



# BOLETÍN DE FALLOS

---

## Índice

EL ANCLA DE VESPUCIO.....	1
MANJAR DE ORO .....	3
ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS PERUANOS DE PASOS .....	5
PANGUIPULLI.....	7
900 BISTRO ARGENTINO EST. 1991.....	8
FOR GAMERS. BY GAMERS.....	9
CLUB DE POLO Y EQUITACIÓN SAN CRISTÓBAL .....	10
ULTRA CLEAN PQP .....	11
TRANSVAX .....	12
LOS LAGOS DE CERRO NEGRO.....	13
PINK .....	14
ALOPAU.....	15
COCOON .....	16
ACCESO VIAL AMB.....	17
AZO TEST STRIPS.....	18
CJ .....	19
THEBAR.COM.....	20
PATENTE DE INVENCIÓN .....	21

## EL ANCLA DE VESPUCIO

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

**Observación de fondo:** artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y de la observación de fondo
Solicitud N° 944.029 Marca mixta: <b>EL ANCLA VESPUCIO</b> Clase 43	Registro N° 933.234 Solicitud N° 850.751 Marca mixta: <b>EL ANCLA</b> Clase 43
<b>Semejantes. TDPI confirma. CS rechaza casación.</b>	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición fundada en las causales del artículo 20 letras f), h) inciso 1° y k), de la Ley N° 19.039, por cuanto el signo pedido coincide idénticamente con la marca registrada por el actor “EL ANCLA”, sin que la adición de “VESPUCIO” en el signo pedido, logre otorgarle suficiente fisonomía e individualidad frente al signo registrado por el actor y, por lo anterior, su concesión sería inductiva en error o confusión entre el público consumidor en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere distinguir. Por las mismas razones se ratificó la observación de fondo fundada en el mismo registro oponente. Por último, se rechazó la oposición fundada en la letra k), ya que los antecedentes acompañados no fueron suficientes para dar por configurada la causal referida.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, ya que consideró que la marca pedida “EL ANCLA VESPUCIO” contenía en forma íntegra a la marca oponente y fundante del rechazo de oficio “EL ANCLA”, sin que el elemento “VESPUCIO” adicionado –por ser meramente indicativo de ubicación geográfica– lograra otorgarle la suficiente fisonomía e individualidad propia para ser objeto de protección marcaria. A ello, se sumó el que ambos signos distinguían la misma cobertura de servicios de la clase 43.

Interpuesto recurso de casación por la solicitante, en el que protestó por el quebrantamiento del artículo 19 bis C de la Ley N° 19.039, y respecto del cual el indicó que al comparar *“las imágenes en su conjunto sin atender a las (sic.) expresión común ‘EL ANCLA’, debió desestimarse la oposición”*, la Corte señaló que: *“el recurrente pasa por alto que las marcas en conflicto son denominativas y no mixtas y, por consiguiente, no hay ‘imágenes’ que cotejar. Consecuencialmente, no es posible efectuar tal parangón prescindiendo del término EL ANCLA, porque al ser denominativa la marca registrada que funda la oposición y el rechazo de oficio, de prescindirse de la expresión EL ANCLA, sencillamente no habría objeto con el que confrontar la marca solicitada.”*

En lo tocante al quebrantamiento de las letras f) y h) de la Ley citada, el recurrente expuso que la comparación de las marcas debió efectuarse como conjunto, apreciando sus composiciones gráficas y fonéticas. Sin embargo, la Corte aclaró que: *“los sentenciadores*

examinan como conjunto la marca solicitada, en vez de considerar los elementos que la componen de manera aislada, y es así como explican que el elemento VESPUCIO no le otorga suficiente fisonomía e individualidad al término que complementa, EL ANCLA -y que coincide con el de la oponente-, por ser aquél meramente indicativo de ubicación geográfica, apreciando de ese modo, globalmente, como un todo la marca de la peticionaria, motivo por el cual no se ha cometido la infracción reclamada”, rechazándose, así, el recurso de casación interpuesto. Ministros Sres. Dolmestch, Künsemüller, Brito, Cisternas y Matus.

