar un signo sin diferenciarlo con el otro, sobre todo, cuando se piensa en la publicidad específica para productos de la clase 29, de manera que, por ejemplo entre “lácteos RUMAI” versus “lácteos UMAI”, la letra “r” pierde preeminencia, con lo cual, las señas en conflicto podrían dar lugar a confusión, error o engaño entre los consumidores, respecto del origen empresarial de los productos a distinguir.

A mayor abundamiento y no obstante lo anterior, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial señaló que no puede pasarse por alto el principio de especialidad de las marcas y las específicas coberturas involucradas en el caso de autos, las que hacen posible establecer relación únicamente respecto de los productos solicitados en clase 29, sin que exista inconveniente jurídico para el resto de la protección pedida.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

FOB-MAF

PFR-MAQ-CIM  
Rol 738-2021

**III. Demanda de nulidad****CLARA**

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

<b>Marca impugnada</b>	<b>Fundamentos de la demanda de nulidad</b>
Registro N° 1.233.709 Titular: COMERCIAL SUMAQ LIMITADA Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>CLARA</b></p> <p><b>Clase 16:</b> Papel higiénico; servilletas de papel; servilletas desechables [de papel o celulosa]; toallas de papel; toallitas de papel o celulosa desechables que no estén impregnadas con productos o compuestos químicos; toallitas de papel para desmaquillar; toallitas de tocador de papel; toallitas faciales de papel; paños de papel para lavarse; pañuelos de bolsillo de papel; pañuelos de papel; pañuelos de papel para uso cosmético; protectores de papel para tazas de inodoro.</p>	Demandante: CLARAMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.  Artículos 19 y 20 letras g) inciso 1° y h) inciso 2°, f) y k) de la Ley N° 19.039
Análisis valorativo de la prueba conforma a las reglas de la sana critica	

La demandante señala ser una sociedad fundada el año 2000 en Brasil, cuyo giro es la fabricación de productos de higiene, especialmente papeles para uso personal, donde la empresa se ha posicionado como líder en el mercado. Sostiene ser creador y dueño de la marca "CLARA" en su país de origen, contando con un registro que protege papeles higiénicos y toallas de papel, otorgado el día 15 de enero de 2013, todo con gran antelación a la solicitud de registro de la marca de autos. Señala que su marca también goza de fama y notoriedad en el mercado internacional, por lo que el registro impugnado incurre en la causal de la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la ley N°19039.

Argumenta asimismo, que marca es gráfica y fonéticamente idéntica a la registrada en Chile, por lo que se incurre en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley.

La sentencia de INAPI, de fecha dos de marzo del año dos mil veinte, rechazó la demanda de nulidad fundada en la letra h) inciso 2° de la Ley del ramo, por estimar que no se acompañó prueba suficiente o documentos que permitan acreditar el uso previo en el

mercado nacional. Señala al analizar la prueba, que esta se refiere básicamente a copias de registros marcarios, publicidad de sus productos o facturas de comercialización emitidas en el extranjero. A su vez indica que las facturas de exportación a Chile de los años 2014 y 2015 no permiten acreditar un uso real, serio y relevante o efectivo de la marca en el territorio nacional.

Rechaza a su vez la causal de la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la ley del ramo, señalando que si bien se aportaron pruebas que mostraban la titularidad de la marca CLARA para distinguir los productos clase 16, en el extranjero, no se acompañó pruebas suficientes que permitieran acreditar fama y notoriedad. Para ello analizó facturas correspondientes a los años 2012 a 2016 y catálogos del año 2013, los que consideró insuficiente para acreditar fama y notoriedad respecto a los productos de la clase 16. En relación con las letras f) y k) del artículo 20 del cuerpo legal en comento, también se rechaza por estimarse que la prueba aportada no resulta suficiente para configurar la causal.

