



**BOLETÍN DE
JURISPRUDENCIA
MARCARIA**

Contenido

I.	Rechazos administrativos.....	1
	YODONO.....	1
	ON T:ME CORP	3
	IVICON SPACE SCHOOL.....	5
	CG INGENIERIA	7
	NEWBORN	8
	CAFÉ CON HISTORIA.....	9
	ARGYLE	10
	ENVY.....	12
	SMART MINING	14
	TOP ROLLER.....	16
II.	Demandas de oposición	18
	W	18
	BOMBAY	20
	SATORI.....	22
	ENVASE MULTIPROTECT.....	24
	ETIQUETA	25
	UNICON	27
	GIMLIAND.....	29
	ASISTENCIA AHORA	31
	EL PEÑON	33
III.	Demanda de nulidad	35
	MI COPILOTO.....	35

I. Rechazos administrativos

YODONO

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20 letra e), Ley N° 19.039

Marca solicitada

Solicitud N° 1.298.394

Solicitante: Yo Dono SpA

Marca mixta:



Clase 36: Financiación de proyectos; Organización de colectas; Procesamiento de pagos electrónicos hechos con tarjetas prepagadas; Procesamiento de pagos por tarjeta de crédito; Procesamiento de pagos por tarjeta de débito; Recaudación de fondos con fines benéficos; Recaudación de fondos de beneficencia; Recaudación de fondos para obras de caridad en previsión y prevención de desastres; Servicios de colectas de beneficencia; Servicios de procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito; Suscripción de anualidades; Transferencia electrónica de dinero; Transferencia electrónica de fondos; Transferencias electrónicas de dinero.

Marcas que como conjunto son susceptibles de protección marcaria.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha doce de abril del año dos mil diecinueve, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, señalando que la marca solicitada carecería de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial y resulta carente de distintividad, descriptiva en relación a los servicios solicitados por cuanto de la sola lectura de la misma permite determinar la naturaleza del servicio ofrecido o que se busca amparar con el signo solicitado, sin que los elementos gráficos que se acompañan logren otorgar la distintividad requerida para constituirse en marca comercial. A mayor abundamiento, el órgano administrativo señaló que la circunstancia que dos palabras se encuentren unidas como si se tratase de una sola, producto de una ortografía caprichosa, no desvirtúa el carácter descriptivo o indicativo de la denominación, pues cada palabra en lo individual tiene un significado; y para el consumidor al escuchar ambas palabras, una seguida de la otra, le es imperceptible si se encuentran unidas o no, por lo que no varía el sentido de la denominación, con lo cual la descriptividad subsiste.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha diecisiete de julio del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, toda vez que, a su juicio, el conjunto solicitado, como marca, resultaba creativo y singular, toda vez que, si bien poseía un significado, éste se diluía al considerar el efecto que produce el signo como conjunto. Efectivamente, la sentencia de alzada valoró que, al conformarse como una única palabra


indivisible y unitaria, la seña que se buscaba registrar no vulneraba lo dispuesto por el artículo 20 letra e) de la ley del ramo.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 531-2019
MAQ- PFR-JFR

ON T:ME CORP

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.302.711 Solicitante: Ignacio Serrano Marcet Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 39: Servicios de transporte por aire, mar y tierra, de mercaderías y de personas. Servicios de almacenaje, embalaje y distribución de productos. Alquiler de almacenes y de contenedores de productos. Corretaje de carga y de transporte. Información sobre transporte y almacenamiento.</p>	<p>Registro N° 1.158.028 Titular Abraham Alfonso Alamo Yagnam. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">ON TIME CARGO</p> <p>39: Almacenaje, bodegaje, custodia, distribución de toda clase de productos</p>
<p>En el análisis de irregistrabilidad, la fonía de un signo resulta determinante al momento de hacer comparación.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha once de abril de dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida. La resolución indica que en lo relativo a las coberturas, entre los signos existe coincidencia y relación entre los servicios solicitados con los servicios registrados en clase 39, toda vez que se trata de una misma naturaleza, poseen la misma función o finalidad, están destinados al mismo consumidor y comparten los mismos canales de comercialización.

En cuanto a la representación gráfica de la marca solicitada, la resolución indica que se puede advertir que el segmento “ON T:ME” del signo pedido coincide en 5 letras, en el mismo orden y secuencia con el segmento central y característico “ON TIME” del signo pedido, sin que la sustitución al signo pedido de la letra “l” por los dos puntos “:” ni del complemento “CARGO” por “CORP” resulte suficiente para desvirtuar la semejanza. Por tanto, se considera que la convivencia de los signos en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión y error o engaño para los consumidores sobre la procedencia de los servicios.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con dieciocho de julio del año dos mil diecinueve, confirmó el fallo de primer grado, estableciendo que, si bien el signo se encontraba escrito de una manera que se podía calificar como “creativa”, con un diseño

especial y particular, la fonética del mismo era “ON TIME”, lo que evidentemente sería determinante al momento de hacer publicidad de los rótulos por medios verbales.


En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación

PFP-MAF

ROL TDPI N° 1195-2019
MAQ-PFR-JFR

IVICON SPACE SCHOOL

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20, letra a) Ley 19.039

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.290.143 Solicitante: SOCIEDAD COMERCIAL Y DE CAPACITACIÓN ESCUELA ESPACIAL SpA Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 39: Acarreo; Acompañamiento de viajeros; Almacenamiento de soportes físicos de datos o documentos electrónicos; Alquiler de aeronaves; Alquiler de automóviles; Facilitación de información de viajes; Gestion de capital humano; Información de viajes; Organización de viajes; Organización de viajes organizados. Planificación de rutas de viaje; Preparación de visados de viajes, pasaportes y documentos de viaje para personas que viajan al extranjero; Reservas de viajes; Servicios de agencia de viajes, en concreto reservas y contratación de transporte; Servicios de planificación de vuelos; Servicios de transporte para visitas turísticas; Servicios de vuelos chárter; Suministro de información sobre itinerarios de viaje; Transportes aeronáuticos</p>	<p>La etiqueta acompañada incluye la bandera de Chile, incurriendo en la causal de irregistrabilidad señalada, no siendo susceptible de amparo marcario.</p>
<p>La etiqueta que contiene el forma íntegra la bandera de un país es irregistrable</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo fundada en la letra a) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida, dado que la etiqueta acompañada incluye la bandera chilena.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha tres de mayo del año dos mil diecinueve, confirma el fallo de primer grado, considerando que al tratarse de la bandera de un país, en este caso el emblema nacional, está no puede ser otorgada como marca comercial, aun cuando el signo pedido esté acompañado de otros elementos figurativos o denominativos; y, atendido especialmente que en la solicitud de autos se ha insertado la bandera de Chile en forma completa, razón por la cual los sentenciadores se declararon contestes con los fundamentos de la resolución de primer grado.