ROL TDPI N° 705-2014

## MANJAR DE ORO

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.032.569 Marca mixta: <b>MANJAR DE ORO</b> Clase 30	 Registro N° 808.698 Marca denominativa: <b>ORO</b> Clase 30
<b>Semejantes e inductiva a error. TDPI confirma. CS acoge casación.</b>	

La resolución del INAPI rechazó la marca solicitada, fundado en las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras f) y h), de la Ley N° 19.039, puesto que ésta presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto de la marca denominativa “ORO”, que distingue productos de la clase 30, estimándola inductiva en error o confusión entre el público consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, por cuanto estimó que las marcas en conflicto eran semejantes en grado de producir confusión en el comercio, al estar la marca registrada “ORO” íntegramente contenida en la solicitada, sumado a que el vocablo “MANJAR” resultaba genérico de un producto de la clase 30 pedida, de modo que no era un elemento distintivo ni diferenciador respecto del signo fundante del rechazo de oficio. Por consiguiente, la coexistencia de ellos en el mercado provocaría confusión, error o engaño en los consumidores acerca de la procedencia y calidad de los productos a amparar. Finalmente, señaló que la circunstancia de ser mixta la marca pedida no alteraba lo dicho precedentemente, en tanto el público igualmente debía referirse a ella por las expresiones denominativas que la integraban.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación. Consideró lo dispuesto en el artículo 19 bis C de la Ley, según el cual los signos que contienen elementos que puedan tener carácter genérico, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto. De modo que el carácter genérico del vocablo “MANJAR”, que se complementaba por la voz “ORO”, no era impedimento legal para admitir el registro del signo si el conjunto de sus elementos le confería la distintividad exigida por el artículo 19 del mismo cuerpo legal. Así, señaló que el análisis debió efectuarse respecto de la marca en su conjunto y no de sus elementos aisladamente considerados, puesto que analizando el signo de este modo resultaba que la expresión “MANJAR DE ORO” aludía a un alimento o bocado ficticio, que no tenía relación específica con el “dulce hecho con leche, harina de maíz, azúcar y especias” a que se refirieron los sentenciadores, prueba de lo cual era que, dentro de la clase 30, la solicitud de registro se refería a productos muy diversos al manjar. Entonces, como señala la Corte Suprema, “el análisis individual de los dos elementos principales de la marca pedida llevado a cabo en la sentencia en estudio al justificar las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, pero sin valorar

conjuntamente sus componentes, ha traído como corolario una errada aplicación de dichas normas, del que derivó la equivocada desestimación del registro de la marca solicitada.”

Así, la opinión de la Corte se tradujo en que el estudio global de la marca solicitada “MANJAR DE ORO” constituía una representación gráfica capaz de distinguir los productos que se solicitaban en clase 30 respecto de los que se comercializaban bajo la marca “ORO” fundante del rechazo de oficio, sin ser inductiva en error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos abarcados por ambos signos.

ROL TDPI N° 827-2014

## ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS PERUANOS DE PASOS

**Observación de fondo:** artículo 20, letra e) y f), Ley N° 19.039.

<p><b>Marca solicitada</b></p> <p>Solicitud N° 1.012.586</p> <p>Marca denominativa: <b>ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS PERUANOS DE PASOS</b></p> <p>Clase 41</p>
<p><b>Indicativa e inductiva en error. TDPI confirma. CS acoge casación.</b></p>

