



Tribunal de Propiedad Industrial

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

CONTENIDO

I. Rechazos administrativos	1
JUICESTATION	1
PREVENTECH	3
MOMENT ROSE	6
TAX	7
BUFFET EXPRESS	9
SOYTRABAJADOR.CL	11
II. Demandas de oposición	12
ABECMA	12
WILD ANIMAL	13
DISTRITO LOS TRAPENSES 3061	15
OLIMPIA	20
VIASAT	23
COSTA MARIA	25
AITEC	27
EIFS	31
OSCAR MAYER	33
CLINICA DENTAL SANIDENT	35
ZEOTRI	39
III. Demanda de nulidad	42
LIBREMAC	42
POMO	45
NUMA	47

I. Rechazos administrativos

JUICESTATION

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

Marca solicitada	Fundamentos de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1318060</p> <p>Solicitante: ENEL S.P.A.</p> <p>Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;">JuiceStation</p> <p>Clase 9: Aparatos y dispositivos de recarga de baterías de vehículos eléctricos; estaciones de recarga para vehículos eléctricos y equipos de recarga y control de vehículos eléctricos; reguladores de voltaje para vehículos eléctricos; Rectificadores de corriente; módulos de rectificador; enchufes eléctricos; cargadores de baterías; acumuladores (baterías); dispositivos cargadores; cables eléctricos para vehículos; software para la gestión de estaciones de recarga, para la recarga de vehículos eléctricos y cargas eléctricas y sistemas de generación de electricidad; Aplicaciones informáticas descargables.</p>	<p>Registro N° 1084424</p> <p>Titular: Mophie, Inc.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">JUICE PACK</p> <p>Clase 9: baterías recargables integradas en una funda protectora o envoltura con un conector eléctrico para su uso con dispositivos electrónicos móviles, a saber teléfonos móviles, reproductores de audio digital y video, ordenadores de bolsillo, organizadores personales digitales (pda) organizadores electrónicos, bloc de notas electrónico, y cámaras; baterías recargables para su uso en dispositivos móviles electrónicos, a saber teléfonos móviles, reproductores de audio digital y video, ordenadores de bolsillo, organizadores personales digitales (pda), organizadores electrónicos, bloc de notas electrónico, y cámaras; cargadores de pilas y baterías.</p>
<p>Conexión de coberturas.</p> <p>Segmento preponderante en común.</p>	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha 05 de diciembre del año dos mil diecinueve, rechaza de oficio la solicitud, en razón de las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos, y que se presten para inducir en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los productos.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha 26 de febrero del año dos mil veinte, confirma lo resuelto por Inapi, indicando en primer lugar que, aunque los campos operativos no son idénticos, éstos se encuentran al menos conectadas o relacionadas, en cuanto se refieren a baterías, las que se asociarán o vincularán a la cobertura del registro previo. En segundo lugar, sostiene que, el segmento principal y preponderante en ambos signos es “JUICE”, sin que sus respectivos complementos, sean idóneos para conformar conjuntos diferentes, lo cual, en caso de coexistir, inducirá en confusión, error o engaño a los consumidores, respecto del origen empresarial de los productos a distinguir.

La solicitante interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI, el que fue desestimado por la Excma. Corte Suprema, por considerar que no existen los errores de derecho pretendidos por la recurrente.