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

PFP-MAF

ROL TDPI N° 690-2019
CIM-JCGL-AAP

CG INGENIERIA

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.294.402 Solicitante: CG INGENIERIA LIMITADA</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 42: Consultoría en materia de arquitectura; Consultoría técnica en materia de la ingeniería ambiental; Diseño arquitectónico; Ingeniería; Peritajes técnicos; Servicios de arquitectura; Servicios de arquitectura e ingeniería; Servicios de cartografía; Servicios de consultoría técnica en el área de la minería; Servicios de consultoría tecnológica en el campo de la generación de energía alternativa; Servicios de dibujo de ingeniería civil; Servicios de dibujo técnico; Servicios de diseño técnico; Servicios de inspección de tuberías.</p>	<p>Titular: Cazaux y Guzmán Ingeniería Limitada Registro N° 1.225.591</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 42: Servicios de ingeniería; servicio de prueba de materiales; servicios de ensayo de materiales; calibración [medición]; mediciones y pruebas técnicas; peritaje [trabajos de ingenieros]; servicios de arquitectura; sondeos topográficos; diseño industrial y diseño gráfico; servicios de dibujo de ingeniería civil.</p>
<p>Marcas similares gráfica y fonéticamente no pueden coexistir para la misma cobertura o servicios relacionados, aunque presenten diferentes diseños en sus etiquetas.</p>	

La resolución del INAPI, de fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, rechazó la solicitud de inscripción en base a las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, toda vez que, a juicio del resolutor de primer grado, presentaría igualdad o semejanza gráfica y fonética, lo cual podría prestarse para inducir a error, respecto a la marca previamente inscrita C y G Ingeniería.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, confirmó el fallo de primer grado, toda vez que, a su juicio, existían semejanzas gráficas y fonéticas determinantes entre los signos, lo que sumado a la relación que es posible advertir en los ámbitos de cobertura, puesto que ambas distinguen servicios de la misma naturaleza, llevaba a concluir que de concederse la solicitud existiría riesgo de confusión, error o engaño para los usuarios en cuanto al origen empresarial de los servicios.

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

NEWBORN

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20 letra e), Ley N° 19.039

Marca solicitada

Solicitud N° 1.302.892

Solicitante: CHANTAL SERENA ESTEFANÍA MORANDÉ FREDES

Marca mixta:



Clase 35: Servicios de venta en línea de regalos, artículos de decoración, cajas y cestas

Marcas evocativas son susceptible de protección marcaria.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, dado que el signo pedido resultaría irregistrable por tratarse de un conjunto descriptivo y carente de distintividad.

En efecto, señaló el resolutor la palabra "NEWBORN", traducida desde el idioma inglés al español significa: "recién nacido", por lo que se trataría de un conjunto que describe la destinación de los servicios de la clase 35, a saber servicios de venta en línea de regalos para recién nacidos, ropa, juguetes, artículos de decoración, cajas y cestas, y en su estructura y extensión no contiene elementos distintivos, pues se configura a partir de un término susceptible de utilizarse para una multiplicidad de oferentes en el mercado de los servicios solicitados. A mayor abundamiento, el resolutor de primer grado señaló que el signo pedido carecía de elementos bastantes, capaces de identificarlo de manera unívoca y determinada con un único origen empresarial, toda vez que se forma a partir de términos de uso común, careciendo de alguna tipología especial capaz de distinguirlo de otros en el mercado dedicado a la oferta de servicios que involucren productos para el rubro de recién nacidos, sin que la incorporación de elementos figurativos al signo resultaran suficientes para desvirtuar la aplicación de la prohibición de registro observada, circunstancias todas que obstan al otorgamiento de un registro de marca comercial.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticuatro de julio del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, toda vez que, a juicio de los sentenciadores de segunda instancia, la marca solicitada estaba compuesta por un diseño característico, de colores y dibujos, logrando un conjunto de carácter evocativo, que, sin llegar a describir los servicios solicitados en clase 35, da una idea acerca de ellos, siendo, por tanto, susceptible de protección marcaria.

CAFÉ CON HISTORIA

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.296.829 Solicitante: CAFETERÍA Y GELATERÍA CON HISTORIA SpA</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 43: Cafés-restaurantes; Heladerías; Preparación de alimentos y bebidas; Salones de té; Servicios de banquetes; Servicios de bebidas y comidas preparadas; Servicios de cafeterías; Servicios de catering; Servicios de provisión de café para oficinas (provisión de bebidas);</p>	<p>Titular: Fernando Raul Calcutta Violic Registro N° 1.283.967</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">CAFÉ HISTORY</p> <p>Clase 43: Cafetería, restorant, bar, comidas para servirse y llevar.</p>
<p>Etiqueta diluye algunos de elementos gramaticales provocando semejanza con el signo que se compara</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha treinta y uno del año dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida. Al efecto la resolución consigna que la marca solicitada presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética y se presta para inducir a confusión, error y/o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios, respecto a la registrada “CAFE HISTORY”, que distingue similares servicios de la clase 43.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha tres de mayo del año dos mil diecinueve, confirma el fallo de primer grado, estableciendo que la etiqueta presentada a registro y el ilativo “con” eran elementos insuficientes para otorgar distintividad al signo pedido, toda vez que el mismo se diluye y más bien se muestra al público consumidor como “CAFÉ HISTORIA”, desapareciendo el elemento conector, con lo que el conjunto solicitado es semejante a “CAFÉ HISTORY”. Para el sentenciador, este nivel de semejanza será motivo de confusión, error o engaño en los usuarios, al presentarse en el mercado distinguiendo los mismos servicios.

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

ARGYLE

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20 letras b), f) y k) Ley N° 19.039

Marca solicitada

Solicitud N° 1.282.177

Solicitante: Tweed Inc.

Marca denominativa:

Clase 5: Marihuana medicinal (hierbas medicinales), extractos de hojas de cannabis (hierbas medicinales), aceite de cannabis para uso médico;

Clase 31: Plantas vivas; plantas de cannabis vivas; y,

Clase 34: Cannabis y marihuana seca para fumar.

Marca requerida corresponde a una variedad vegetal actualmente en el dominio público, además, es un concepto arbitrario para la cobertura requerida y no puede considerarse que se esté afectando el orden público.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en las letras b), f) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, dado que el signo pedido resultaría irregistrable puesto que corresponde al nombre de una variedad vegetal que ha pasado al dominio público. Asimismo, la marca al ser el nombre de una variedad de frutilla se presta para inducir a error o engaño respecto de la naturaleza, cualidad y/o género de los productos pedidos. Además, se trataría de un signo contrario al orden público por cuanto incorpora en su cobertura las palabras "marihuana y cannabis" cuya regulación y sanción se encuentra establecida en la Ley N°20.000 que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y su reglamento.