El Director del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundado en las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras e) y f) de la Ley N° 19.039, por cuanto la marca solicitada correspondía a una expresión o signo empleado para indicar el género, la naturaleza, el origen, la nacionalidad, la procedencia, la destinación, el peso, el valor o la cualidad de los productos y se prestaba para inducir a error o engaño respecto de la cualidad de los productos. Finalmente, señaló que los caballos peruanos de paso son una raza equina oriunda del Perú.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, fundamentalmente porque la utilización de las palabras “asociación” y “nacional” resultan inductivas en error o engaño acerca de la procedencia empresarial de los servicios a distinguir, ya que se pretendía un registro para ser usado en Chile por una entidad que no es una asociación chilena, sin saber que corresponde en realidad a una entidad peruana, no obstante la exclusividad que pudiera tener en Perú la asociación nacional de origen peruano. Además, resultaba igualmente inductiva en error o engaño al analizarse el signo pedido desde su cobertura.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación. Consideró que el signo pedido, como conjunto, era una creación distintiva a la luz del artículo 19 de la Ley N° 19.039, porque a partir de elementos conocidos se componía uno original y abstracto, no genérico. Además, refiriéndose a la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley ya citada, señaló que la marca no se enmarcaba dentro de la causal, porque lograba deslindar servicios determinados en armonía con otros en el mercado, de modo que era idónea para tal fin y merecedora de protección marcaria en su carácter de marca evocativa, sugiriendo o dando una noción acerca del tipo de servicio que se buscaba diferenciar o insinuando alguna característica del mismo. En cuanto a la causal contenida en la letra f) de la norma ya individualizada, el único efecto acreditado en la causa era que la marca pedida aludía al nombre o razón social de la solicitante, quien desarrolla todas sus actividades en relación con la raza “caballo peruano de paso” y como “asociación”, constituida en 1947, es conocida internacionalmente por las personas relacionadas a dichas actividades, tales como la conservación, fomento de la crianza, selección, juzgamiento, entre otras. Por consiguiente, el signo pedido, analizado en su conjunto para los servicios

de la clase 41, resultó suficientemente característico, novedoso y peculiar para constituirse en marca comercial, anulándose la sentencia recurrida y dictando la correspondiente de reemplazo. Ministros Sres. Juica, Dolmestch, Künsemüller, Cisternas y Bates.

ROL TDPI N° 702-2014

## PANGUIPULLI

**Observación de fondo:** artículo 20, letra e), Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1.044.851
Marca denominativa: <b>PANGUIPULLI</b>
Clase 36
<b>Indicativa de procedencia de los servicios. TDPI confirma. CS rechaza casación.</b>

La resolución del INAPI rechazó parcialmente la solicitud marcaria para determinados servicios de clase 36, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la marca pedida “PANGUIPULLI” indicaba el lugar de procedencia de los servicios solicitados, siendo una comuna ubicada en la provincia de Valdivia en la XIV Región de Los Ríos, de modo que el signo carecía de distintividad para erigirse en marca comercial.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, reiterando la circunstancia de tratarse de un signo constitutivo de un territorio geográfico, por lo que resultaba descriptivo e indicativo de los servicios inmobiliarios y de corretaje que solicitaba; expresión geográfica que no podía entregarse en monopolio a ningún particular, debiendo quedar a la libre disposición de todos los actores de dicho mercado.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, atendido que el apelante sustentó su recurso en la transgresión del artículo 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial en la vulneración del artículo 16 de la ley recién citada, y que esta última pretendida infracción carecía de fundamentación al no haberse señalado concretamente las reglas de experiencia que habían sido transgredidas y su materialización, limitándose a replicar las razones presentadas al TDPI y a discrepar de las motivaciones planteadas, lo que se relacionaba únicamente con la forma en que los jueces del fondo apreciaron los antecedentes y resolvieron, labor propia de los magistrados del grado y que no podía el Tribunal de derecho revisar si no se expresaban las infracciones concretas cometidas, razón por la cual el recurso de casación no podía prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

ROL TDPI N° 1114-2014

## 900 BISTRO ARGENTINO EST. 1991

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

Marca solicitada		Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.071.077 Marca mixta: <b>900 BISTRO ARGENTINO EST. 1991</b>  Clase 43		Registro N° 823.256 Marca denominativa: <b>NOVECENTO</b> Clase 43
<b>Semejantes. TDPI confirma.</b>		

La resolución del INAPI rechazó la solicitud de registro, fundado en el artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, por la existencia de semejanzas gráficas y fonéticas con respecto de la marca “NOVECENTO” de clase 43, de modo que era inductiva en error o confusión respecto de la procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto. Los Ministros consideraron que dentro del conjunto el elemento central y distintivo era el guarismo “900” (novecientos), cuya producción en italiano (novecento) es cuasi idéntica al español, sin que los elementos restantes del signo pedido y el efecto que producían dentro del conjunto fuesen capaces de diluir las semejanzas referidas, por lo que existía la posibilidad de confusión, error o engaño en el público usuario.

