



**BOLETÍN DE
JURISPRUDENCIA
MARCARIA**

Índice

BOKADO	1
ARUBA	3
Ü	5
CONNECTEDID	7
WWW.MIPENDRIVE.CL	8
BB BURGER BAR	9
STRATTICE	10
NAPA VALLEY.....	11
ARSENAL.....	12
CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN S.A. CIF.....	13
GRUPO DEL CARMEN	14
SOFO INTERCAMPO.....	15
CDM.....	18
DOMINICA FIESTA	20
COVISA.....	22

BOKADO

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.

<p>Marca solicitada</p> <p>Solicitud N° 1.076.631 Marca mixta: BOKADO Clase 43</p>		<p>Marca fundante de la oposición</p> <p>Registro N° 892.195 Marca mixta: VK2 V-KAD-S Clase 41</p>	
		<p>Marca fundante de la observación de fondo</p> <p>Registro N° 786.560 Marca denominativa: BOCADO DIVINO Clase 43</p>	
<p>Marcas semejantes; induce en error. TDPI revoca parcialmente</p>			

La sentencia del INAPI acogió la demanda de oposición, basada en la causal de irregistrabilidad de la letras f) del artículo 20 de la Ley del ramo y, también, rechazó de oficio la marca solicitada, toda vez que al confrontar los signos se advirtió que ambos compartían el elemento “BOKADO2, sin que la sustracción del elemento “DIVINO” resultase suficiente para estimar que se trataba de signos distintos.

Apelada la sentencia, el TDPI la revocó parcialmente en la parte en que acogió la oposición presentada, fundada en la marca mixta “VK2 V-KAD-S” , toda vez que los signos presentaban diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, además de figurativas, de modo que cada rótulo poseía su propia identidad.

Respecto del rechazo de oficio, basado en la marca “BOCADO DIVINO”, confirmó lo resuelto por el Tribunal de la instancia, señalando que los signos efectivamente poseían semejanzas gráficas y fonéticas, además de una fuerte proximidad conceptual, de manera que se vulneraban las causales de irregistrabilidad aludidas en la sentencia. Agregó que en los casos en que se realizase publicidad de los signos por medios verbales, los usuarios no contarían con los elementos figurativos para contribuir a diferenciarlos, de manera que el hecho que el signo solicitado poseyera una etiqueta era incapaz de variar lo resuelto.

El fallo fue acordado con el voto en contrario del Ministro Sr. Álvarez Piñones, quien estuvo por revocar la sentencia de manera íntegra, toda vez que el signo solicitado ya se encontraba inscrito para distinguir un establecimiento comercial de venta de alimentos, a nombre del mismo solicitante de autos, cobertura que, en su opinión, guardaba relación con los servicios de restaurante de la clase 43, toda vez que también se expenden y se venden alimentos preparados, por lo que los signos ya han coexistido en el mercado sin inducir en confusión, error o engaño al público consumidor.

Recurrida de casación, la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema rechazó el recurso, señalando que los jueces de segunda instancia resolvieron observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en consideración que el signo mixto solicitado se contiene íntegramente en el cuño fundante del rechazo de oficio, por lo que no puede configurar una marca comercial y, por ende, el signo no goza de la distintividad necesaria, de manera que puede inducir a confusión, error o engaño al público consumidor.

MAF/RQB

ROL TDPI N° 1270-2015

MAQ – VHR – GOL

ARUBA

Demanda de oposición: artículo 20, letras g) inciso 3° y f) Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
Solicitud N° 1.035.448 Marca mixta: ARUBA Clase 32	Marca: ARUBA Famosa y notoria, gozaría de reconocimiento en nuestro país en el rubro de alimentos.
	
<p>Idénticas; se acreditó fama y notoriedad en Chile; induce en error.</p> <p>TDPI confirma por conexión de coberturas.</p>	

La sentencia del INAPI acogió la demanda de oposición, fundada en la causal de irregistrabilidad contemplada en la letra g), inciso 3°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, basada en la fama y notoriedad en Chile de la marca “ARUBA”, toda vez que estimó que el actor, mediante pruebas tales como copias de facturas e impresos de diversas ediciones de revistas nacionales, en que se publicitaba su marca, logró acreditar fehacientemente la fama y notoriedad en Chile de la marca “ARUBA”, en el sector pertinente del público que habitualmente tiene acceso a los productos que ampara dicho signo. A ello se agregó que ambas marcas coincidían idénticamente en su denominación, lo que hizo presumir racionalmente que de otorgarse el registro solicitado se lesionaría los intereses del titular de la marca notoria. Del mismo modo, estimó que de acogerse la marca a registro, ello daría motivo a generar toda suerte de errores o confusiones en el público consumidor, en cuanto a la procedencia, la cualidad o el género de los productos que se quería distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, refiriéndose a la conexión de coberturas de los signos en conflicto. Al efecto, el fallo destacó que la oponente poseía registro de la marca solicitada para distinguir un establecimiento industrial para la fabricación de, entre otros productos, pulpas de frutas, ensaladas de frutas, frutas congeladas, rodajas de fruta y frutas escarchadas, de la clase 29, así como un establecimiento industrial para la fabricación de productos de la clase 30, habiendo acreditado que la misma se encontraba posicionada en el mercado.