La providencia señala finalmente, que otorgar el signo que incluye en su cobertura dichas palabras contradice la norma que prohíbe la producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación y exportación de dichas sustancias.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha nueve de julio del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó íntegramente lo resuelto por el INAPI, toda vez que, a su juicio, respecto de la causal de irregistrabilidad de la letra b), la palabra "ARGYLE" presenta otros significados, por lo que dicho concepto no es único o solamente alusivo a una variedad vegetal, que, como variedad vegetal de frutilla, ya cumplió su período de protección, por lo que pasa a ser de uso público.

Respecto a la causal de irregistrabilidad la letra f) indican, que, además de lo enunciado previamente, al corresponder a un concepto arbitrario respecto de la cobertura solicitada, no se aprecia cómo puede ser inductivo a error o engaño respecto de la naturaleza de los productos que se pretenden proteger. Asimismo, se señaló que la marca requerida forma parte de otras marcas registradas en clase 31. Finalmente, en relación a la causal contenida en la letra k), comparten lo indicado por el apelante de autos, para revocar la resolución de rechazo, en el sentido que la reglamentación existente permite el uso de cannabis para fines de investigación científica o clínica y en tratamientos médicos, por lo

que no puede considerarse que, por el hecho de concederse el registro solicitado, se esté afectando el orden público.

GCG-MAF

ROL TDPI N° 1064-2019
CIM-AAP-JRN

ENVY

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20 letras b), e) y f) Ley N° 19.039

Marca solicitada

Solicitud N° 1.280.407

Solicitante: Enzafruit New Ealand International Limited.

Marca mixta:



Clase 31: Frutas frescas, a saber manzanas.

Marca requerida corresponde a una variedad vegetal de distinta especie, por lo que su registro podrá ser inductiva en confusión, error o engaño, en el público consumidor, siendo además, carente de distintividad y de uso común.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras b) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, dado que el signo solicitado corresponde al nombre de una variedad vegetal de uso público de “Lolium Perenne”, llamado comúnmente ballica, ballica inglesa, ballico, césped inglés, raigrás inglés, raigrás perenne o ballico, por lo que su registro como marca resulta inductivo a error en relación a productos que no se traten precisamente de “Lolium Perenne” o no se relacionen con él, circunstancias todas que obstan al otorgamiento de un registro de marca; además el resolutor consideró que el signo pedido es una denominación carente de distintividad para la cobertura solicitada, al no contar con algún elemento o segmento susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha tres de mayo del año dos mil diecinueve, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez que, a su juicio, de acuerdo al informe del Servicio Agrícola y Ganadero, la denominación solicitada corresponde al nombre de una variedad vegetal de “pasto”, la que si bien es cierto no es una “fruta”, de acuerdo a la cobertura pedida por el requirente, se trata de una variedad vegetal, que se encuentra inscrita en el “Registro de Variedades Protegidas”, por lo que su infringería las normas de protección de variedades vegetales y producirá confusión, error o engaño, en el público consumidor, en el evento de coexistir como marca comercial, correspondiendo en realidad al nombre de una variedad vegetal y siendo además carente de distintividad y de uso común.

En lo que dice relación con las argumentaciones del apelante, vinculadas a la posibilidad de registro de una denominación para diferentes variedades botánicas que permitiría la Ley de Variedades Vegetales N°19.342, el sentenciador indicó que dicha apreciación no pasaba de ser una interpretación propia, toda vez que el artículo 21 de dicha norma legal, impide que el nombre de una variedad pueda registrarse como marca

comercial. Finalmente agrega que la Ley de Variedades Vegetales señala en el mismo artículo 21 que el obtentor debe proponer un nombre para la variedad requerida, que deberá ser diferente de cualquier denominación que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica, siendo lo suficientemente característica e impidiendo su confusión o error con el de otras variedades ya reconocidas.

Por sentencia de fecha cinco de agosto del año dos mil diecinueve, la Corte Suprema, rechazó el recurso de casación interpuesto por el requirente, argumentando que el asunto había sido resuelto acertadamente por el sentenciador de segunda instancia, al tomar en cuenta que el signo pedido es el nombre de una variedad vegetal que se encuentra inscrita, por lo que no puede ser registrada como marca comercial, razón por la cual no goza de la suficiente distintividad, siendo inductiva en confusión, error o engaño al público consumidor.

GCG-MAF

ROL TDPI N° 214-2019
CIM-AAP-JRNEXCMA. CORTE SUPREMA
ROL N° 15598-2019

SMART MINING

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20 letra e), Ley N° 19.039

Marca solicitada

Solicitud N° 1.288.569

Solicitante: RODRIGO GONZALEZ ZAVALA

Marca denominativa:

SMART MINING

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicio de venta presencial al detalle y al por mayor de productos de las clases 01 a 34 (con exclusión de la clase 9); servicios de importación, de exportación y de representación de productos; servicios de difusión de publicidad por cualquier medio; servicios de decoración de escaparates y de demostración de productos; administración de programas de fidelización de consumidores; servicios de promoción de bienes y de servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos; organización, explotación y supervisión de un programa de fidelización o de incentivos con descuentos especiales; servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor; servicios de venta de productos de las clases 1 a 34 (con exclusión de la clase 9) por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, de mensajes, de imágenes, de textos y de combinaciones de estos, por medios computacionales, Word Wide Web y redes de bases de datos; servicios de venta por catálogo de productos de las clases 1 a 34 (con exclusión de la clase 9); servicios de asesoría en gestión y en explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; servicios de contabilidad; sondeos de opinión; servicios de compilación, de transcripción, de composición y de sistematización de datos en un computador central; servicios de abastecimiento para terceros [abastecimiento de productos y servicios para otras empresas], entre otros.

Marcas descriptivas en relación a la cobertura pedida no son susceptibles de protección marcaría.

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veinticuatro de enero del año dos mil diecinueve, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, dado que la marca solicitada atendida la cobertura pedida resultaría carente de distintividad, de uso común y correspondería a una expresión o signo empleado para indicar la naturaleza o cualidad de los servicios pedidos. En efecto, señaló INAPI que "Smart Mining" que se traduce del inglés al español como "minería inteligente" es un nuevo concepto utilizado en el sector minero y se refiere a la integración del conocimiento, información, ciencia, tecnología y la toma de decisiones fundadas en estos conceptos para lograr una minería segura, sustentable y productiva. Es un concepto que impacta todos los eslabones de la cadena productiva, esto es, desde la exploración, explotación, transformación y comercialización o etapa de negocios, etc. Circunstancias todas, que ponen de manifiesto que el conjunto solicitado resultaría carente de distintividad y sus términos son de uso común y necesarios para la competencia cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a nadie en particular y sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcarío.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha nueve de mayo del año dos mil diecinueve, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez que, a su juicio, el signo presentado a registro resulta de uso común y carente de distintividad en relación a la cobertura requerida, puesto que corresponde a un concepto relativamente nuevo pero bastante afianzado en la industria minera y ampliamente usado por distintos actores, para referirse a la integración de nuevas tecnologías con el propósito de lograr una gestión más eficiente, sustentable y segura, no sólo en las labores extractivas sino en la gestión, en general, por lo que también resulta aplicable o vinculado a servicios de venta, reagrupamiento de mercaderías, gestión de negocios, selección de personal y otros de la clase 35, por lo que en ausencia de elementos complementarios no alcanza el mérito necesario para recibir amparo marcario.

