



**BOLETÍN DE  
JURISPRUDENCIA  
MARCARIA**

---

## Índice

SALMONES AYSÉN .....	1
SHOPPING PARKING .....	2
A CUT ABOVE.....	3
ALMA APRENDO A LEER MAMÁ.....	4
ADISTAR.....	5
CUATRO RAYAS.....	6
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS AGUARDIENTE CRITAL .....	7
JEANSWEST.....	8
VEGA.....	9
TIMEMACHINE.....	10

## SALMONES AYSÉN

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

<b>Marca solicitada</b>	
Solicitud N° 1.124.556 Marca mixta: <b>SALMONES AYSÉN</b> Clase 29	
<b>Conjunto descriptivo. TDPI revoca.</b>	

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la marca solicitada estaba integrada por los términos “SALMONES”, que es el plural para referirse a un tipo de peces, y “AYSÉN”, una de las quince regiones en la que administrativamente se divide Chile, ubicada en la Patagonia, que entre sus características, destaca por sus canales y fiordos, lo que la hace apta para la pesca, entre otros, del llamado salmón plateado. Por lo tanto, el conjunto pedido era descriptivo e indicativo del origen o procedencia de los productos que abarcaba su cobertura, careciendo de distintividad.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, atendido que la expresión presentada a registro estaba conformada por un conjunto, que si bien incluía la palabra “salmones”, la que podía estar presente en diversos registros de la clase pedida, y “Aysén”, que corresponde a una localidad ubicada al sur de nuestro país, la que no correspondía a una denominación de origen ni a una indicación geográfica, por lo que su uso en la frase solicitada no estaba vedado, como tampoco el empleo de estas dos palabras en forma conjunta, dando como resultado una expresión con la fisonomía necesaria como para recibir protección marcaria. Esta conclusión se vio reforzada, además, por el hecho de tratarse de una marca de carácter mixto, vale decir, con elementos gráficos que contribuían a su adecuada diferenciación.

ROL TDPI N° 2576-2015  
MAQ – PFR – GOL

## SHOPPING PARKING

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

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1.098.538 Marca mixta: <b>SHOPPING PARKING</b> Clase 39
<b>Descriptiva y genérica. TDPI confirma.</b>

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el término “SHOPPING” se traduce como “compras” y se utiliza normalmente para designar un lugar donde éstas se realizan, y se acompañaba de “PARKING”, esto es, “estacionamientos”, que también es una denominación para referirse a los servicios pedidos, sin contener otro elemento que le otorgase distintividad.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que la frase presentada a registro poseía un significado que la pretendía, motivo por el cual vulneraba el artículo 20, letra e), de la Ley del ramo.

ROL TDPI N° 2861-2015

MAQ – PFR – EBM

## A CUT ABOVE

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

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1.100.158 Marca mixta: <b>A CUT ABOVE</b> Clase 31: Plantas naturales, uvas, esquejes de plantas, rizomas, cortes o esquejes, injertos de plantas.
<b>Carece de distintividad y es de uso común. TDPI revoca.</b>

La resolución de primera instancia rechazó la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, indicando, al efecto, que resultaba carente de distintividad y de uso común, en relación con la cobertura pedida, ya que “a cut above” en español significaba “por encima de”.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que si bien el conjunto solicitado poseía un significado vinculado a superioridad y anticipación, el acceso a dicho significado requería un conocimiento avanzado de la lengua inglesa y, además, aun cuando se conociese su significado, éste era meramente evocativo para la cobertura que se intentaba en autos, todo lo cual era suficiente para otorgar el registro requerido.

ROL TDPI N° 2645-2015

MAQ – PFR – AAP

## ALMA APRENDO A LEER MAMÁ

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.121.768 Marca mixta: <b>ALMA APRENDO A LEER MAMÁ</b> Clases 16 y 41	Registro N° 1.063.417 Marca denominativa: <b>ALMA</b> Clase 16
	
<b>Semejantes; rechaza parcialmente para clase 16. TDPI revoca parcialmente.</b>	

La resolución de primera instancia rechazó la solicitud marcaría, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto estimó que las marcas eran semejantes, tanto gráfica como fonéticamente, de modo que su concesión iba a ser inductiva en error, confusión o engaño respecto de la procedencia empresarial de los productos solicitados en clase 16, rechazando parcialmente el signo requerido para dicha cobertura.