Revisado en alzada, por sentencia pronunciada con fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, se revoca lo sentenciado en primera instancia y se ordena consecuentemente la cancelación del registro. En efecto, el fallo de segunda instancia, acoge la demanda de nulidad fundada en las causales de irregistrabilidad de las letras g) inciso 1°, h) inciso 2 y k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, señalando a diferencia de lo concluido en primera instancia que el demandante demostró que era titular de la marca CLARA en el extranjero para distinguir papeles higiénicos y servilletas de la clase 16, es decir, la misma clase que protege el registro nacional, según daban cuenta las copias de los registros otorgados en Uruguay y Brasil, los años 2012 y 2013, respectivamente, por lo que consideraba cumplida esta exigencia legal.

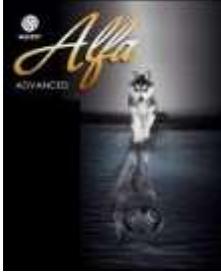
En lo concerniente a la fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro, el Tribunal analiza la prueba señalando que en la especie no resulta suficiente que estos hayan sido objetadas por la contraria, puesto que, existe en estos asuntos un interés público cuya protección es también obligación de esta sede jurisdiccional, por lo que considera que la prueba analizada en conjunto, da cuenta de la producción de toallas de papel, pañuelos desechables y otros artículos, cuya producción requiere de maquinaria especializada, de inversiones significativas y de un apoyo logístico y material importante, a lo que agrega que los catálogos acompañados del año 2013, atestiguan una presencia relevante en su mercado de origen, anterior a la solicitud nacional, todo ello permite tener por avalada cierta la fama y notoriedad en ese mercado.

Con estos antecedentes en lo resolutive se acoge la acción de nulidad basada en el artículo 20 letra g) inciso primero de la ley 19.039, por existir un registro previo en el extranjero, idéntico y que goza de fama y notoriedad y se ordena la consecuente cancelación del registro.

El fallo no fue recurrido de casación.

**MASPET ALFA ADVANCED**

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

<b>Marca impugnada</b>	<b>Fundamentos de la demanda de nulidad</b>
Registro N° 1.276.142 Titular: Carolina Isabel Navarrete Herrera Marca mixta:  <b>Clase 31:</b> Productos alimenticios para animales.	CRISTIAN BAEZA NAVARRETE Fundamento: Artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1° y 2° y k) de la Ley N° 19.039 
Demanda de nulidad por semejanza de signos. INAPI y TDPI rechazan acción por falta de semejanza inductiva a error.-	

La actora reñala ser titular en Chile de la marca registro N° 1.013.103 para alimentos de animales de compañía clase 31, cuyo uso comenzó el 2012, con carácter ininterrumpido. Sostiene que la marca impugnada presenta semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con su registro, al coincidir en el elemento principal y distintivo “ALFA” sin que las modificaciones consistentes en adicionar el elemento descriptivo de uso común “MAS PET” y modificar la palabra genérica “DOG” por el descriptivo “ADVANCED” en la parte final, logren diferenciarlos adecuadamente, lo que sumado a la colisión de coberturas impide una coexistencia pacífica de los signos.

La sentencia de INAPI, de fecha veinticuatro de abril del año dos mil veinte, rechazó la demanda de nulidad fundada en la letra h) inciso 1° de la Ley del ramo, considerando que las modificaciones de la marca impugnada le otorgan la distintividad suficiente para coexistir pacíficamente.

En alzada el sentenciador declara estar conteste con lo resuelto señalando que no se aprecian semejanzas determinantes que puedan inducir a los consumidores en confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los productos, relevando como prioritario que la marca impugnada cuenta con diferentes elementos, que desde el punto de vista gráfico, fonético y figurativo la dotan de una fisonomía propia capaz de diferenciarle adecuadamente.

El fallo no fue recurrido de casación.