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

FOB-MAF

ROL TDPI N° 531-2019
MAQ-JCGL-PFR

TOP ROLLER

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20, letras e) y f) inciso 1° Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Causales fundantes del rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1305514 Solicitante: EMPRESA COMERCIAL TOPROLLER SPA</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 24: Cortinajes; Cortinajes [telones tupidos]; Cortinas; Cortinas enrollables; Cortinas plegables; Cortinas de baño; Cortinas de ducha; Cortinas de ducha de materias textiles o plásticas; Cortinas de materias plásticas; Cortinas de materias textiles; Cortinas de materias textiles o plásticas; Cortinas de puerta; Cortinas de vinilo; Cortinas para exteriores e interiores; Cubrecamas; Etiquetas textiles impresas; Fibras de poliéster para uso textil; Fieltro*; Forros y entretelas; Materiales textiles sustitutos hechos de materias sintéticas; Materias plásticas [sucedáneos de tejidos]; Materias textiles; Ropa de baño; Ropa de cama y mesa; Ropa de hogar; Tapizados de materias textiles; Tapizados murales de materias textiles; Tejido de fibra semisintética; Tejidos*; Telas*; Textiles de tapicería; Textiles y fieltros no tejidos; Visillos.</p>	<p>La marca solicitada corresponde a una expresión o signo empleado para indicar el género, naturaleza, destinación y cualidad de los productos y se presta para inducir a error o engaño respecto de la cualidad o género de los productos distintos a un roller.</p>
<p>Marca adquiere distintividad por uso</p> <p>Valoración de la prueba que lo acredita.</p>	

La resolución de INAPI, de fecha diez de junio del año dos mil diecinueve, rechazó de oficio el signo requerido por las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

La providencia sostuvo, que el signo pedido se compone de la palabra “Roller”, que es un tipo de cortina que se sostiene por su extremo superior y se desenrolla, denominación ampliamente usada y conocida en el mercado. Este tipo de cortinas, indica, son una especie de panel de tela que cae delante de los ventanales.

A dicha expresión se antepone la palabra Top, adjetivo inglés que significa mejor o superior, es decir califica los productos como mejores o superiores.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha uno de octubre del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto en primera instancia, estableciendo en principio que el rechazo se fundaba en que el signo solicitado se consideraba indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, no presentaba carácter distintivo o describía aquellos a que debe aplicarse.

A continuación, establece que para resolver el asunto sub lite, no se podía desatender la abundante prueba rendida por el solicitante de autos, la cual correspondía a documentos en original y en publicaciones de relevancia nacional, no sólo por su extensión y cobertura, sino que también por la especialidad de las mismas, que correspondían a revista del área de la decoración. Por otro lado, en cuanto a la data de la prueba, el fallo dio por establecido que se había acreditado la constitución de la sociedad que requería la marca el año 2013 y la data de las publicaciones desde el año 2017

Con estos antecedentes el fallo dio por establecido, que el rótulo presentado a registro "TOP ROLLER" se había usado profusamente en el mercado, como marca comercial, alcanzando una identidad que permite observarla como un sello autónomo con identidad marcaria. En este sentido se estimó que la lectura y observación de la forma como sé que se constata en las publicaciones tenidas a la vista, no confunde con su significado, ni induce a error en el público consumidor, que advierte naturalmente que se trata de una marca comercial y no de una expresión que denota su significado gramatical. Así las cosas, para el resolutor, el rótulo presentado a registro posee la identidad suficiente, habiendo adquirido la distintividad necesaria para gozar de protección marcaria.

Finalmente, el fallo consideró que el solicitante poseía previamente registrada la marca "TOPROLLER", Registro 1.274.982, para distinguir servicios de la clase 35.

II. Demandas de oposición

W

Demanda de oposición: artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1° Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
Solicitud N° 1.291.891 Solicitante: WADO'S INTERNATIONAL S.A. Marca mixta: 	Titular: FABRICA DE CONFECCIONES SCHUPPER S.A.C Registro N° 1.254.116 Marca mixta: 
Clase 25: Sombreros; Vestimenta; Vestuario; Zapatos	Clase 25: Vestuario, calzado, sombrerería
<p>Una misma letra es registrable siempre que sus elementos figurativos, esto es su diseño, color, inclinación y fondo sean distintos.</p>	

La resolución de INAPI, de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve, rechazó la oposición deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y concedió la marca para su registro, señalando que de la comparación gráfica entre el signo solicitado y la marca invocada por el actor, la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, lograrían dar origen a signos independientes, fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. En efecto, señaló, las marcas difieren en cuanto al diseño, color y fondo, motivo por el cual se presume que pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Finalmente, el fallo señala que el ser titular de un registro con la letra “W”, no le otorga al oponente protección sobre todas las formas de representar dicha letra.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha ocho de agosto del año dos mil diecinueve, el TDPI confirma lo resuelto en primera instancia, estableciendo que el análisis de los signos, no es sobre la posibilidad de registro de la letra “W”, ni sobre el hecho que ellos la compartan como elemento central, sino que debe hacerse sobre los elementos figurativos que la constituyen. En efecto, apreciados los elementos figurativos de los signos, se aprecian diferencias dadas por su diseño, color, inclinación y fondo.

La sentencia fue dictada con el voto en contrario del Ministros Sr. Marco Arellano Quiroz, quien estimó, que el caso de autos se ponía de manifiesto una situación particular, toda vez que en su opinión, el cotejo marcario debe considerar que las etiquetas en conflicto tienen por objeto distinguir productos de vestuario, sombreros y vestimentas,

clase 25; artículos que pueden tener el sellos bordado o en pequeñas etiquetas, que también pueden estar ubicadas sobre una superficie textil, con diseños particulares, lo que hará que cada marca sea moldeada y perfilada por su propia identidad y por la prenda o producto que distingue, de manera que si bien los colores y la forma de confección de la letra “w” en cada caso es distinto, no puede pasarse por alto que se trata del mismo carácter, con rasgos semejantes y dentro de un círculo, de manera que, sus semejanzas son mayores a sus diferencias, lo que podrá inducir en confusión, error o engaño entre los consumidores.