ROL TDPI N° 2338-2014

## FOR GAMERS. BY GAMERS.

**Observación de fondo:** artículo 20, letra e), Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1.009.289 Marca mixta: <b>FOR GAMERS. BY GAMERS.</b> Clase 43
<b>Indicativa del género o naturaleza. TDPI revoca.</b>

La resolución del INAPI rechazó la solicitud, fundado en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, por cuanto el signo solicitado estaba compuesto por signos empleados para indicar el género o naturaleza de los productos y carecía de distintividad en relación con la cobertura pedida. Señalaba, también, que la traducción de “FOR GAMERS. BY GAMERS.” del inglés al castellano era “para jugadores, de (o por) jugadores”. Finalmente, hizo mención de un antecedente de rechazo previo: la solicitud N° 1.009.290.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, puesto que lo que prohíbe la Ley N° 19.039 es registrar como marcas expresiones que sirvan para señalar el uso, fin o efecto de los productos que las mismas pretenden amparar. Para esto consideró que la definición que el Diccionario de la Real Academia da de “destinación” alude a la acción y efecto de destinar, es decir, ordenar, señalar o determinar algo para algún fin o efecto. De esta manera, teniendo en cuenta los productos solicitados, no advirtió que el signo pedido “FOR GAMERS. BY GAMERS.”, como conjunto, individualizara directamente una forma de usar o una finalidad clara de la cobertura solicitada, concluyendo que la marca sólo aludía a la forma creativa de la noción de GAMERS –la persona a que le gusta jugar juegos de video-, pero no destacaba una forma de usar los productos pedidos (clases 9, 18, 25 y 28), por lo que no era indicativo de destinación respecto de la cobertura pedida.

ROL TDPI N° 2666-2014

## CLUB DE POLO Y EQUITACIÓN SAN CRISTÓBAL

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.079.221 Marca denominativa: <b>SOCIOS. CLUB DE POLO Y EQUITACIÓN SAN CRISTÓBAL</b>  Clase 35	Registro N° 741.708 Marca mixta: <b>TÚNEL SAN CRISTÓBAL</b> Clase 35  
<b>Semejantes. TDPI revoca.</b>	

La resolución del INAPI rechazó la marca solicitada, fundada en las causales del artículo 20 letras f) y h), de la Ley N° 19.039, por presentar semejanzas gráficas y fonéticas respecto de la marca mixta “TÚNEL SAN CRISTÓBAL”, y por resultar inductiva en error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, ya que tuvo en consideración el registro de la marca “COMERCIAL SAN CRISTÓBAL”, el cual coexiste en la clase 35 con el registro fundante del rechazo de oficio, de lo cual se concluyó que los signos no se distinguían por su sustantivo “SAN CRISTÓBAL”, sino por sus complementos y el efecto que producen como conjunto, y en tal sentido, la marca solicitada poseía una identidad que le permitía distinguirse de las demás en la clase.

ROL TDPI N° 199-2015

## ULTRA CLEAN PQP

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 997.579 Marca mixta: <b>123</b> <b>ULTRA CLEAN P.Q.P.</b> Clase 3	Registro N° 1.074.067 Marca mixta: <b>123</b> Clase 3
	
<b>Diferentes. TDPI revoca.</b>	

La sentencia de primera instancia aceptó la marca solicitada a registro, pese a la oposición, fundada en las causales del artículo 20 letras f) y h) inciso 1°, de la Ley N° 19.039, por cuanto de la confrontación de los signos en conflicto, era posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permitían distinguirlos entre sí, ya que si bien las marcas en conflicto compartían los números 123, sus respectivos elementos figurativos eran distintos, logrando dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia, lo cual dio lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que era perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado, sin inducir en error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto. En efecto, los sentenciadores apreciaron que el elemento principal y determinante, que otorgaba identidad a cada conjunto, era la reunión de los guarismos “1 - 2 y 3”, lo que era suficiente para estimar que la coexistencia de los signos induciría en confusión, error o engaño en el público consumidor. Además, apreciaron semejanzas determinantes entre los elementos figurativos de las etiquetas, las que mostraban de manera preponderante el segmento “123”, diseñado con grafía y colores semejantes, lo que reforzaba la posibilidad de confusión, error o engaño.