El fallo señaló, además, en el considerando quinto, que cabía tener presente que si bien era cierto que la marca se encontraba registrada en el extranjero, principalmente, en su país de origen, Perú, protegiendo productos de la clase 32 que pretendía entonces distinguirse en Chile, no era menos cierto que la misma marca resultaba ser una marca famosa y notoria en el mercado nacional y, aunque no protegía directamente los productos de la clase 32, la misma si resguardaba artículos que guardaban conexión con los productos de dicha clase, vinculándose las coberturas en el rubro de los insumos que amparaba la marca nacional, para la preparación, en particular, de bebidas de frutas y zumos de frutas, lo que en el caso de autos resultaba suficiente para el rechazo de la marca pedida, dada la indudable notoriedad de que gozaba el signo marcario de la oponente, que era idéntico en

su denominación, lo que necesariamente iba a inducir al público consumidor en error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los correspondientes productos o artículos.

El fallo quedó ejecutoriado, toda vez que la parte agraviada se desistió del recurso de casación.

La sentencia de la instancia se dictó con el voto en contrario del Ministro Sr. Arellano, quien estuvo por revocar la sentencia en su parte apelada, teniendo en consideración que la litis debía centrarse en la aplicación del principio de especialidad marcario. En este contexto, desde este punto de vista, podía haber marcas iguales a nombre de titulares diferentes con tal que distinguieren productos diferentes y no relacionados. La excepción a este principio es la fama y notoriedad, en la medida que una marca famosa y notoria, supera el principio de especialidad, extendiéndose la posibilidad de confusión, error o engaño a productos para los cuales no se tiene registro.

A continuación el voto de minoría precisó que una marca era famosa y notoria, cuando era conocida más allá del público que habitualmente los consumía. En estos autos, cada una de las partes se había esforzado en probar su respectiva fama y notoriedad, con documentación cuyo valor se estimó semejante, puesto que se trataba de brochures, revistas, folletos, facturas, de manera que no se apreciaba preeminencia atribuible a ninguno de los actores respecto del nivel de fama y notoriedad, lo que daba como resultado que su presencia mercantil era semejante, hecho que no resultaba decisivo Litis.

Finalmente, se expresó en este voto que, enfrentado a la situación antes descrita, solo cabía apoyarse en el principio de especialidad de las marcas y reconocer que la solicitante estaba centrando su pretensión de protección exclusivamente en la clase 32, la que nunca había sido explotada por la oponente que se había concentrado en productos alimenticios de las clases 29, 30, 31 y 33, lo que permitía concluir que era posible su coexistencia pacífica.

MAF/RQB

ROL TDPI N° 1312-2015

MAQ – VHR – GOL

Ü

Demanda de oposición N° 1: artículo 20, letras e) e i), Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición N° 1
Solicitud N° 1.126.799 Marca mixta: Ü Clases 9 y 16 	Registro N° 805.781 Marca mixta: U Clase 9  Registro N° 805.791 Marca mixta: U Clase 42  Registro N° 764.555 Marca etiqueta Clase 16  Registro N° 805.786 Marca mixta: U Clase 33 
Diferentes; coberturas no relacionadas; no induce a error. TDPI revoca.	

La sentencia del INAPI rechazó la demanda de oposición interpuesta por Universidad de Chile, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 3° y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto estimó que respecto del registro N° 805.786, correspondiente a la marca , de clase 33, los ámbitos de protección eran diferentes y no relacionados, por lo que correspondía aplicar el principio de especialidad marcario; respecto de los registros N° 805.781, marca mixta , de clase 9; N° 805.791, marca mixta , de clase 42 y N° 764.555, marca etiqueta , de clase 16, señaló que aun cuando las etiquetas contengan la letra “U”, ese sólo hecho no otorga al actor protección sobre todas las formas posibles de representar dicha vocal, unido a que las etiquetas de los signos en conflicto son diferentes en cuanto a sus complementes, de modo que logran diferenciarse adecuadamente para concurrir pacíficamente en el mercado. En cuanto a la causal de la letra g) inciso 3° del citado artículo que invocó el actor, se determinó que los signos en conflicto presentaban diferencias gráficas y figurativas que permitían distinguirlos entre sí, de modo que no se configuraba la causal de irregistrabilidad invocada, ya que ella exigía para su aplicación que la marca famosa y notoria fuera idéntica o similar al signo solicitado, lo cual no ocurría en autos. Finalmente, y por lo expuesto, desestimó también la causal de la letra f) de la antedicha disposición, puesto que no se veía 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.