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

PPF – MAF

ROL TDPI N°1137-2019
MAQ-PFR-JFR

BOMBAY

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

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición y rechazo de oficio
Solicitud N° 1.286.707 Solicitante: María Vargas Solar Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div> <p>clase 35: servicios de comercialización por mayor y menor de toda clase de productos, publicidad, importación y representación de toda clase de productos</p>	Titular: INVERSIONES E INMOBILIARIA STARMARK LIMITADA Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>
<p>Excepción al principio de especialidad requiere de la fama y notoriedad como elemento de conexión</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, acogió la oposición deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial y rechazó además de oficio la marca considerando que al efectuar la comparación gráfica y fonética entre el signo solicitado y la marca invocada por el actor se apreciaba que los signos en controversia presentaban semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, señaló el resolutor, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ellos corresponden a signos cuasi- idénticos sin que la sustracción de un guion o modificación de determinados elementos figurativos, en la marca solicitada resulte suficiente para diferenciarlas en el mercado. En este sentido, concluyó las marcas coinciden gráfica y fonéticamente, en la expresión BOMBAY, sin que el signo pedido incorpore ningún otro elemento distintivo.

Respecto de las coberturas de los signos en pugna, el sentenciador concluye que procede acoger la oposición, fundada en el artículo 20 letra h) inciso 1° de la Ley N° 19.039 y rechazar la marca pedida para cafetería, salón de té, Sandwichería, restaurante, pizzería, heladería, fuente de soda, servicios de preparación de alimentos y bebidas de la clase 43, toda vez que la coexistencia de los signos podrá llevar a riesgo de confusión provocado por la falta de claridad a la que podrán ser inducidos los consumidores al momento de elegir un producto o servicio de otro, llevándolos a pensar que son las mismas marcas o que poseen por tanto un mismo origen empresarial. En este sentido, señala, basta con que exista la posibilidad de tal riesgo para configurar la situación anterior.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve revocó lo resuelto por INAPI y concedió la marca para la cobertura solicitada en la clase 43, señalando que la relación efectuada por el resolutor de primer grado entre servicios de restaurante, clase 43 y alimentos clase 30, si bien no es usual, se acepta en derecho marcario, sin embargo, requiere de la fama y notoriedad como elemento de conexión que permita a los consumidores asociar a tal nivel un restaurante o servicios de expendio de alimentos o bebidas, con los productos de clase 30 en sí mismos.

El sentenciador destaca que, al no haberse acreditado la existencia de posicionamiento, fama o notoriedad de alguna de las partes, no se ven antecedentes que permitan hacer la relación que ha planteado la sentencia. A mayor abundamiento, el fallo puntualiza que la solicitante es titular de una marca mixta BOMBAY para distinguir servicios de la clase 43, bajo el registro N° 801.640, por lo que solo cabe desestimar la oposición y el rechazo de oficio en cuanto estableció que existía relación entre los servicios pedidos en clase 43 y los productos señalados, revocando la sentencia a este respecto.

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

MAF

ROL TDPI N°671-2019
MAQ-PFR-JRN

SATORI

Demanda de oposición: artículos 19 y 20, letras f), g) inciso 1° y k), Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
Solicitud N° 1.276.328 Solicitante: Summit Agro Chile SPA Marca denominativa: <div style="text-align: center;">SATORI</div> <p>Clase 1: Productos químicos para la industria y para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo. Productos químicos destinados a conservar los alimentos; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.</p>	Titular: LOVELAND PRODUCTS, INC. Marca denominativa: <div style="text-align: center;">SATORI</div> <p>El oponente señaló ser titular y creador de la idéntica marca “SATORI” para proteger productos de la clase 5, la cual se encuentra ampliamente registrada en su país de origen, Estados Unidos, y en diversos otros países, gozando además de gran fama y notoriedad.</p>
<p>Protección de marcas famosas y notorias extranjeras.</p> <p>Carácter excepcional de la disposición establecida en el artículo 20 letra g) inciso 1°.</p>	

La resolución de INAPI, de fecha treinta de enero del año dos mil diecinueve, acogió parcialmente la oposición deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y rechazó parcialmente la marca para “productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, clase 1” dado que, para el resolutor, se cumplieron los tres requisitos copulativos referente a las marcas comerciales notoriamente conocidas, a saber, el registro de la marca oponente en el extranjero para distinguir los mismos productos o servicios, que ésta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro y que los signos en pugna se asemejen, en términos de poder confundirse entre ellos, así el hecho de otorgar un signo idéntico a otro notorio en el extranjero para distinguir productos similares inducirá a error o engaño al público consumidor respecto de la verdadera procedencia empresarial de los productos a distinguir

Revisada en alzada, por sentencia dictada con siete de mayo del año dos mil diecinueve, el TDPI confirmó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que estimó que, atendido el estado procesal de la causa, se dio por establecido que el apelante

posee registro en el extranjero previo de la marca “SATORI”, idéntica a la solicitada para fungicidas, en clase 05, por lo que procedía la aplicación de la causal de irregistrabilidad de la letra g) del artículo de la ley del Ramo. En este sentido, señaló el Tribunal, no puede pasarse por alto que la norma citada permite la aplicación extraterritorial de la ley chilena para dar protección en nuestro país a una marca extranjera que no tiene existencia material ni registral en el país, de manera que es una disposición excepcional, cuya aplicación no se puede extender a supuestos fácticos no comprendidos en la norma, que exige obligatoriamente y como requisito esencial, la tenencia previa de un registro en el extranjero protegiendo los mismos productos a cuya protección se aspira en Chile, supuesto al que ha dado cumplimiento el juzgador de primer grado, sin que estos sentenciadores puedan ampliar la protección para productos relacionados, fundados en la disposición legal citada.


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

FOB – MAF

ROL TDPI N°560-2019
MAQ-PFR-JRN

ENVASE MULTIPROTECT

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

Marca solicitada	Causales fundante de la oposición
Solicitud N° 1.301.126 Solicitante: Lactalis do Brasil - Comércio, Importacao e Exportacao de Laticínios Ltda Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div> Clase 29: Bebidas lácteas en las que predomina la leche, yogur; kéfir [bebida láctea], kumis [bebida láctea], productos lácteos, leche, batidos de leche [bebidas a base de leche], y bebidas lácteas fermentadas [fermentos lácteos para uso culinario].;	La marca solicitada resulta carente de distintividad y de uso común en relación a los productos pedidos y se presta para inducir a error o engaño respecto de la cualidad o género de los productos.
Marcas que dan lugar a un conjunto conformado por palabras en castellano e inglés, que no tienen un significado específico, son evocativas y registrables.	

La resolución de INAPI, de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve, rechazó de oficio el signo requerido por las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. La resolución señala que la expresión “Envase Multiprotect”, corresponde a “Envase Multiproteger”, esto es, un recipiente o vaso que tiene mucha o gran protección, siendo por tanto de uso común y carente de distintividad en relación a los productos pedidos. La resolución señaló que los elementos figurativos que se adicionan no logran desvirtuar lo anteriormente señalado.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto en primera instancia, estableciendo que el signo mixto pedido correspondía a un conjunto conformado de una palabra en castellano y otra en inglés, sin un significado específico. De esta forma para el sentenciador, el signo si bien podría sugerir alguna idea o características de los productos que distingue, no llega a describirlos, por lo que bien puede caber dentro del concepto de una marca evocativa.