ROL TDPI N° 2278-2014

**TRANSVAX**

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
Solicitud N° 1.011.195 Marca denominativa: <b>TRANSVAX</b> Clase 5	Registro N° 875.568 Marca denominativa: <b>TRANSVAL</b> Clase 5
<b>Diferentes. TDPI revoca.</b>	

La resolución del INAPI rechazó la oposición y aceptó a registro la marca solicitada, fundada en las causales del artículo 20 letras f) y h), de la Ley N° 19.039, por la existencia de diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguir las marcas en conflicto, ya que si bien comparten el elemento “TRANSVA”, en su concepto, el intercambio de la letra L por la X final en la marca solicitada, resultaba suficiente para dotar a cada conjunto de fisonomía e identidad propia, sin inducir en error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, acogiendo la oposición, ya que consideró que los signos en conflicto poseían semejanzas gráficas y fonéticas, puesto que únicamente se distinguían en la última letra, lo que resultaba en un matiz fonético difícil de percibir y en semejanzas determinantes, todo lo cual era inductivo en confusión, error o engaño en el público consumidor.

ROL TDPI N° 2523-2014

## LOS LAGOS DE CERRO NEGRO

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 1.086.045 Marca mixta: <b>LOS LAGOS DE CERRO NEGRO</b> Clase 33	Registro N° 1.082.457.211 Marca mixta: <b>LOS LAGOS</b> Clase 33
<b>Semejantes. TDPI confirma.</b>	

La resolución del INAPI rechazó la marca solicitada, fundada en las causales del artículo 20 letras f) y h), de la Ley N° 19.039, por cuanto presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto del signo denominativo “LOS LAGOS”, de modo que era inductiva en error o engaño respecto de la procedencia, la cualidad o el género de los productos.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, ya que la frase que constituía el signo pedido, podía asociarse a la marca fundante del rechazo de oficio, sin formar un conjunto distintivo. En consecuencia, era inductiva en error o engaño acerca de la procedencia empresarial o la cualidad de los productos a distinguir.

ROL TDPI N° 227-2015

**PINK**

**Incidente de abandono de procedimiento:** artículos 3, 152, 153, 154 y 156 del Código de Procedimiento Civil.

<b>Marca solicitada</b>	
Solicitud N° 1.045.884 Marca mixta: <b>PINK</b> Clase 35	
<b>Ha lugar al abandono. TDPI confirma.</b>	

La resolución de primera instancia dio lugar al abandono del procedimiento, habida consideración de que las partes no habían efectuado gestión útil desde el mes de enero de 2014 –con mayor precisión, desde la dictación de la resolución que tuvo por contestado el traslado de las oposiciones, y que desde entonces habían transcurrido más de seis meses, habiéndose promovido el incidente de abandono con fecha quince de julio del mismo año.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto, por cuanto el artículo 10 del COT consagra el principio de la pasividad para los procedimientos contenciosos, según el cual la iniciación, dirección e impulso procesal recae en las partes, de modo que éstas no quedan liberadas de dicha carga ni aun ante la inactividad del órgano jurisdiccional respecto de actuaciones propias de él, como sería la dictación de la resolución que cita a las partes a oír sentencia.

ROL TDPI N° 2444-2014

## ALOPUR

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

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición y de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 1.038.084 Marca mixta: <b>ALOAPUR</b> Clase 1, 5 y 31	Registro N° 784.253 Marca mixta: <b>HALOPUR</b> Clase 5
<b>Semejantes; rechaza parcialmente para clase 5.</b>	
<b>TDPI revoca; aplica principio de especialidad.</b>	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición fundada en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto los signos en controversia presentaban semejanzas gráficas y fonéticas, lo que sumado a la estrecha relación de los ámbitos de protección de las marcas en conflicto “ALOAPUR” y “HALOPUR”, permitió presumir fundadamente que su coexistencia en el mercado sería motivo de toda clase de errores o confusiones entre el público consumidor respecto de la procedencia, la cualidad o el género de los productos a distinguir. Por las mismas razones, ratificó la observación de fondo basada en el mismo registro oponente. Por consiguiente, rechazó la marca pedida para la clase 5 y, aplicando el principio de especialidad, la otorgó para las clases 1 y 31.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, aplicando el principio de especialidad consagrado en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que estimó que los productos solicitados amparar por el signo requerido en clase 5 estaban referidos a aditivos y preparaciones, tanto en alimentos como uso veterinario, cuyos destinatarios eran animales, en cambio la cobertura del signo oponente estaba referido, por una parte, a medicinas y productos químico farmacéuticos y, por otra, a venenos e insecticidas, en la misma clase 5, pero, conforme al principio enunciado, cada marca puede solicitarse para productos específicos. En el caso de autos, los productos mencionados son de naturaleza y destino diferente, no obstante compartir la misma clase, lo que evita que se induzca en confusión, error o engaño respecto a la procedencia empresarial.