Revisada en alzada, el TDPI revocó en lo apelado lo resuelto por el INAPI, toda vez que en opinión de este Tribunal existía una cuasi identidad gráfica y fonética entre las

marcas  y  que impedía su coexistencia pacífica en el mercado, siendo un factor de confusión, error o engaño respecto de los productos a distinguir, habida consideración de la estrecha relación de coberturas de los mismos, como asimismo de la notoriedad de que gozaba en el mercado nacional la marca de la Universidad de Chile, de modo que merecía especial protección conforme a lo dispuesto en el inciso 3° de la letra g) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

ROL TDPI N° 2688-2015

TCHW – VHR – EBM

CONNECTEDID

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

<p>Marca solicitada</p> <p>Solicitud N° 1.126.364</p> <p>Marca denominativa: CONNECTEDID</p> <p>Clases 35 y 42</p> <p>Clase 35: servicios de publicidad en línea para otros.</p> <p>Clase 42: provisión de software en línea no descargable para el seguimiento, análisis y la optimización de la publicidad en línea.</p> <p style="text-align: center;">Carente de distintividad y descriptiva de los servicios que pretende. TDPI revoca.</p>

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que la marca solicitada se componía exclusivamente de dos elementos que carecían de distintividad para las coberturas pedidas, por una parte, “CONNECTED”, que en español significa “conectado” y, por otra, “ID”, que significa en la misma lengua “identificación”, de modo que el conjunto pedido entregaba información acerca de las características del servicio pedido.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que el ejercicio de descomponer la marca en dos elementos diferentes era artificioso y poco probable que los consumidores medio realizaran y que, más bien, se trataba de un signo de fantasía cuyo posible significado sólo permitía estimarlo como evocativo, de modo que se le concedió protección registral.

ROL TDPI N° 2910-2015
CIM – TCHW – GOL

WWW.MIPENDRIVE.CL

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.138.886

Marca denominativa: **WWW.MIPENDRIVE.CL**

Clase 35: servicios de promoción y venta de todo tipo de productos y servicios a través de internet, páginas web, correos electrónicos y otros medios análogos; difusión de material promocional de marketing y publicitario; distribución de muestras con fines publicitarios y/o publicidad a través de una red informática.

Carece de distintividad e induce en error o engaño. TDPI revoca.

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaría, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, atendido que se trataba de un conjunto descriptivo y carente de distintividad, ya que “pendrive” consistía en el objeto al cual estaba destinada la venta de “todo tipo de productos”, comprendida en los servicios solicitados de la clase 35, y el resto de las palabras “www.” y “cl.” no le daban la distintividad suficiente. Además, el conjunto solicitado se prestaba para inducir en error o engaño respecto de la procedencia o género de los otros servicios.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, puesto que estimaron que el signo pedido conformaba un conjunto novedoso y original, una expresión de fantasía y arbitraria para los servicios pretendidos, toda vez que no se refería a un objeto o producto, como el de un “pendrive”, y poseía, por tanto, la distintividad necesaria para obtener amparo marcarío. Tampoco apreciaron cómo este conjunto podía encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad de la letra f) del citado artículo.

ROL TDPI N° 2973-2015
TCHW – RPB – EBM

BB BURGER BAR

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.113.329 Marca mixta: BB BURGER BAR Clase 43 <div style="text-align: center;">  </div>	Registro N° 913.962 Marca mixta: B B B BURGERS - BEERS - BOARDS Clase 43 <div style="text-align: center;">  </div>
<p>Semejantes; induce en error o engaño. TDPI revoca.</p>	

La resolución administrativa del INAPI, rechazó de oficio el registro la marca mixta solicitada, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por estimar que tenía semejanzas gráficas y fonéticas con la marca citada, por lo que su registro podía resultar inductivo a confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los servicios a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el Director Nacional de INAPI, por estimar que en el caso de autos procedía aplicar uno de los criterios más fuertemente asentados en derecho marcario, que es aquel que postula que al referirse las siglas a conceptos diversos, la variando en una única letra, normalmente, conforma signos diversos, lo cual, se daba en este caso. A ello se sumó que los rótulos en aparente conflicto contaban con otros componente distintivo, los que eran gráfica, fonética y figurativamente diversos, lo que producía un efecto de conjunto distinto que entregaba a cada uno un significado diverso, contribuyendo a la diferenciación.

MAF

ROL TDPI N° 1653-2015

MAQ – JCGL – AAP

STRATTICE

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.117.429 Marca denominativa: STRATTICE Clase 5 Implante a base de material biológico no vivo, en particular una malla acelular porcina para la reparación quirúrgica de tejidos blandos.	Reg. N° 900.139 Marca denominativa: STRATYS - 3 Clase 5 Productos desinfectantes y antisépticos; desodorantes y productos para enfriar el aire; productos y preparaciones sanitarias; vendas, emplastos, material para apósitos; preparaciones medicinales para la piel y el cabello; preparaciones medicinales para los labios; preparaciones para el tratamiento y/o alivio de quemaduras solares; jalea de petróleo para uso medico
Semejantes; induce en error. TDPI revoca.	