ETIQUETA

Fundamento oposición: artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1° Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
Solicitud N° 1.292.197 Solicitante: LONG MA Marca etiqueta: <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p>Clase 9: Aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, ópticos, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos.</p>	Titular: Rappi, Inc. Registro N° 1.274.163 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p>Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores</p>
<p>Cuando los elementos figurativos de los signos solo presentan diferencias mínimas, el que uno de ellos muestre un elemento denominativo, no resulta suficiente para diferenciarlos.</p>	

La resolución de INAPI, de fecha veinticinco de marzo del año dos mil diecinueve, rechazó la demanda de oposición y concedió a registro la marca requerida, señalando que los signos no coincidían en ninguno de sus elementos denominativos, y que sus elementos figurativos presentaban un diseño, estructura, color y fondos muy distintos, que permitían distinguirse el uno del otro. A mayor abundamiento, indica que el hecho que el oponente sea titular de un registro que cuenta con un “bigote” como elemento figurativo, no le otorga protección sobre todas las formas posibles de representar dicha figura.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha doce de agosto del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto en primera instancia, estableciendo que ambos signos presentaban como elemento figurativo un “bigote” cuya estructura muestra una diferencia mínima, que no logra otorgarle la distintividad necesaria para recibir amparo marcario. Señaló además que, existía relación de coberturas entre ellos, lo que impedida distinguir uno de otro, razón por la cual los consumidores incurrirán en errores, confusiones o engaño, en cuanto a la procedencia o cualidad de la cobertura que se busca distinguir

La sentencia refirió finalmente que el hecho que la marca pedida no incluyera una denominación propia, no le otorga diferenciación respecto del signo de la oponente, por cuanto entre los elementos figurativos existía una estrecha semejanza.

PEP – MAF

ROL TDPI N°1404-2019
CIM-AAP-JFR

UNICON

Demanda de oposición: artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1° Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
<p>Solicitud N° 1.285.957 Solicitante: UNION DE CONCRETERAS S.A. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 16: Embalajes de cartón; Envases de cartón; Folletos; Guías [manuales]; Ilustraciones; Impresiones gráficas; Impresos [formularios]; Libros; Manuales; Material de instrucción, excepto aparatos; Material didáctico, excepto aparatos; Material impreso; Papel; Papel de envoltura y embalaje; Papel y cartón; Plantillas [artículos de papelería]; Publicaciones periódicas; Revistas [publicaciones periódicas]; publicaciones periódicas relativas a estudios de factibilidad del uso y aplicación del concreto premezclado.;</p>	<p>Titular: PRE-UNIC S.A Registro N° 1.045.887 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">UNICO</p> <p>Clase 16: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta</p>
<p>Adición o cambio de una letra puede generar un signo distinto</p>	

La resolución de INAPI, de fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve, acogió la oposición deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y rechazó la marca a registro, señalando que de la comparación gráfica entre el signo solicitado y la marca invocada por el actor, se apreciaba que la seña del peticionario contenía íntegramente a la contradictoria, sin que la adición de la letra “N” final y los elementos figurativos que contemplan el diseño de un camión con un tambor de hormigón, resulten suficiente para crear un signo diferente del otro.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha trece de junio del año dos mil diecinueve, el TDPI, revoca lo resuelto en primera instancia, estableciendo que, si bien es cierto que los signos contemplan elementos comunes, también lo es, que la incorporación

de la letra final del signo pedido, es capaz de conformar una unidad diferente, carente de los rasgos físicos de la palabra previa que ha sido adoptada como marca comercial, sino que además ausente del significado que le es propio. En efecto, señaló el sentenciador, no es raro en el lenguaje que una letra conforme palabras diversas, característica que se repite en derecho marcario, citando a modo de ejemplo, camino versus casino; tasa versus basa; etc.

Finalmente, el fallo considera que además de las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales a que se ha hecho referencia previamente, la seña presentada a registro posee elementos figurativos que contribuyen a su diferenciación.

PFP – MAF

ROL TDPI N°759-2019
MAQ-JGL-JRN

GIMLIAND

Demanda de oposición: artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1° Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
Solicitud N° 1.287.734 Solicitante: AstraZeneca AB Marca denominativa: <div style="text-align: center;">GIMLIAND</div> Clase 5: Preparaciones y sustancias farmacéuticas.	Titular: LABORATORIOS SAVAL S.A. Registro N° 863.988 Marca denominativa: <div style="text-align: center;">GINLINE</div> Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Marcas que presentan semejanzas gráficas y fonéticas no pueden coexistir para los mismos productos o relacionados.	

La resolución de INAPI, de fecha cinco de febrero del año dos mil diecinueve, rechazó la oposición deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y concedió la marca para su registro dado que, para el resolutor, al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y la marca invocada por el actor, no se advertían semejanzas gráficas y fonéticas determinantes. En efecto, el resolutor indica que habida cuenta de la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, lograrían dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor.

Señaló el órgano administrativo que, si bien las marcas en conflicto comparten cuatro letras, salvo las dos primeras, el resto no se encuentra en el mismo orden ni secuencia. Además, la marca pedida sustituye las últimas letras “NE” por “AND”, lo cual resulta determinante para conferirle a cada signo una estructura gráfica y fonética diferente, lo cual será fácilmente apreciado por el consumidor, dando lugar a presumir de forma racionalmente fundada que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

A mayor abundamiento se precisó que tratándose de marcas que no son idénticas, su coexistencia en mercados de productos cuya venta se realiza tras un mostrador o por medio de un profesional capacitado, permite que pequeñas diferencias eviten que el consumidor medio realice una errada interpretación de la conexión entre dichas marcas, tal

como se apreció en el caso de autos, por lo que no induciría a error a los consumidores, y por tanto se impide un verdadero riesgo de confusión entre los signos en litigio.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con catorce de mayo del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto por el resolutor de primer grado, al considerar que el signo “GIMLIAND”, pedido para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas de clase 5, pese a diferir en algunas de sus letras con la marca “GINLINE”, de la oponente, que protege productos relacionados a los pedidos de clase 5, presenta semejanzas gráficas y particularmente fonéticas relevantes con la marca de la oponente, lo que sumado a la vinculación en los ámbitos de cobertura conlleva a concluir que, el otorgamiento de la presente solicitud representará riesgo de confusión, error o engaño para los consumidores respecto del origen empresarial de los productos.

En efecto, el Tribunal señaló que ninguno de los dos signos muestra una forma de pronunciación fácil o unívoca para el consumidor medio, dando como resultado términos que pueden llevar a expresarse de manera altamente similar en un ámbito en el que las posibilidades de confusión, error o engaño pueden tener consecuencias especialmente graves, que se debe procurar evitar.