ROL TDPI N° 2612-2014

## COCOON

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.012.655 Marca mixta: <b>COCOON</b> Clase 35	Registro N° 886.940 Marca mixta: <b>CO'COON</b> Clase 25
	
<p><b>Diferentes; no inductivas a error; no se acredita registro extranjero, fama o notoriedad, ni conductas contrarias a la competencia desleal. TDPI revoca parcialmente.</b></p>	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición fundada en las causales del artículo 20 letras f), g) inciso 1°, h) y k), de la Ley N° 19.039, por cuanto el ámbito de protección de la marca solicitada es diferente y no relacionado con aquél del registro invocado por el oponente, de manera que, en su opinión, se hacía aplicable el principio de especialidad de las marcas, concluyendo que era posible su adecuada coexistencia mercantil. Por lo anterior, también señaló que no se advertía cómo el signo pedido podría ser inductivo en error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir. Por último, respecto de las demás causales invocadas, esto es, letras g) y k), señaló que no se acompañaron pruebas tendientes a acreditar que la marca se encontraba registrada en el extranjero, ni su fama y notoriedad, como tampoco la ejecución de conductas contrarias a la competencia desleal por parte del demandado.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto, ya que las marcas en conflicto “COCOON” y “CO’COON” presentaban semejanzas gráficas y fonéticas determinantes que se prestaban para inducir en confusión, error o engaño respecto de los servicios a distinguir, toda vez que el signo solicitado lo era para servicios de importación, exportación y representación de productos de la clase 25, y venta por internet de producto de la clase 25, de la clase 35 relacionados con la clase 25, y la marca fundante de la oposición distingue precisamente productos específicos de la clase 25, esto es, medias de fantasía.

ROL TDPI N° 2522-2014

## ACCESO VIAL AMB

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 1.063.934 Marca mixta: <b>ACCESO VIAL AMB</b> Clase 39	Registro N° 768.482 Marca mixta: <b>AMB-ESPACIO UTIL</b> Clase 39
<b>Semejantes. TDPI revoca.</b>	

La resolución del INAPI rechazó de oficio la marca solicitada, fundada en las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras f) y h), de la Ley N° 19.039, por cuanto la marca solicitada presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto de la marca “AMB-ESPACIO UTIL”, que distingue determinados servicios de la clase 39.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, pues estimó que el signo pedido “ACCESO VIAL AMB” presentaba suficientes diferencias gráficas y fonéticas respecto de la marca fundante del rechazo de oficio, “AMB-ESPACIO UTIL”, puesto que “ACCESO VIAL” constituye un concepto diferenciador incorporado en la pedida, suficiente para permitir la coexistencia mercantil de los signos, sin que se produzca confusión, error o engaño entre el público respecto de la procedencia empresarial de los servicios que se intentan amparar.

ROL TDPI N° 2582-2014

## AZO TEST STRIPS

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 1080554 Marca mixta: <b>AZO TEST STRIPS</b> Clase 5	Registro N° 837830 Marca mixta: <b>AZO-WINTOMYLON</b> Clase 5
<b>Semejantes. TDPI confirma; no procede principio de especialidad.</b>	

La resolución del INAPI rechazó la marca solicitada, fundada en las causales de irregistrabilidad del artículo 20, letras f) y H), de la Ley N° 19.039. Señaló que la marca pedida presenta semejanzas gráficas y fonéticas respecto de la marca “AZO-WINTOMYLON”, la cual también distingue productos de la clase 5.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto. Los sentenciadores estuvieron contestes con la resolución del Instituto, ya que, por una parte, las marcas en pugna compartían el elemento “AZO”, que es el principal y destacado al inicio de ambos signos y, por otra, porque en este caso no cabía aplicar el principio de especialidad que establece el artículo 23 de la Ley del ramo, puesto que el registro citado comprende “preparaciones y sustancias farmacéuticas” en general, lo cual abarca las “preparaciones de diagnóstico para infecciones del tracto urinario” que pretendía la solicitante.