PFP-MAF

ROL TDPI N° 782-2020  
PFR-MAQ-CIM

## PISO 21

**Demanda Nulidad:** Artículos 19 y 20, letras f) y g) inciso 1°, Ley N° 19.039

Marca impugnada	Fundamento de demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 1.145.419            Registro N° 1.218.508            Titular: HERNAN ANIBAL COVARRUBIAS VALENZUELA            Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>PISO 21</b></p> <p><b>Clase 41:</b> Producción y montaje de programas de radio y televisión; producción de filmes; producción musical. Estudio de grabación, grabación y edición de audio, video y audiovisuales. Servicios de reporteros; reportajes fotográficos. Servicios de composición musical. Producción de espectáculos en general. Servicios de entretenimiento vía televisión y radio. Servicios de alquiler de aparatos de radio, televisión y video; alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos, de decorados de espectáculos, de films cinematográficos y de grabaciones sonoras. Planificación y ejecución de programas culturales y artísticos. Redacción de guiones. Servicios editoriales, publicación de libros, publicación y redacción de textos que no sean publicitarios; publicación electrónica de libros, revistas y periódicos en línea. Servicios de entretención y esparcimiento. Servicios de venta de tickets o boletos para espectáculos. Juegos de azar y apuestas. Servicios de artistas del espectáculo; espectáculos de variedades, representación de espectáculos en vivo, espectáculos escénicos, representaciones teatrales. Organización de espectáculos [servicios de empresarios]. Producción y organización de eventos, charlas, cursos, foros, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, y seminarios educacionales, culturales, deportivos y de entretención.</p>	<p>David Escobar Gallegos, Juan David Huertas Clavijo, Pablo Mejías Bermúdez y Juan David Castaño Montoya.</p> <p>Artículos 19 y 20, letras f) y g) inciso 1°, Ley N° 19.039</p>

<p>Fama y notoriedad de marca en el extranjero.</p> <p>Improcedencia de exigencia de registros múltiples.</p>
---

Los actores demandan la nulidad del registro de la marca PISO 21 atendido que son los legítimos dueños y titulares en el extranjero de la marca PISO 21 que distingue servicios de clase 41, y que goza de fama y notoriedad a nivel internacional. Indican que el registro impugnado carece de originalidad y distintividad, puesto que es idéntico a la marca PISO 21 registrada legalmente por ellos en el extranjero. Manifiestan que la marca PISO 21, ha adquirido fama y notoriedad internacional, encontrándose registrada en Colombia, en donde distingue los mismos servicios amparados por la marca impugnada y desde una fecha anterior a la solicitud que dio lugar a la marca analizada en autos. Finalizan indicando que se trata de cuatro jóvenes músicos, que formaron la banda musical con el nombre PISO 21 en alusión al lugar en donde ensayaban (piso 21 de un edificio), con lo que nacieron en el año 2007 con una marca sencilla y original.

Con fecha veintiuno de febrero del año dos mil veinte, INAPI rechazó la demanda interpuesta, dado que, a su juicio y en relación a la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo señalado en el artículo 6 bis del Convenio de París respecto de la protección de las marcas notorias, dicha causal de irregistrabilidad supone la concurrencia de tres requisitos copulativos, a saber: el registro de la marca oponente en el extranjero para distinguir la misma cobertura, que ésta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro y que los signos en pugna se asemejen, en términos de poder confundirse entre ellos. En este sentido indicó INAPI que, si bien el actor acompañó prueba documental que logró demostrar que su marca gozaba de notoriedad en su país de origen -Colombia- solo uno de los documentos acompañados versaría sobre el registro en el extranjero de su marca en la clase 41, lo que resultaría insuficiente para establecer fehacientemente su fama internacional.

Así las cosas, para el resolutor de primer grado, no se reunirían los requisitos copulativos para estimar configurada la causal de alegada.

Por su parte, también se rechazó la demanda de nulidad basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 8° del Convenio de París, referido a la protección de los nombres comerciales, por cuanto a juicio del órgano administrativo no se advertiría cómo mantener la vigencia de la marca impugnada podría ser inductiva a error o confusión, en relación al origen de los servicios amparados

El recurrente de apelación tanto en su recurso como en sus alegatos hizo presente que la sentencia daba por acreditados los hechos referidos en su acción, de manera que fundó su recurso en la valoración del derecho aplicable y no en la determinación de los hechos materia de la litis, fijados en función de la prueba rendida y la ponderación que hizo el Tribunal del grado.