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

FOB – MAF

ROL TDPI N°631-2019
MAQ-PFR-JRN

ASISTENCIA AHORA

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20, letras e), f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
<p>Solicitud N° 1.281.199 Solicitante: INVERSIONES Y CAPITALES AMERICAN ASSIST, LLC Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 37: Construcción; reparación de artículos o productos de las clases 07, 08, 09, 10, 11, 12; instalación de artículos o productos de las clases 07, 09 (con excepción de software), 10, 11 y 12; servicios de asistencia vial en caso de avería de vehículos por reparación y mecánica; servicios de asistencia en reparación de viviendas y edificios; albañilería, trabajos de fontanería; inspecciones in situ para reparación, instalación y reparación de ordenadores; reparación de cerraduras; servicios de asistencia en reparación de electricidad, mobiliario, instrumentos, herramientas, informaciones en materia de construcción y reparación; cambio de llanta por repuesto, vulcanización de neumáticos [reparación], asistencia en caso de avería, entre otros.</p>	<p>Titular: AUTOMOVIL CLUB DE CHILE Registro N° °844.346 Marca denominativa:</p> <div style="text-align: center;"> <p>AC CLUB ASISTENCIA</p> </div> <p>Clase 37: Servicios de reparación y mantención de vehículos motorizados de la clase 12; lavado de vehículos y servicios de gasfitería.</p>
<p>Marcas evocativas pueden ser susceptible de protección marcaria, sobre todo cuando los elementos figurativos del rótulos poseen características propias y singulares.</p>	

La resolución de INAPI, de fecha dieciocho de marzo del año dos mil diecinueve, rechazó la oposición deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, pero la acogió en lo relativo a la letra e) del mismo precepto legal, rechazando en definitiva la marca, toda vez que estimo que ésta se componía de los elementos ASISTENCIA y AHORA, que, de conformidad al Diccionario de la Real Academia Española ASISTENCIA significa, en una de

sus acepciones, “Acción de prestar socorro, favor o ayuda”. Por su parte “AHORA” se define, según el mismo diccionario como “En este momento o en el tiempo actual”. Así, analizada la marca solicitada en su conjunto, para INAPI; sería posible concluir que se trata de un término descriptivo para los servicios que pretende distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con veintisiete de junio del año dos mil diecinueve, el TDPI revocó lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que estimó, a diferencia de lo fallado por INAPI, que el conjunto conformado por las palabras “asistencia” y “ahora”, resulta meramente evocativo para la cobertura que intenta. En efecto indicó, la expresión “ASISTENCIA AHORA”, si bien da cuenta de una frase que posee un significado, se debe atender también, a que el conjunto muestra una creación ingeniosa, que no se refiere directamente a los servicios que se busca distinguir, sino que solamente evoca potenciales atributos o aptitudes, que se entiende no dan cuenta necesariamente de su significado gramatical.

Además, el resolutor de segunda instancia señaló que, revisados los componentes figurativos del rótulo presentado a registro, también se observa que transforma la letra “o” de la palabra “ahora” en un reloj, cuyo diseño es propio y singular, todo lo cual, contribuye a la identidad del conjunto que se ha adoptado como marca comercial.

FOB – MAF

ROL TDPI N°1033-2019
MAQ-PFR-JRN

EL PEÑON

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

Marca solicitada	Marca fundante de la oposición
Solicitud N° 1.223.001 Solicitante: WALMART CHILE S.A. Marca denominativa: <div style="text-align: center;">EL PEÑON</div>	Titular: EMPRESA EL PEÑON S.A. Registro N° °949.198 Marca denominativa: <div style="text-align: center;">EL PEÑON</div>
Clase 39: Almacenamiento; Distribución [reparto] de productos; Embalaje y depósito de mercancías; Envío de mercancías; Manipulación de carga; Transporte; Transporte y almacenamiento de productos.	Distingue un establecimiento comercial para la compra y venta de artículos específicos de las clases 1 a 34, en las regiones V y XIII.-
<p>Servicios de clase almacenamiento, distribución, embalaje y depósito de mercancías, no tienen relación con los prestados por un establecimiento comercial referido a compra y venta de toda clase de productos.</p> <p>Corte Suprema acoge recurso de casación por estimar que los rubros guardan conexión.</p>	

La resolución de INAPI, de fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete, rechazó la oposición deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que estimó que el ámbito de protección de los signos era diferente por lo que correspondía aplicar el principio de especialidad de las marcas contenido en el artículo 23 de la Ley 19.039.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con ocho de agosto del año dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el resolutor de primer grado, señalando que se encontraban contestes con los fundamentos de la sentencia de primera instancia, en cuanto aplica correctamente el principio de especialidad marcario consagrado en el artículo 23 de la Ley del ramo, por lo que se confirma la sentencia.

Recurrida de casación por parte del oponente, la Excmá Corte Suprema por sentencia de fecha tres de abril del año dos mil dieciocho resolvió acoger el recurso de casación, anular la sentencia y dictar la correspondiente de remplazo.

Para ello consideró primeramente que para una adecuada solución del asunto, ha de considerarse que entre las marcas en conflicto existe una identidad gráfica y fonética, por lo que en este contexto fáctico, es necesario analizar el presupuesto de irregistrabilidad contenido en el artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir marcas “iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con

otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas, por lo que quedaba claramente establecido que debido a su carácter denominativo e identidad gráfica y fonética las marcas podían efectivamente confundirse.

Por su parte en el considerando “Sexto” el Tribunal de casación estimó que existía coincidencia de coberturas entre los signos en conflicto, pues el registro de la oponente distingue un “Establecimiento Comercial de compra y venta de productos de la clase 1 a la 34”, lugar donde evidentemente se realizan las actividades de almacenamiento, embalaje y manipulación de carga, que pretende distinguir la solicitante en la clase 39, por lo que la causal invocada por la oponente se verifica plenamente.

De esta manera para el sentenciador es claro que el fallo impugnado, al no apreciar una relación entre los ámbitos de protección o, al menos, el grado de conexión, incurrió en un error de derecho al omitir la aplicación del precepto del literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial a la denominación pedida, desde que se configuran sus presupuestos, yerro que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia en examen, toda vez que significó desestimar una oposición que debía ser aceptada cabalmente.

En la sentencia de remplazo el Tribunal resuelve que a marca denominativa “El Peñón” para distinguir “Almacenamiento; distribución de productos; embalaje y depósito de mercancías; envío de mercancías; manipulación de carga; transporte y almacenamiento de productos” en la clase 39, además de exhibir una identidad gráfica y fonética con la marca “El Peñón”, registrada por el oponente para distinguir un “Establecimiento Comercial de compra y venta de productos de la clase 1 a la 34”, presenta una clara relación de cobertura con aquélla que se alza en su contra, lo que desde luego generará confusión entre las expresiones en conflicto y la posibilidad de error o engaño en los consumidores sobre la cualidad de los servicios y la procedencia empresarial de los mismos, circunstancias que impiden su protección marcaria


MAF

ROL TDPI N°887-2017
PFR-VHR-JCGLExcma Corte Suprema
Rol N° 39.655-17.