Revisada en alzada, el TDPI rechazó parcialmente lo resuelto por el INAPI, ya que la marca solicitada, apreciada en su conjunto, presentaba suficientes diferencias gráficas y fonéticas respecto de la marca fundante del rechazo de oficio, de modo que no era inductiva en confusión, error o engaño en los consumidores respecto de los productos de la clase 16 solicitada. A dicha conclusión se arribó tomando en consideración, además, la circunstancia que la marca requerida se encontraba incluida en un signo mixto con grafía y diseño que poseía características propias que le otorgaban distintividad y fisonomía particular.

ROL TDPI N° 2659-2015  
TCHW – RPB – VHR

## ADISTAR

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 992.996 Marca denominativa: <b>ADISTAR</b> Clase 25	Registro N° 915.131 Marca mixta: <b>ADIDAS</b> Clase 25
	
<b>Semejantes. TDPI revoca parcial.</b>	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 1°, h) inciso 1° y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. En cuanto a la causal de la letra g) inciso 1° de la norma citada, señaló que no obstante las pruebas aportadas para acreditar el registro de la marca oponente y su fama y notoriedad en el extranjero, los signos en conflicto presentaban diferencias gráficas y fonéticas que permitían distinguirlos entre sí, por lo que era posible una coexistencia pacífica en el mercado. En el mismo sentido, desechó la causal del literal h) inciso 1° de la disposición comentada, puesto que el hecho de que las marcas compartieran el segmento ADI, no impedía su diferenciación considerando los respectivos complementos, de modo que cada una poseía fisonomía e identidad propia. En consecuencia, se rechazó también la oposición fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo, ya que no advirtió cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión, en relación con la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir. Finalmente, respecto de la causal de irregistrabilidad de la letra k) del mismo artículo, señaló que la demandante no había aportado antecedentes que permitieran tener por configurada la misma.

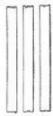
Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI, confirmando el rechazo de la oposición fundada en la letra k) y revocando respecto de las demás causales de irregistrabilidad invocadas. Señaló al efecto que entre los signos en conflicto “ADISTAR” y “ADIDAS” existían semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, pues compartían el elemento inicial y protagónico “ADI”, sin que la adición del segmento “STAR”, que en español significa “ESTRELLA”, le otorgase a la requerida la suficiente distintividad y disimilitud para ser objeto de protección marcaria, por lo que su otorgamiento necesariamente produciría confusión, error o engaño con respecto a la procedencia empresarial o cualidad de los productos a distinguir, de modo que se configuraban las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. En cuanto a la causal de la letra g) inciso 1° del mismo artículo, con la documentación acompañada en autos a fojas 54, dio por acreditada la fama y notoriedad de la marca “ADIDAS” en clase 25, de modo que la concesión del registro solicitado necesariamente iba a ser asociado con la marca famosa y notoria ya registrada.

ROL TDPI N° 2509-2015

TCHW – RPB – VHR

## CUATRO RAYAS

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 992.443 Marca mixta: <b>CUATRO RAYAS</b> Clase 25	Creador de la marca: <b>THE BRAND WITH THE THREE STRIPES</b> Registro N° 774.908 Marca etiqueta: Clase 25  Registro N° 760.989 Marca etiqueta: Clase 25  Registro N° 760.990 Marca etiqueta: Clase 25 
<p><b>Concede registro. TDPI revoca parcialmente.</b></p>	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 1°, h) inciso 1° y k), del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. En efecto, señaló que los signos en cuestión eran claramente diferentes gráficamente, advirtiéndose, desde una visión de conjunto, que eran conceptualmente independientes una de otra, habida consideración, además, que el uso de rayas en vestimentas deportivas estaba generalizado, todo lo cual permitía presumir fundadamente que era posible una coexistencia pacífica en el mercado y, por tanto, no se configuraban las causales f) y h) inciso 1° del artículo invocado. En lo tocante a la causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) inciso 1° de la Ley del ramo, también se rechazó la demanda interpuesta, atendido que no obstante las pruebas aportadas por la oponente para acreditar el registro, fama y notoriedad de sus marcas, de la confrontación de los signos en conflicto era posible advertir diferencias gráficas que permitían distinguirlos entre sí. Finalmente, en cuanto a la causal de la letra k) de la citada disposición, se señaló que correspondía rechazar la oposición, ya que no existían en autos antecedentes suficientes para tenerla por configurada.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI, puesto que las marcas en conflicto poseían similitudes gráficas y conceptuales relevantes, capaces de inducir en confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los productos pedidos, ya que compartían tanto un diseño muy similar, conformado con base en rayas o tiras verticales como la noción plural de varias rayas o tiras, presentadas gráficamente de forma vertical.

## INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS AGUARDIENTE CRITAL

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

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y de la observación de fondo
Solicitud N° 1.050.985 Marca mixta: <b>INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS AGUARDIENTE CRITAL</b> Clase 33: aguardientes.	Registro N° 834.890 Marca denominativa: <b>CRISTAL</b> Clase 33: bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
<b>Semejantes e inductiva en error. TDPI confirma.</b>	

La sentencia de primera instancia acogió parcialmente la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a que los signos en controversia presentaban semejanzas gráficas y fonéticas, sin contar la solicitada con elementos que permitiesen distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia. En consecuencia, la concesión del registro iba a ser inductivo en toda clase de errores o confusiones entre el público consumidor en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere distinguir. La causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, invocado por el actor, fue rechazada por cuanto no se acompañaron antecedentes que acreditasen los presupuestos de la misma.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó en lo apelado lo resuelto en primera instancia, ya que el signo oponente se encontraba íntegramente contenido en la marca mixta solicitada, de manera destacada en la etiqueta , de modo que su concesión iba a ser inductiva en confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los productos a distinguir. A lo anterior, agregó que lo anterior se hacía aún más patente considerando que la cobertura solicitada “aguardientes” era parte de las “bebidas alcohólicas” que protegía el signo fundante de la oposición y del rechazo de oficio.

ROL TDPI N° 2518-2015  
 TCHW – RPB – VHR

## JEANSWEST

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

**Observación de fondo:** artículo 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° 1.070.729 Marca denominativa: <b>JEANSWEST</b> Clases 9 y 25	Registro N° 910.432 Marca denominativa: <b>JEANS SWEET</b> Clase 25
<b>Semejantes e inductiva en confusión, error o engaño. TDPI revoca.</b>	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición, ratificó la observación de fondo y, en consecuencia, rechazó la solicitud marcaria para distinguir productos de clase 25, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que de la confrontación de los signos, advirtió que el pedido presentaba semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente, lo cual, unido a la relación existente entre los ámbitos de protección de las marcas en pugna, daría motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los productos que se quieren distinguir. No obstante, otorgó el signo solicitado por distinguir el resto de la cobertura requerida por aplicación del principio de especialidad de las marcas.

Revisada en alzada, el TDPI revocó en lo apelado lo resuelto por el Instituto, por cuanto consideró que las marcas en conflicto poseían suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales para concurrir pacíficamente en el mercado, sin inducir en confusión, error o engaño respecto al origen empresarial de los productos pedidos en clase 25. En efecto, señaló que la solicitada era conceptualmente diferente respecto de la marca del oponente “JEANS SWEET”, ya que aludía al concepto de “PANTALONES DE VAQUERO DEL OESTE”, y no a la noción de “PANTALONES DE VAQUERO DULCES”.

ROL TDPI N° 2516-2015  
TCHW – RPB – VHR

## VEGA

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 1.101.208 Marca denominativa: <b>VEGA</b> Clase 9	Registro N° 764.551 Marca denominativa: <b>CERWIN-VEGA</b> Clase 9
<b>Semejantes; induce en error. TDPI revoca.</b>	

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que de la confrontación de los signos, advirtió que el pedido presentaba semejanzas determinantes con el signo “CERWIN-VEGA”, lo cual, unido a la relación existente entre los ámbitos de protección de las marcas en pugna, daría motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los productos que se quieren distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, considerando los siguientes antecedentes que obraban en autos:

- 1) Que el solicitante era titular de diversos registros en el extranjero de la marca solicitada para la clase 9, datando el más antiguo del año 1992 y vigente hasta 2022.
- 2) Que los anteriores registros marcarios coexistieron con los registros de la marca fundante del rechazo de oficio.
- 3) Que existe Carta de Consentimiento de Gibson Brands, Inc., titular del registro fundante del rechazo de oficio, mediante la cual otorga al requirente, Vega Grieshaber KG, el consentimiento para registrar la marca “VEGA”.
- 4) Que el titular del registro fundante del rechazo de oficio efectuó una cancelación voluntaria parcial de ciertos productos del ámbito de protección del mencionado registro, especificando su cobertura.
- 5) Que entre el solicitante y el titular del registro fundante del rechazo de oficio se ha convenido un acuerdo de coexistencia a nivel mundial que data de 1995, mediante el cual ambas partes consienten recíprocamente el registro de las marcas “VEGA” y “CERWIN-VEGA” en clase 9.