La resolución del INAPI rechazó de oficio la marca solicitada, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que la marca solicitada y la marca fundante de la observación de fondo resultaban fácilmente confundibles, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, al no advertirse en la marca solicitada elementos que al confrontarlos con la ya registrada, permitieran distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propio. Se estimó, además, que de concederse la marca pedida ello podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, señalando que correspondía aplicar el principio de especialidad marcario, habida cuenta de la especificidad de la cobertura solicitada dentro de la clase 5, en relación con el ámbito de protección de la marca registrada, no viendo inconveniente para conceder el registro solicitado.

El fallo quedó ejecutoriado sin que se interpusiera recurso de casación.

MAF

ROL TDPI N° 2894-2015
TCHW – VHR – EBM

NAPA VALLEY

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.067.420
Marca denominativa: NAPA VALLEY
Clase 33
Descriptiva de origen geográfico. TDPI confirma.

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, puesto que la marca solicitada es descriptiva de origen geográfico al corresponder a la zona vitícola localizada en el condado de Napa, California.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, atendido que la denominación pedida corresponde exactamente a la afamada zona vinícola ubicada en el Estado de California (USA). Además, señaló que dicha circunstancia no se veía alterada por el hecho de ser el solicitante titular en el extranjero del signo pedido, como marca de certificación o colectiva, puesto que la legislación marcaria chilena establece los mismos requisitos de registrabilidad para todo tipo de marcas comerciales, excluyendo el artículo 20 a aquellos que corresponden a un término claramente indicativo de origen o procedencia.

La sentencia de alzada quedó a firme sin que se interpusiera recurso de casación.

ROL TDPI N° 2922-2015
TCHW – RPB – VHR

ARSENAL

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

Marca solicitada		Marca fundante de la observación de fondo	
Solicitud N° 1.120.688 Marca mixta: ARSENAL Clases 18, 25 y 28		Registro N° 1.028.152 Marca mixta: ARSENAL Clase 25	
Semejantes; rechaza parcialmente para productos de clase 25. TDPI revoca.			

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaría, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letra f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, atendido que la marca solicitada presentaba igualdad gráfica y fonética respecto del signo citado en la observación de fondo, de manera que su concesión iba a ser inductiva en error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos solicitados en clase 25.

Revisada en alzada, el TDPI revocó en lo apelado lo resuelto por el INAPI, ya que como conjuntos, los signos poseían suficientes diferencias gráficas y fonéticas para coexistir pacíficamente en el mercado en relación con los productos requeridos en la clase 25, puesto que ambas poseen diseños con composición particular y elementos figurativos que las hacían plenamente diferenciables, confiriéndoles fisonomía propia.

La sentencia de alzada quedó a firme sin que se interpusiera recurso de casación.

ROL TDPI N° 3094-2015

RPB – VHR – PFR

CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN S.A. CIF

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.118.414 Marca mixta: CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACION S.A. CIF Clase 41	Registro N° 887.892 Marca denominativa: CYF Clase 41 Registro N° 894.348 Marca mixta: CYF Clase 41
 	
Semejantes; induce en error. TDPI confirma.	

La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que la marca solicitada presentaba semejanza gráfica y fonética respecto de los signos citados en la observación de fondo, de manera que su concesión iba a ser inductiva en error o confusión respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios requeridos en clase 41.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, considerando que el elemento principal y más destacado de la marca requerida era “CIF”, el que era fonéticamente similar a los signos citados como fundamento del rechazo de oficio “CYF” y , sin que la adición de los términos “CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA” le otorgasen la distintividad necesaria para ser objeto de protección marcaria.

La sentencia de alzada quedó a firme sin que se dedujera recurso de casación.

ROL TDPI N° 3185-2015

RPB – VHR – PFR

GRUPO DEL CARMEN

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

Marca solicitada	Marcas fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.128.724 Marca denominativa: GRUPO DEL CARMEN Clase 39	Registro N° 1.051.515 Marca mixta: MINERA CARMEN Clase 39 Registro N° 1.036.933 Marca denominativa: CARMEN Clase 33
Semejantes; induce en error. TDPI confirma.	



La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que la marca solicitada presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto de los signos “MINERA CARMEN” y “CARMEN”, que protegen servicios de clase 39 y productos de clase 33, respectivamente; de manera que la concesión de la requerida iba a ser inductiva en error o engaño respecto de la procedencia de los servicios, ya que “GRUPO” hace alusión a una persona jurídica, siendo que el solicitante es una persona natural.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que existían semejanzas gráficas y fonéticas entre la marca solicitada “GRUPO DEL CARMEN” y la fundante del rechazo de oficio “MINERA DEL CARMEN”, toda vez que el elemento principal y más destacado en el signo pedido era “CARMEN”, considerando que la palabra “GRUPO” es de uso general en el comercio y hace alusión a una persona jurídica en circunstancias que el solicitante era una persona natural; ello, unido a la relación de coberturas entre los servicios requeridos y aquellos protegidos por el signo fundante del rechazo de oficio, de manera que su concesión iba a ser inductiva en confusión, error o engaño entre los consumidores en cuanto al origen empresarial de los servicios pretendidos. Respecto del signo “CARMEN”, de clase 33, al haberse limitado por la solicitante la cobertura y habiendo tenido presente dicha limitación el INAPI a fojas 17, el Tribunal de alzada estimó improcedente pronunciarse a su respecto, al haberse excluido de la cobertura requerida.