III. Demanda de nulidad

MI COPILOTO

Demanda de nulidad: artículos 19 y 20, letras f), g) inciso 1° y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 1.153.821 Titular: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.</p>  <p>Clase 4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.</p>	<p>Demandante: Comercial Importadora S.A. de C.V. Indica ser el creador de las siguientes marcas en el extranjero:</p> <p style="text-align: center;">TU COPILOTO SU COPILOTO MI COPILOTO</p>
<p>Valoración de la prueba que consiste en meras fotocopias.</p> <p>Fotocopias e impresiones, por sí solas, no resultan suficientes para acreditar la fama y notoriedad.</p>	

La sociedad Comercial Importadora S.A. de C.V., demanda la nulidad del registro antes individualizado, para lo cual señala que se trata de una compañía mexicana con más de 80 años satisfaciendo las demandas del mercado. En efecto, indicó en su libelo que posee una familia de marcas consistentes en los signos TU COPILOTO, SU COPILOTO y MI COPILOTO, pues es el creador de dichos signos desde al menos 1997. En este contexto, se atribuye ser la verdadera creadora, titular y primer adoptante en su país de origen (México) de la marca de autos para distinguir productos de la clase 4, dotada de fama y notoriedad en el mercado internacional.

Precisa en su demanda que el actual titular de la marca MI COPILOTO impugnada pretende aprovecharse del prestigio y posicionamiento ganado lícitamente con su familia de marcas TU COPILOTO, SU COPILOTO y MI COPILOTO, la cual posee una larga trayectoria

y fama internacional, lo que constituye un acto contrario a los principios que informan la competencia leal y la ética mercantil.

Finalmente, manifiesta que la similitud entre los signos en conflicto generará todo tipo de errores y confusiones en los consumidores, hechos que precisamente la legislación marcaría pretende precaver. En efecto, los consumidores conocedores de la familia de marcas TU COPILOTO, SU COPILOTO y MI COPILOTO, del actor, erradamente creerán que el signo impugnado forma parte de su familia de marcas, lo que será un hecho absolutamente alejado de la realidad. Así las cosas, de mantenerse la vigencia del registro impugnado causará diversos perjuicios al demandante, ya que la demandada pretende que los consumidores asocien los productos con su famosa familia de marcas TU COPILOTO, SU COPILOTO y MI COPILOTO

La sentencia de INAPI, de fecha dieciocho de julio del año dos mil diecisiete, acogió la demanda de nulidad fundada en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto dicha causal supone la concurrencia de tres requisitos copulativos, que fueron acreditados, a saber, el registro de la marca demandante en el extranjero para distinguir la misma cobertura, que ésta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro y que los signos en pugna se asemejen, en términos de poder confundirse entre ellos.

Asimismo, se acogió la nulidad en base a la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo, ya que por una parte se ha registrado una marca similar a la marca del demandante en términos gráficos y fonéticos y, por otro lado, se ha registrado dicha marca con una cobertura directamente relacionada a la marca del demandante y por la que es famosa y notoria, motivos por los cuales para el resolutor de primer grado, resultarían suficientes para concluir que el mantener la vigencia de la marca registrada a nombre del demandado, podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los productos que distingue el registro impugnado.

Finalmente, se rechazó la demanda de nulidad invocada por el demandante fundado en la letra k) del artículo 20 de la Ley No 19.039, al no existir antecedentes que permitieran configurar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, se revocó lo resuelto por el órgano administrativo, toda vez que el Tribunal consideró que la prueba rendida en autos estaría compuesta únicamente pro fotocopias simples e impresiones, sin contar con ningún documento auténtico que pueda sustentar la validez y originalidad de las referidas copias e impresiones. En efecto, señaló el TDPI que, simples impresiones y copias fotostáticas son los documentos más febles y fácilmente modificables, por lo que darles valor probatorio por sí y ante sí, contraviene los principios de la sana crítica porque la lógica y la experiencia dicen que los documentos son moldeables, cortables, coloreables y en general modificables según la percepción de quien los aporta.

Por lo anterior, es que el Tribunal de alzada estimó el que demandante no ha demostrado su fama y notoriedad en el país de origen o en otros en la clase 4, por lo que no correspondería acoger su pretensión.

Así las cosas, se consideró que de mantenerse la vigencia del registro cuya nulidad fue pretendida no se daría motivo a errores o confusiones entre el público consumidores

en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los productos de clase 4, que distingue el registro impugnado.

En contra de la sentencia revocatoria, se interpuso un recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, fundado en la infracción del artículo 16 de la Ley 19.039, el que fue rechazado con fecha veintidós de octubre del año dos mil diecinueve, toda que, para el Tribunal de casación, la revisión del fallo permitió advertir que las probanzas ofrecidas fueron valoradas por los juzgadores en la forma y dentro de los límites señalados en el artículo 16 de la Ley N° 19.039. Al efecto, se señaló que lo razonado por los jueces para desestimar la prueba rendida por la solicitante no se traduce, por sí solo, en una contravención a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, en los términos que alude dicha norma.

A mayor abundamiento y refrendando lo anterior, fue posible argumentar que de la simple lectura del fallo los sentenciadores arribaron a la resolución sobre la base del análisis de los parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar, particularmente en lo tocante a la distintividad, fama y notoriedad argumentada, respecto de los cuales el recurso sólo plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los hechos, sustentándose por ende el reparo en la valoración que los jueces de la instancia realizaron de la prueba rendida, cuestión que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio. Por lo tanto, no quedó sino concluir que, en el caso en análisis, el ejercicio realizado por los sentenciadores del grado no merece, a juicio de la Corte Suprema, reparo susceptible de dar lugar a la invalidación del fallo, razón por la que resulta prístino concluir que no se configuró en la especie la causal de nulidad incoada.

Finalmente y no obstante lo antes razonado, la Corte precisó que no comparte el argumento dado por los juzgadores del grado que dice relación con la prueba documental rendida por el demandante al señalarse que ésta carece de valor probatorio “por si y ante sí”, por la sola circunstancia de tratarse simples fotocopias “moldeables, cortables, coloreables y en general modificables según la personal percepción de quién los aporta”, toda vez que tales instrumentos si constituyen medios de prueba idóneos para producir fe sobre un hecho determinado –inclusive consta de autos que éstos no fueron objetados por la contraparte-, en la medida que cumplan con las exigencias establecidas para ello por el legislador. Distinto y acertado resulta entonces sostener, que las citadas fotocopias no resultan suficientes, por si solas, para tener por acreditada la “fama y notoriedad” de los signos de que es titular la empresa demandante, en cuanto no tienen el mérito para ello.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1720-2017
VHR-JCG-JRNEXCMA. CORTE SUPREMA
ROL N° 13.075-2018