Revisada la sentencia por el TDPI, por fallo de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, revocó lo resuelto en alzada, estimando que la sentencia de primera instancia

aceptó que la prueba rendida establecía como cierto la existencia de un registro previo en el extranjero de propiedad de los demandantes para los mismos servicios con data anterior a la solicitud en Chile; aspecto que no cabría revisar por el Tribunal, al no haber sido impugnados por ninguna de las partes en juicio.

El sentenciador sostiene que el apelante reprochó con acierto que la sentencia haya basado la decisión de negar su acción luego de afirmar: *“que sólo uno de los documentos acompañados versan sobre el registro en el extranjero de su marca, clase 41, lo que resulta insuficiente para establecer fehacientemente su fama internacional”*. Al respecto sostiene que la normativa nacional respecto de la existencia de registro previo en el extranjero, sólo exige que la marca esté () antes de la solicitud nacional en el extranjero, sin definir un número mínimo de registros; es decir, únicamente pide que exista registro en el extranjero, con lo cual, un registro satisface la exigencia legal, tal como dio por acreditado el juzgador de primer grado.

Junto a lo anterior, para el Tribunal, el artículo 20 letra g) de la Ley del ramo -aplicable al caso- exige que la marca extranjera sea famosa y notoria en su país de origen y nada dice sobre el hecho que tenga que serlo a nivel internacional, de manera que, en eso el sentenciador del grado: primero, estaría desdiciéndose de lo que él mismo dio por establecido al reconocer la fama y notoriedad de la marca; y, segundo, estaría haciendo al actor exigencias que no están en la ley, puesto que no se exigen múltiples registros, ni fama y notoriedad internacional. Así las cosas, el razonamiento de la sentencia del grado infringiría, a juicio del TDPI, las disposiciones legales para poder llegar a la conclusión a que arriba.

Finalmente, se consideró que es la propia sentencia en alzada la que da por acreditado el registro previo en el extranjero, para la misma clase y la existencia de fama y notoriedad en su país de origen, con lo cual, de haber estado atenta a su propio razonamiento, únicamente le cabría aceptar la concurrencia de la letra g) del artículo 20 de la ley del ramo, al caso sub lite y con ello, anular el registro impugnado, lo que llevó al TDPI a corregir la infracción de derecho cometida y acoger la causal invocada.

No se recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

## HUMIC

**Demanda Nulidad:** artículos 19 y 20, e) y k) Ley N° 19.039.

Marca registrada	Fundamentos de la demanda
<p>Solicitud: N° 0850921</p> <p>Registro: N° 864557</p> <p>Solicitante Agro Piemonte S.A</p> <p>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 1:</b> Productos químicos destinados a la industria, agricultura, horticultura y silvicultura; productos químicos destinados a conservar los alimentos; abonos para la tierra.</p>	<p>Registro N° 1051191</p> <p>Demandante: Atsa Chile S.A</p>
<p style="text-align: center;">Prescripción acción de nulidad.</p> <p style="text-align: center;">No es posible demostrar la mala fe del titular de la marca impugnada.</p>	

La demandante argumenta que la expresión registrada corresponde a un vocablo de uso común en el mercado de los artículos de la clase 1, al ser usado para distinguir un producto que se llama ácido húmico, es un fertilizante orgánico, profusamente usada en el mercado para distinguir un tipo específico de producto. Asimismo, indica que el demandado intenta aprovechar la comercialización de éstos productos, apoderándose para sí de una expresión de uso común en el mercado siendo por tanto una conducta desleal y contraria a la mencionada ética mercantil.

La demandada opuso excepción de prescripción de la acción de nulidad, fundado en el artículo 27 de la Ley N° 19.039 y teniendo en consideración que entre la fecha de otorgamiento de la marca impugnada y la fecha en que se le notificó la demanda, ha transcurrido el plazo de 5 años establecido en la ley para deducir demanda de nulidad respecto de una marca comercial, razón por la cual dicho plazo se encontraría prescrito.