La sentencia de alzada quedó a firme sin que se dedujera recurso de casación.

ROL TDPI N° 2556-2015
CIM – TCHW – VHR

SOFO INTERCAMPO

Demanda de nulidad: artículos 19 y 20 letras f), h) y j) (actual k)), Ley 19.039; y artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París.

Excepción de prescripción: artículo 27, Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Marca fundante de la demanda de nulidad
Solicitud N° 929.630 Registro N° 907.706 Marca mixta: SOFO INTERCAMPO Clase 16	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> Registro N° 696.492 Actual registro N° 1.134.335 Marca mixta: SOFO Clase 36 </div> <div style="flex: 0.2; text-align: center;">  </div> </div> Registro N° 696.491 Actual registro N° 1.134.333 Marca denominativa: EXPOSOFO Clase 41
<p>Desestima excepción de prescripción por artículo 6 bis del Convenio de París y acoge demanda de nulidad. TDPI revoca. CS rechaza casación.</p>	

La sentencia del INAPI desechó la excepción de prescripción, fundada en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, alegada por el demandado en juicio de nulidad basado en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), h) y j) (actual k)), de la Ley N° 19.039, y en los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, por cuanto si bien era un hecho no discutido que el registro impugnado había sido concedido originalmente con fecha 14 de diciembre de 2000, y que la demanda de nulidad se había notificado con fecha 5 de julio de 2012, habiendo transcurrido ampliamente el plazo de 5 años que establece el artículo 27 ya citado, procedía considerar las alegaciones de la demandante de nulidad en cuanto a la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París y, en consecuencia, no fijarse plazo para reclamar la nulidad en el caso de autos.

El sentenciador de primer grado señaló que de la lectura del artículo 6, apartado 3, del Convenio de París, se desprendía que para que no opere la prescripción de la acción de nulidad debían concurrir tres requisitos: i) tratarse de una marca que tenga el carácter de famosa y notoria, y ii) que el registro impugnado haya sido registrado de mala fe.

Al efecto, se tuvo por establecido con la prueba aportada por la demandante, que la expresión SOFO había sido utilizada profusamente por el actor en el rubro de las ediciones periódicas o revistas: primero, como Voz de Sofo desde 1978; segundo, como Revista Sofo Campo, desde 1998; y tercero, como Revista Sofo Intercampo, desde el 2000, habiéndose constituido en una expresión de reconocido prestigio en el rubro, y que actualmente tenía

presencia en diversas localidades de la IX Región. Asimismo, se dio por establecido el requisito de haber sido registrado o utilizado el signo impugnado de mala fe, por cuanto a la fecha del registro, la marca SOFO ya había alcanzado gran fama y notoriedad, de modo que era evidente que el demandado no desconocía la existencia previa del signo del actor, haciendo plenamente aplicable el artículo 6 bis del Convenio de París y, por consiguiente, debía desecharse la excepción de prescripción alegada por la parte demandada.

A continuación, se procedió a analizar si concurrían o no en la especie los hechos que permitan configurar las causales de nulidad alegadas. En primer lugar, se pronunció respecto de la causal de irregistrabilidad contenida en la letra j) (actual k)) del artículo 20 de la Ley del ramo aplicable a la fecha de la concesión del registro impugnado, que recoge lo dispuesto en el artículo 10 bis del Convenio de París, referido a la eficaz protección contra la competencia desleal, ya que, conforme a la documentación que obraba en autos, resultaba evidente que no se estaba frente a una mera coincidencia de marcas, sino derechamente frente a una imitación por la demandada de una marca conocidamente ajena, lo que se tuvo por acreditado dada la existencia de la relación comercial que las partes mantuvieron desde 1998. Del mismo modo, se estimó que la marca registrada incurría en la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la mantención de la vigencia del registro de autos suscitaba toda suerte de errores o confusiones respecto de la procedencia de los productos que distinguía, al presentar identidad gráfica y fonética respecto de una marca famosa y notoria, utilizada en el mercado nacional previamente. Sin perjuicio de lo anotado precedentemente, el tribunal a quo desechó la demanda de nulidad respecto de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) de la norma citada, puesto que aun cuando los signos SOFO y SOFO INTERCAMPO presentaban semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, sus ámbitos de protección era distintos y no relacionados, y teniendo presente el principio de especialidad marcario, no se configuraba en la especie la causal invocada por el actor.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que en cuanto a la excepción de prescripción, de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de la concesión del registro cuya nulidad se pretendía (14 de diciembre de 2000), se encontraba vigente la primera versión de la Ley 19.039, y la notificación de la demanda de nulidad se había efectuado con fecha 5 de julio de 2012 -más de once años después de la concesión del mismo-, no obstante, había que atender de manera especial la invocación del artículo 6 bis del Convenio de París, y determinar si procedía la imprescriptibilidad en caso de marcas famosas y notorias, obtenidas de mala fe.