En consecuencia, el Tribunal de Segunda Instancia no vio inconveniente en la concesión del registro solicitado, ya que su otorgamiento no producirá confusión, error o engaño entre los consumidores respecto de la naturaleza u origen empresarial de los productos a distinguir.

## TIMEMACHINE

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de nulidad
Solicitud N° 741.018 Registro N° 777.088 Marca mixta: <b>TIMEMACHINE</b> <small>TIMEMACHINE</small> Clase 9	Registro N° 749.986 Marca denominativa: <b>TIME MACHINE</b> Clase 9
<b>Rechaza demanda de nulidad. TDPI revoca.</b>	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de nulidad, que se fundaba en las causales de irregistrabilidad artículo 20, letras f) y h), de la Ley de Propiedad Industrial, y en los artículos 2, 58 y 62 del Reglamento de la Ley.

En efecto, respecto del artículo 20 bis de la Ley del ramo, el Tribunal de primer grado se formó la convicción de que la acción de nulidad debía ser rechazada, ya que si bien el demandante había invocado prioridad respecto de la solicitud N°749.986, correspondiente a la marca “TIME MACHINE” de su propiedad, en tiempo y forma, no era posible reconocer dicha prioridad, puesto la solicitud N° 37217 presentada por el demandante en Trinidad y Tobago, con fecha 4 de mayo de 2006, correspondía a la marca “TIME MACHINE TIMEMACHINE”, denominación que difería de la solicitada en nuestro país, “TIME MACHINE” y, en consecuencia, no procedía que se reconociera prioridad alguna al demandante de autos. Agregó que: “si bien la prioridad crea una ficción legal en cuanto a la fecha de presentación de una determinada solicitud dentro del plazo legal de 6 meses, no es menos cierto que dicho derecho no garantiza el registro definitivo de dicha solicitud, cuando existen antecedentes que ameriten su rechazo...” Por consiguiente, atendido lo expuesto, procedió a rechazar la demanda de nulidad interpuesta, fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto la solicitud invocada como fundamente de la misma había sido presentada con posterioridad a la solicitud impugnada, reconociéndose el mejor derecho del titular del registro impugnado.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, acogiendo el recurso de apelación interpuesto y ordenando la cancelación del registro impugnado.

Señaló el Tribunal de alzada que: “...el derecho de prioridad corresponde a una excepción al principio de territorialidad que permite que un signo distintivo que haya sido solicitado previamente en un país miembro del Convenio de París tenga prioridad ante otras solicitudes para ser registrada en distintos países miembros de este tratado”, es decir, retrotrae la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de la prioridad invocada; y que en autos se había invocado una prioridad en tiempo y forma, tal como lo exige el artículo 59 del Reglamento de la Ley del ramo y, por lo tanto, no compartió el fundamento esgrimido por el Tribunal de primer grado, en el sentido que la solicitud reivindicada de Trinidad y Tobago difería de la requerida en nuestro país, bajo la solicitud N° 749.986,

puesto que la denominación de las mismas era cuasi-idéntica, en circunstancias que ésta última era una marca “tipo serie” respecto de la cual era posible inscribir varios signos bajo un registro individual. Por consiguiente, el registro impugnado fue concedido infringiendo lo establecido en el artículo 20, letras f) y h), de la Ley N° 19.039, puesto que la marca había sido reivindicada como prioridad por la demandante, y el signo impugnado concedido pese a la posibilidad de inducir en confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los productos requeridos en clase 9.

A lo anterior, se sumó la circunstancia de que la actora demostró poseer un mejor derecho sobre la marca “TIME MACHINE” para distinguir productos de clase 9, mediante el registro de la misma en varios países, entre los que se encontraban el Reino Unido, Benelux, la OAMI y los Estados Unidos, país de origen.

Por consiguiente, el Tribunal de alzada resolvió acoger el recurso de apelación interpuesto y revocar la sentencia apelada, declarando en su lugar la cancelación del registro N° 777.088, correspondiente a la marca “TIMEMACHINE”, que distingue productos de la clase 9.

ROL TDPI N° 1681-2014

MAQ – RPB – GOL