El sentenciador de primer grado, en fallo de fecha diez de diciembre del año dos mil diecinueve, rechazó la acción de nulidad argumentando que, al ser la excepción de

prescripción una cuestión de previo y especial pronunciamiento, es procedente pronunciarse en primer lugar respecto de ella. Indica que, si bien el actor acompañó diversos antecedentes, éstos no son suficientes para tener por acreditada la mala fe del demandado. A mayor abundamiento, sostiene que, en virtud del principio de la buena fe, consagrado en el artículo 707 del Código Civil, ésta se presume, por lo cual es preciso concluir que deberá acogerse la excepción de prescripción opuesta por el demandado, y rechazar asimismo la acción de nulidad interpuesta, resultando ineficaz pronunciarse sobre el fondo del asunto debatido.

Por fallo de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Tribunal de segunda instancia, confirmó la sentencia de primera instancia, al señalar que, efectivamente ha transcurrido el plazo de 5 años, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley del ramo. Reitera que, si bien el demandante rindió prueba documental, esta no es suficiente para tener por acreditada la mala fe del demandado y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 707 del Código Civil, la buena fe se presume, por tanto, la mala fe deberá probarse. De esta forma, ha sido posible constatar que en autos no existen antecedentes probatorios capaces de sostener que la demandada ha adquirido el dominio de su marca de manera fraudulenta. Indica que, el demandado posee registros de la marca HUMIC, para amparar diversos productos y servicios de las clases 5, clase 38, clase 35, clase 39 y, especialmente el registro 790.947, que ampara productos de la clase 1, misma clase del registro cuya nulidad se impetra en autos.

Por último, respecto al recurso de casación interpuesto por la recurrida, la Excm. Corte Suprema con fecha treinta y uno mayo de dos mil veintiuno estimó que, de los antecedentes que constan en autos es imposible concluir la mala fe del titular de la marca impugnada, por lo que, procede a rechazar dicho recurso, teniendo en consideración, además, que éste carece de suficientes argumentos.

GCG

CIM-PFR-JCGL  
Rol 200-20  
Excm. Corte Suprema  
Rol N° 22339-2021

## MIMEC

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

Marca registrada	Fundamentos de la demanda
Solicitud: N° 858.892. Registro: N° 868.881 Solicitante: MIMET S.A. <p style="text-align: center;"><b>MIMEC</b></p> <b>Clase 11:</b> Aparatos de refrigeración, cámaras y gabinetes frigoríficos, enfriadoras, conservadoras.	MIMEC CLIMATICACIÓN Y CALEFACCIÓN LTDA. Funda demanda en artículos 19 y 20, h) inciso 2°, f) y k) Ley N° 19.039
<p>La prueba acompañada no es suficiente para acreditar la mala fe.</p> <p>Excepción de prescripción del artículo 27 de la Ley N° 19.039.</p>	

El actor, argumenta en su demanda que, en octubre del año 2008 nace la empresa MIMEC CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN LIMITADA, cuyo nombre de fantasía es MIMEC LTDA. Asimismo, sostiene que, para garantizar sus derechos de mejor manera, solicitó la inscripción del dominio MIMEC.CL ante NicChile con fecha 7 de noviembre de 2008. Indica que es el verdadero titular y creador intelectual del nombre de fantasía MIMEC, el cual ha sido creado, utilizado real y efectivamente por él en Chile. Así, el actor es el verdadero titular y creador intelectual del nombre de fantasía MIMEC, el cual ha sido creado, utilizado real y efectivamente por él en nuestro país.

Agrega que la marca MIMEC impugnada presenta identidad gráfica y fonética con su marca extra registral MIMEC, sumado a la existencia de absoluta correspondencia y colisión entre las coberturas protegidas por cada marca, provocarán confusiones o errores entre el público consumidor. De esta misma forma, señala que el registro cuya nulidad se solicita, implica un atentado a la competencia leal y a la ética mercantil, toda vez que es claro que no se está frente a una simple coincidencia de la marca, sino derechamente frente a la apropiación del demandado de una marca ajena, especialmente.

La demandada opuso excepción de prescripción de la acción de nulidad, fundado en el artículo 27 de la Ley N° 19.039, que exige el transcurso de 5 años desde la fecha del registro, para la prescripción de la acción de Nulidad. Señala que la acción de nulidad intentada por la demandante se encuentra prescrita. En efecto, indica que, entre la fecha de

otorgamiento del registro impugnado, el 3 de diciembre de 2019 y la fecha de la notificación de la demanda el 9 de mayo de 2019, transcurrieron con creces más de 5 años.