Agregó al respecto que debía tenerse presente que la Ley 19.039 vigente en la época en que el registro impugnado fue otorgado, no incorporaba norma alguna que declarara la imprescriptibilidad de la acción de nulidad en caso de mala fe, siendo ésta introducida recién y solamente en la legislación nacional con la modificación del artículo 27 de la Ley del ramo, efectuada por la Ley N° 19.996, publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo de 2005 y que entró en vigencia en diciembre del 2005, por lo que no correspondía su invocación en estos autos. De este modo, la invocación del Convenio de París no era capaz de allegar al proceso elementos nuevos que permitiesen alterar la conclusión anterior, en el sentido que la acción para solicitar la nulidad se encontraba prescrita. Además, señaló que los más de 5 años transcurridos, y la alegación de la prescripción por parte del demandado, habían sellado el destino de la prescripción a su favor, siendo irrelevante su eventual buena o mala fe.

Finalmente, el Tribunal *ad quem* sostuvo, respecto del fondo del asunto debatido, que la litis no era un caso de identidades de marcas y coberturas, sino, por el contrario, de signos que compartían uno de sus elementos, lo cual sucedía en el derecho marcario, de modo que muchos signos compartían elementos que incluso llegaban a ser genéricos para una cobertura determinada, por lo que argumentar derechamente la mala fe del adoptante del signo impugnado de nulidad no era el modo de resolver el caso de autos y que, en cambio, debía evaluarse si los potenciales consumidores, en el evento de coexistir en el mercado, podrían ser inducidos en error, confusión o engaño, lo cual en la especie no sucedía. En consecuencia, el TDPI revocó la sentencia recurrida y ordenó mantener la vigencia del registro impugnado.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, señalando que el recurso de casación en el fondo tiene lugar únicamente cuando en la resolución de la litis los sentenciadores han incurrido en error de derecho, careciendo el tribunal de facultades para alterar los hechos establecidos en la sentencia recurrida, afirmación que reconoce como única excepción la denuncia de violación de las leyes reguladoras de la prueba, y si bien el primer capítulo del recurso de casación sostuvo que el fallo infringió el artículo 16 de la Ley N° 19.039, precepto que establece la valoración de la prueba conforme a las normas de la sana crítica en estos procedimientos, caso en el cual la conclusión a la que arribaron podría ser revisada por esta vía, la recurrente no indicó la forma en que se habrían infringido tales reglas, pues no desarrolló cómo los jueces de fondo habrían transgredido los principios de la lógica, ni qué razonamientos serían erróneos, ni qué máximas de la experiencia o conocimientos científicamente afianzados se violentaron al decidir la controversia, exigencia que no se satisfizo con la sola afirmación que “el sentenciador no examina los antecedentes acompañados en autos”. Agregó la Corte que de la lectura del fallo se advierte que los jueces del fondo resolvieron rechazar la demanda de nulidad debido a que la acción de nulidad se encontraba prescrita, sin haberse establecido como hechos de la causa los presupuesto de imprescriptibilidad que establece el artículo 6 bis N° 3 del Convenio de Paris, esto es, que el demandado hubiere adquirido o usado la marca cuestionada de mala fe. En consecuencia, la Corte, ante la carencia de estos hechos, señalados en la norma como presupuesto fáctico abstracto de la alegación de no haber corrido prescripción, concluyó que la inaplicación de la indicada norma no importaba infracción de ley, rechazando el recurso de casación interpuesto.

ROL TDPI N° 2489-2015

MAQ – JCGL – EBM

CDM

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.084.346 Marca denominativa: CDM Clases 37, 39 y 42</p> <p>Clase 37: instalación, montaje, mantención, reparación, cambio y reacondicionamiento de motores mecánicos y/o eléctricos y electrónicos y sus partes y piezas correspondientes; mantención y reemplazo de frenos; servicios de montaje; servicio de instalación; servicio móvil de mantención; reacondicionamiento de vehículos con motores eléctricos y electrónica de carga.</p> <p>Clase 39: transporte de productos en vehículos, trenes, barcos y aviones, a saber, el despacho de engranajes, reductores industriales, motores, frenos, motores de engranajes, servomotores freno, motores lineales, sistemas para transmisión de energía sin contacto, convertidores, electrónica de control, y productos de tecnología de control descentralizado y sus partes y piezas correspondientes; servicio de retiro y despacho de motores eléctricos y componentes de motores eléctricos.</p> <p>Clase 42: servicios de asesoría técnica en el ámbito de tecnología de motores industriales; servicios de asesoría técnica en el ámbito de ahorro de energía; desarrollo de aplicaciones técnicas; servicios de ingeniería, tales como, supervisión técnica de plantas industriales.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 80%;"> <p>Registro N° 850.754 Marca mixta: CDM ENERGY Clase 37</p> <p>Servicios de reparación, mantención, restauración, conservación, preservación, supervisión, dirección, desinfección e instalación de empresas relacionadas con el agua potable, vapor, petróleo, de combustibles, de gas natural, gasoductos, plantas termoeléctricas e hidroeléctricas; plantas generadoras de todo tipo de bioenergía, tales como biodiesel, biogas y gas natural.</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;">  <p>CDM ENERGY</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="width: 80%;"> <p>Registro N° 850.753 Marca mixta: CDM ENERGY Clase 39</p> <p>Servicios de distribución, transporte y almacenaje de energía, energía eléctrica, gas, agua potable, vapor, petróleo y combustibles en general, y bioenergía.</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;">  <p>CDM ENERGY</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="width: 80%;"> <p>Registro N° 850.751 Marca mixta: CDM ENERGY Clase 42</p> <p>Servicios de ingeniería eléctrica e ingeniería nuclear; servicios de ingenieros encargados de evaluaciones, estimaciones, informes en el campo de la producción, transmisión y distribución de energía, energía eléctrica, de gas natural, petróleo, agua vapor y combustibles; servicios de ingeniería para la construcción y diseño de gasoductos.</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;">  <p>CDM ENERGY</p> </div> </div>
<p>Semejantes; induce en error. TDPI confirma. CS confirma.</p>	