ROL TDPI N° 2570-2014

## CJ

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 1.050.769 Marca mixta: <b>CJ</b> Clase 30	Registro N° 821.199 Marca mixta: <b>C J CHOCOLAT DU JOUR</b> Clase 30
<b>Semejantes. TDPI revoca.</b>	

La resolución del INAPI rechazó parcialmente la marca pedida fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, puesto que estimó que la marca solicitada presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto de la ya registrada “C J CHOCOLAT DU JOUR”, que distingue productos de la clase 30, por lo cual se prestaba para inducir en error o engaño respecto de la procedencia, la cualidad o el género de determinados productos intentados amparar.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, porque al analizar como conjunto las marcas en conflicto, apreciaron que eran disímiles y diferentes, toda vez que presentaban una estructura, forma, color y diseño particular que los hacía distinguibles el uno del otro y, por lo tanto, el signo pedido era susceptible de protección marcaria para distinguir todos los productos solicitados.

ROL TDPI N° 2388-2014

**THEBAR.COM**

**Observación de fondo:** artículo 20, letra e), Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1.034.537 Marca denominativa: <b>THEBAR.COM</b> Clase 43
<b>Indicativa de los servicios. TDPI revoca.</b>

La resolución del INAPI rechazó la solicitud de la marca “THEBAR.COM”, fundado en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que se trata de una expresión indicativa de los servicios pedidos en la clase 43, ya que traducida del inglés al castellano significa “el bar.com”.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto, por tratarse de un signo arbitrario en relación con la cobertura requerida, compuesto por los términos “THEBAR” unidos, que correspondían a una creación intelectual de la peticionaria, sin tener traducción o significado alguno en español, de manera que no resultaba indicativa de los servicios solicitados.

ROL TDPI N° 2386-2014

## PATENTE DE INVENCION

Solicitud INAPI N° 1799-01

Preparación y uso de  $^{223}\text{Ra}$  para marcar tejidos calcificados para alivio del dolor, terapia para el cáncer de huesos.

### Levanta objeción por nivel inventivo.

En la solicitud de patente de preparación y uso de  $^{223}\text{Ra}$  para marcar tejidos calcificados para el alivio del dolor, terapia para el cáncer de huesos, y acondicionamiento de la superficie de los huesos y/o el uso de  $^{223}\text{Ra}$  en la preparación de medicamentos para el tratamiento de los huesos”, el Sr. Director Nacional de INAPI, emitió una resolución de rechazo basado en que los documentos US 5809394 (D1), y McDevitt et al. Eur J Nucl Med 25(9): 1341-1351, 09/1998 (D5), los que interferirían con el nivel inventivo de la solicitud, por no cumplir con el requisitos de patentabilidad establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039, esto es, novedad y nivel inventivo.

Revisada en alzada se estableció que la patente si poséis nivel inventivo. Al efecto, luego de la emisión de un nuevo informe técnico por parte del Biotecnólogo Sr. Pablo Cañón Amengüal se estableció que el documento D1, planteaba el problema de separar radioisótopos de vida media corta de otros radioisótopos, con distintas vidas medias y diferentes tipos de emisión radioactiva. Para esto se establecía como solución, un determinado método de purificación. Dentro de los antecedentes que se mencionan, destaca que es de particular interés los radioisótopos que emiten radiación alfa, debido a que esta radiación no penetra profundamente los tejidos, lo que permite irradiar células tumorales sin comprometer el tejido sano circundante. A modo de ejemplo, menciona a los radioisótopos  $^{223}\text{Ra}$ ,  $^{225}\text{Ac}$  y  $^{213}\text{Bi}$ .