Evacuando el traslado conferido la demandante hace presente que el artículo 27 inciso 2° de la Ley 19.039, señala que la acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe, y reitera la mala fe del demandado.

El sentenciador de primer grado, en fallo de fecha catorce de mayo del año dos mil veinte, acoge la excepción de prescripción interpuesta y rechaza la acción de nulidad argumentando que, no es controvertido que el registro impugnado se concedió el 3 de diciembre de 2009, determinando así que se aplica la norma del artículo 27 de la Ley N° 19.039 en su texto actual, en lo relativo a la prescripción. Asimismo, la demanda de nulidad se notificó con fecha 9 de mayo de 2019, por tanto, habría transcurrido ampliamente el plazo de 5 años establecido en el referido artículo. Dado lo señalado, el sentenciador a quo estima considerar lo siguiente:

a) Que, la Ley 19.039 vigente a la época en que el registro impugnado fue otorgado, incorpora la norma que declara la imprescriptibilidad de la acción de nulidad en caso de mala fe.

b) Que, corresponde analizar si la demandada solicitó y registró la marca MIMEC de mala fe. El demandante acompañó diversa prueba, no obstante, ésta no es suficiente para estimar que existen antecedentes plausibles que permitan acreditar que el registro de la marca MIMEC ha sido solicitado y registrado en el año 2009, de mala fe. Además, el hecho que las partes se desempeñen dentro del mismo rubro empresarial, o que la marca impugnada presente identidad gráfica y fonética con la marca extra registral invocada por el actor, no resulta concluyente para presumir de forma certera que el demandado ha pretendido aprovecharse de la reputación de una marca ajena, ni que actuando de mala fe ha copiado una marca que no le pertenece. Asimismo, no constando en autos antecedentes o pruebas objetivas que permitan concluir de manera racionalmente fundada y acorde a las reglas de la sana crítica que el demandado de autos ha incurrido en alguna conducta contraria a la buena fe, no cabe más que desestimar las alegaciones formuladas por el demandante a este respecto.

Por fallo de fecha veintidós de julio del año dos mil veintiuno, el Tribunal de segunda instancia, confirmó la sentencia de Inapi al señalar que, éste aplicó correctamente la prescripción de la acción de nulidad, señalada en el artículo 27 de la Ley N°19.039, ya que entre la fecha de concesión de la marca MIMEC, el 3 de diciembre de 2009 y la fecha en que se notificó el libelo de nulidad, el 9 de mayo de 2019, transcurrió ampliamente el plazo de 5 años para deducir demanda de nulidad, razón por la cual dicho plazo se encuentra prescrito.

Respecto a la mala fe alegada, el Tribunal de alzada estima que, si bien el demandante acompañó material probatorio, estos documentos no resultan ser suficientes para acreditar fehacientemente que el registro de la marca MIMEC ha sido solicitado y registrado de mala fe.

Finalmente, sostiene que el hecho que el demandante, posea el domino inscrito MIMEC.CL, en nada altera lo previamente considerado, puesto que el demandado es titular de MIMET.CL desde 24 de febrero de 1999, siendo MIMET, una marca registrada desde hace varias décadas en Chile.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

GCG

PFR-CIM-MAQ  
Rol 1017-2020

**MABU TOC TOC**

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

Marca registrada	Fundamentos de la demanda
<p>Solicitud: N° 1115919. Registro: N° 1161215</p> <p>Solicitante: MABU S.A.</p> <p style="text-align: center;"><b>MABU TOC TOC</b></p> <p><b>Clase 30:</b> Chocolate; productos de confitería.</p>	<p>Registro N° 1084178. Demandante: FERRERO SPA.</p> <p style="text-align: center;"><b>TIC TAC</b></p> <p><b>Clase 30:</b> Productos de galletería, pastelería y confitería, azúcares y preparaciones dulces frescas, caramelos y pastillas, mieles y postres en general.</p> <p>Registro N° 1177611</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 30:</b> Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>
<p>Acción de nulidad basada en semejanza gráfica y fonética.-</p> <p>INAPI y TDPI rechazan acción por existir diferencias gráficas y fonéticas.-</p>	