La resolución del INAPI 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, puesto que las marcas presentaban semejanzas gráficas y fonéticas determinantes y, por ende, de concederse la pedida, ella sería inductiva en error o confusión respecto del origen o procedencia de los servicios que se intentaban amparar.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que los signos compartían su elemento principal y determinante “CDM”, lo que se consideró suficiente para estimar que era posible la inducción en confusión, error o engaño. Además, existía relación de cobertura entre los servicios solicitados y los que protegía la marca previamente registrada, en cuanto a electrónica de carga, sistemas de transmisión de energía sin contacto, convertidores, electrónica de control y productos de tecnología de control, y servicios de asesoría técnica en el ámbito de la tecnología de ahorro de energía, clases 37, 39 y 42.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, por cuanto el asunto había sido resuelto por los sentenciadores de segundo grado observando acertadamente los parámetros del derecho marcario, al haber considerado que la marca pedida se contenía íntegramente en aquella fundantes del rechazo para las clases 37, 39 y 42, de modo que su coexistencia podría inducir en error, engaño o confusión en los consumidores.

ROL TDPI N° 2578-2015

MAQ – PFR – GOL

DOMINICA FIESTA

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

Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.006.241 Marca mixta: DOMINICA FIESTA Clase 33	Solicitud N° 543.089 Marca denominativa: DOMINICANA FIESTA Clase 33 Solicitud N° 769.827 Marca denominativa: DOMINICAN FIESTA Clase 33
	
<p>Semejantes; actor acredita uso previo real y efectivo; inductivo en error o confusión.</p> <p>TDPI confirma. CS rechaza casación.</p>	

La sentencia del INAPI acogió parcialmente la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras h), inciso 2°, y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, las cuales se apoyaban en los rechazos anteriores de dos solicitudes de la actora, a saber: 1) solicitud N° 543.089, correspondiente a la marca denominativa “DOMINICANA FIESTA”, de clase 33, rechazada en su oportunidad por la existencia previa de la marca “FIESTA”, registro N° 436.346, actual registro N° 719.005, ya que el término “DOMINICANA” no le otorgaba suficiente distintividad para diferenciarla adecuadamente; y 2) solicitud N° 769.827, correspondiente a la marca denominativa “DOMINICAN FIESTA”, de clase 33, la cual fuera rechazada por la existencia previa de la marca “FIESTA”, registro N° 719.005. Así, las cosas, y atendidos los antecedentes aportados por el actor, el tribunal se formó la convicción de que la demandante había usado real y efectivamente en el mercado nacional, a lo menos desde el año 2005, la expresión DOMINICAN FIESTA para servicios de comercialización y promoción de productos de la clase 33. Además, consideró que atendida la identidad gráfica y fonética entre los signos en conflicto, la concesión del solicitado sería inductiva en error o confusión entre el público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos que se pretendían distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, considerando que la demandante había acreditado ser quien había acuñado y creado la marca “DOMINICAN FIESTA”, así como su uso real y efectivo como marca comercial, a lo menos desde el año 2005, esto es, desde fecha anterior a la solicitud de autos, para productos de la clase 33, de

modo que su otorgamiento produciría toda clase de error, confusión o engaño en el público consumidor, respecto del origen empresarial de los respectivos productos.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, por manifiesta falta de fundamento, puesto que la recurrente había prescindido y no estimado como transgredidas las normas decisorias de la litis en materia de irregistrabilidad marcara, al no haber señalado en qué consistía el error de derecho y de qué modo influía sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