Por su parte, el documento D5 corresponde a un artículo de revisión que discute la aplicación de radioisótopos que emiten partículas, orientados a la inmunoterapia. Se discuten los más promisorios isotopos emisores de radiación alfa y sus aplicaciones a enfermedades humanas, cuando son conjugados a anticuerpos monoclonales. En términos generales, el documento hace mención a que hay aproximadamente 100 radioisótopos que decaen con emisión de partículas alfa. Señala que la selección de uno en particular debería considerar los isotopos hijos que podrian ser metabolizados en forma diferente al isotopo parental.

D5 hace mención a  $^{223}\text{Ra}$ , destacando que puede ser obtenido desde los relaves del uranio en grandes cantidades, así como producirse desde el  $^{227}\text{Ac}$ . Se caracteriza por su emisión de cuatro partículas alfa, y la radiotoxicidad a que se asocia estaría explicada porque en teoría solo se necesita un decaimiento alfa por célula tumoral. Por otra parte,  $^{223}\text{Ra}$  decae a  $^{219}\text{Rn}$ , un producto gaseoso, que se distribuye *in vivo* de una manera desconocida. Hasta que la biodistribución de anticuerpos marcados con  $^{223}\text{Ra}$  y la de sus isotopos hijos no sea investigada y comprendida, la utilidad clínica de este radioisotopo permanecerá cuestionable.

La presente solicitud de invención, por su parte reivindica el uso de  $^{223}\text{Ra}$  para preparar un medicamento útil para el tratamiento de metástasis ósea como resultado de un cáncer de tejido blando. El uso de este medicamento se usa en una terapia de

combinación con otro componente terapéuticamente activo, el cual puede ser quimioterapia o tratamiento hormonal.

El peritaje concordó con las afirmaciones de la apelación, que mencionaban que ninguno de los documentos citados como el arte más cercano se refiere expresamente a la metástasis ósea como resultado de una enfermedad del cáncer, y su tratamiento con una preparación que contiene  $^{223}\text{Ra}$ . Por otra parte, es importante destacar el hecho de que la invención reivindicada en la presente solicitud, efectivamente, como se demuestra en los ejemplos, presenta una alta y selectiva absorción del radioisótopo en el hueso con muy poca relocalización de los isotopos hijos y con una mielotoxicidad reducida. El peritaje también concordó con el hecho de que ni D1 ni D5 se focalizan en que Ra es un análogo de Ca, y que por lo tanto sería útil en un tratamiento de cáncer o tumores relacionados con enfermedades de los huesos.

Para mayor profundización de los argumentos, se realizó un análisis según el método problema-solución, donde se observó que no es posible deducir la presente invención desde D1 y menos de D5 (ni tampoco de su combinación). Como fue expuesto, D1 plantea el problema técnico de separar radioisótopos de vida media corta desde una mezcla. Para esto se da como solución, un método que comprende una determinada metodología de purificación. Por su parte, la presente solicitud de invención plantea el problema técnico de desarrollar un medicamento útil en el tratamiento de metástasis ósea, producto de cáncer de tejidos blandos. Para ello, propone como solución el uso de  $^{223}\text{Ra}$  para preparar dicho medicamento. En este contexto, resulta sorprendente que en la nueva terapia para cáncer óseo, basada en el uso de un radioisótopo con decaimiento alfa, se observe que la translocación de los isotopos hijos es significativamente controlada, permitiendo un tratamiento mucho más efectivo de los huesos enfermos con una toxicidad relativamente baja.

Bajo este análisis, no es posible deducir la invención protegida en la presente solicitud, dado que el problema técnico planteado entre D1 y la solicitud, son completamente diferentes, así como sus soluciones, y por otra parte, D5 no constituye una invención, sino que corresponde a un artículo de revisión que se enfoca en la aplicación de radioisótopos que emiten partículas alfa, orientados a la inmunoterapia.

En consecuencia, a la luz de los antecedentes analizados, y considerando la apelación presentada, D1 y D5 no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud, en cuanto resuelven problemáticas diferentes, y dado que la invención en trámite no puede ser deducida ni anticipada por un experto en el área desde D1 y D5 por si solos o en conjunto.