Comparece FERRERO SPA., quien interpone demanda de nulidad en contra del registro correspondiente a la marca denominativa MABU TOC TOC, inscrita a nombre de MABU S.A., para amparar productos de la clase 30. Funda su demanda en lo dispuesto en los artículos 19 y 20 letras f), h) inciso 1°, g) inciso 1° y k) de la Ley N° 19.039. Indica que tiene registrada la marca TIC TAC también para distinguir productos de la clase 30, tanto en su país

de origen, como en numerosos países del mundo. Asimismo, agrega que la marca TIC TAC, ha adquirido fama y notoriedad internacional, encontrándose registrada desde una fecha anterior a la solicitud que dio lugar a la marca de autos. Arguye que la marca impugnada posee similitudes gráficas y fonéticas determinantes con su marca, lo cual, transgrede el principio de competencia leal y ética mercantil, siendo imposible que el demandado hubiese ignorado su existencia.

El demandado contesta la demanda indicando que el libelo del actor resulta infundado. Sostiene que, MABU S.A. es una empresa nacional con experiencia en el rubro de alimentos, también señala ser titular de la marca MABUTOTOC, también para distinguir productos de clase 30. Agrega, que la seña MABU TOC TOC provoca en los consumidores una percepción gráfica y fonética diferente, lo que impedirá cualquier tipo de confusión, error o engaño en los consumidores. Finaliza apuntando que solicitó y registró la marca impugnada de buena fe.

Inapi, en sentencia de fecha once de mayo del año dos mil veinte, rechazó la acción de nulidad interpuesta señalando que, aunque las marcas en litigio comparten las letras “T” y “C”, las alteraciones realizadas en la marca impugnada, principalmente por la añadidura al inicio del housemark del demandado, “MABU”, les confieren diferencias gráficas y fonéticas suficientes. Asimismo, la supresión del elemento figurativo ayuda en su distinta configuración global.

Respecto a la demanda de nulidad fundada en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039, indica que, aunque el demandante pudo acreditar fehacientemente que es titular de registros previos y vigentes en el extranjero de la marca TIC TAC y que, además, goza de fama y notoriedad para distinguir productos de clase 30, la marca impugnada no presenta semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con la marca oponente famosa y notoria registrada en el extranjero, por lo cual rechaza dicha causal de irregistrabilidad.

También, señala, no se advierte cómo la mantención del registro impugnado podría ser inductivo a error o confusión en relación a la procedencia empresarial de los productos que distingue.

De esta misma forma, procede a rechazar la demanda de nulidad fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, ya que, de acuerdo a la prueba aportada por el actor, ésta no sería suficiente para tener por acreditado los hechos que la configuran.

Con fecha uno de julio del año dos mil veintiuno, el Tribunal de segunda instancia, confirmó la sentencia de Inapi al señalar que, efectivamente existen diferencias gráficas y fonéticas determinantes entre los signos en pugna, lo cual no induce en confusión, error o engaño a los consumidores respecto del origen empresarial de los productos que amparan en clase 30. Igualmente estima que, la marca impugnada MABU TOC TOC, es poseedora de diferentes complementos, los que, le otorgan una fisonomía e identidad propia, idónea para distinguirse debidamente de la seña del demandante, TIC TAC.

Asimismo, indica que si bien la marca del actor, TIC TAC, goza de fama y notoriedad en el ámbito de confites, desde antes de la presentación de la marca cuya nulidad se

requiere, no obstante, no se produce confusión entre las mismas, por cuanto, no existe similitud gráfica y fonética entre ellas.

Finalmente, el fallo agrega que, el demandado es propietario la marca denominativa MABUTOCTOC, Registro N° 1.160.711, inscrita para proteger chocolate y productos de confitería, en la misma clase 30.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

GCG

JCGL-PFR-CIM  
Rol 954-2020