ROL TDPI N° 1694-2015

CIM – TCHW – EBM

COVISA

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.002.908 Marca mixta: COVISA Clase 36</p>  <p>Servicio de agencia inmobiliaria, tasaciones inmobiliarias, servicios de corretaje de propiedades, servicios de administración de inmuebles, servicios de asesorías en inversiones inmobiliarias, inversiones inmobiliarias, agencia de seguros inmobiliarios, inversión de capital, corretaje de acciones y bonos, agencia de aduanas, agencias de crédito, cobro de alquileres, corretaje en bolsa, cajas de ahorro, operaciones de cambio, verificación de cheques, constitución de capital, cotizaciones en bolsa, arrendamiento de explotaciones agrícolas, corretaje de seguros, fondos mutuos de inversión, servicios de liquidación de empresas, corretaje de seguros marítimos, emisión de tarjetas de crédito, transacciones financieras y depósito de valores.</p>	<p>Registro N° 867.526 Marca mixta denominativa: GO.VISA Clase 36</p> <p>Servicios financieros, principalmente, servicios bancarios, servicios de tarjetas de créditos, servicios de tarjetas de débito, tarjetas de cargo, servicios de presentación y pago de cuentas; desembolsos de caja, sustitución de dinero en efectivo prestado por tarjetas de crédito y débito, transacciones electrónicas; servicios de cajeros automáticos que brindan, principalmente, depósitos, retiros e información financiera; puntos de ventas y puntos de servicios de transacciones, autorización de transacciones y servicios de liquidación, transferencia electrónica de fondos, servicios de procesamiento de pagos electrónicos, verificación de tarjetas de crédito y débito, servicios de autenticación y verificación de transacciones de pago; servicios de verificación y cobro de cheques; facilitación de servicios de pago persona a persona a través de medios electrónicos vía red computacional global; provisión de servicios de débito y crédito a través de medios de dispositivos de identificación de radio frecuencia; servicios de cambio de valores, principalmente, transacciones electrónicas seguras de dinero en efectivo a través de redes computacionales para facilitar el comercio electrónico; procesamiento de transacciones financieras en línea a través de una red computacional global o a través de dispositivos de telecomunicación, móviles o inalámbricos; servicios de fondos electrónicos, principalmente, cambio de divisas a través de una red electrónica global; provisión de información financiera, principalmente datos e informes de tarjetas de crédito y débito; servicios de suscripción de seguros de viajes; administración de registros financieros, evaluación financiera, servicios de información de marketing y riesgo para otras personas en el área de créditos de consumo; servicios bancarios prestados telefónicamente; servicios bancarios en línea mediante una red computacional global; servicios de gestión financiera; difusión de información financiera a través de una red computacional global; análisis y asesoría financieras, principalmente, provisión de una amplia gama de información y análisis a través de medios electrónicos relacionados con servicios de pago; patrocinio financiero de competencias deportivas, eventos, actividades y juegos; patrocinio financiero de atletas y equipos que participan en competencias atléticas.</p>
<p>Diferentes; no induce en error. TDPI confirma. CS acoge casación, anula la sentencia y dicta sentencia de reemplazo.</p>	

La sentencia del INAPI rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que los signos presentaban una configuración tal que lograba dar origen a signos independientes, poseedores de concepto propio y que, por lo tanto, podían coexistir pacíficamente en el mercado. A ello, agregó que no advertía cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de los servicios a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, atendido que los signos en conflicto poseían fisonomía propia, con suficiente distintividad para coexistir en el mercado sin inducir a los usuarios en confusión, error o engaño respecto de la procedencia empresarial, cualidad o género de los servicios intentados amparar.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió, considerando que quedaba claramente establecido que la marca mixta solicitada y la registrada contenían similitudes gráficas y fonéticas tales, que podían confundirse en el mercado. Además, la marca oponente gozaba de fama y notoriedad en el mercado, de modo que la causal invocada por la recurrente se verificaba plenamente. En consecuencia, era claro que el fallo impugnado había incurrido en un error de derecho al omitir la aplicación del precepto del literal h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial a la denominación pedida, desde que se configuraban sus presupuestos, yerro que había influido en lo dispositivo de la sentencia, toda vez que había significado desestimar una oposición que debía ser aceptada cabalmente. Asimismo, la sentencia de la Corte señaló que el hecho no debatido en autos acerca de la coincidencia de cobertura de los signos en conflicto, unido a la constatada similitud entre ellos, no dejaba lugar a dudas que la aceptación a registro del signo solicitado, produciría un evidente conflicto, impidiendo su pacífica coexistencia en el mercado, de manera que el fallo impugnado había infringido el artículo 20, letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto había procedido a conceder un registro marcario sin considerar que los hechos acreditados revelaban la concurrencia de causales de irregistrabilidad que impedían su otorgamiento.

La sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema estableció que la marca pedida “COVISA” con su etiqueta y la cobertura comprendida en los servicios de clase 36 solicitados, además de exhibir semejanzas gráficas y fonéticas con la marca “GO.VISA”, de la recurrente, que distinguía servicios de clase 36, presentaba una clara relación de cobertura con aquella, de manea que la concesión de la pedida generaría confusión, error o engaño en los consumidores sobre la cualidad de los servicios y la procedencia empresarial de los mismos, circunstancias que impedían su protección marcaria.

ROL TDPI N° 2442-2014

JFR – TCHW – GOL