GCG

MAQ-CIM-AAP
Rol 110-2020
Excma. Corte Suprema
Rol N° 69.970-2020

PREVENTECH

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

Marca solicitada	Fundamento rechazo de oficio
<p data-bbox="219 508 570 620">Solicitud N° 1.335.036 Solicitante: CUMMINS INC. Marca denominativa:</p> <p data-bbox="412 741 581 774" style="text-align: center;">PREVENTECH</p> <p data-bbox="219 897 776 1830">Clase 9: Software (programas grabados), hardware de computadora y aplicaciones móviles descargables para uso en relación con motores y equipos terrestres, marinos, mineros, petroleros y de gas, ferroviarios, de generación de energía, de construcción y agrícolas, a saber, software (programas grabados), hardware de computadora y aplicaciones móviles descargables para la realización de diagnósticos de motores y pronósticos predictivos y de mantenimiento, diagnósticos de filtración y pronósticos predictivos y de mantenimiento, y para proporcionar recomendaciones de reparación de expertos, diagnósticos, pronósticos, programación de servicios de pronósticos, solución de problemas, alertas de averías, y supervisión de la calidad de funcionamiento y el control de las tendencias; aparatos telemáticos, es decir, dispositivos inalámbricos para Internet que prestan servicios telemáticos y tienen una función de teléfono móvil.</p> <p data-bbox="219 1876 711 1908">Clase 35; Clase 37; Clase 38, Clase 45.</p> <p data-bbox="219 1954 776 2370">Clase 42: Servicios de facilitación de programas informáticos en línea no descargables y aplicaciones basadas en la web para su uso en relación con motores y equipos terrestres, marítimos, mineros, petroleros y de gas, ferroviarios, de generación de energía, de construcción y agrícolas, a saber, programas informáticos y aplicaciones móviles para la realización de diagnósticos de motores y pronósticos predictivos y de mantenimiento,</p>	<p data-bbox="800 548 1360 661">Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro° 1.272.531N</p> <p data-bbox="1003 741 1166 774" style="text-align: center;">PREVEN-TEC</p> <p data-bbox="800 938 1360 1244">Clase 42: Servicios de consultoría en el ámbito del desarrollo tecnológico; Servicios de integración de sistemas informáticos; Servicios de mantenimiento de software informático; Servicios de reproducción de programas informáticos; Servicios informáticos en la nube; Software como servicio [saas].</p> <p data-bbox="800 1287 1349 1319">Titular: Katty Alejandra Schuler Villalobos.</p>

<p>diagnósticos de filtrado y pronósticos predictivos y mantenimiento, así como para proporcionar recomendaciones expertas de reparación, diagnósticos, pronósticos, programación de servicios de pronósticos, resolución de problemas, alertas de fallas, y supervisión del rendimiento y control de las tendencias; mantenimiento de programas informáticos.</p>	
<p>Es posible proceder a la división de solicitud respecto de clases no rechazadas.</p> <p>Cuando una marca es otorgada en una categoría, encontrándose vinculada a servicios denegados, corresponde hacer relación con los servicios relacionados.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha treinta y uno de julio de dos mil veinte, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando parcialmente a registro la marca pedida, en lo que dice exclusivamente relación con la clase 42, por las similitudes gráficas y fonéticas existente entre los signos, siendo concedida para el resto de la cobertura.

Encontrándose la solicitud en segunda instancia, atendida la presentación de un recurso de apelación, el peticionario requirió al TDPI la división de la solicitud, de modo que la misma, respecto de las clases concedidas continuara su tramitación en forma separada.

Con fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, el Tribunal accede a la división de la solicitud, estableciendo al efecto: “ Ha lugar a la solicitud de divisional y en consecuencia atendido lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 19.039, considérese dividida la solicitud inicial N° 1.335.036 para que continúe su tramitación por separado entendiendo como primera divisional lo que dice relación con los productos de la clase 9 y servicios de las clases 35, 37, 38 y 45, no afectados por la observación de rechazo”. A continuación, ordena proceder con la tramitación del recurso de apelación respecto de la clase rechazada, esto es la clase 42.

En lo demás, continuando con la tramitación del recurso de apelación respecto de los rubros afectados por el rechazo, por sentencia pronunciada con fecha treinta de diciembre del año dos mil veinte, revoca parcialmente el fallo de primer grado, y otorga la marca pedida para determinados servicios de la clase 42, que son los siguientes : “Servicios de facilitación de programas informáticos en línea no descargables y aplicaciones basadas en la web para su uso en relación con motores y equipos terrestres, marítimos, mineros, petroleros y de gas, ferroviarios, de generación de energía, de construcción y agrícolas, a saber, programas informáticos y aplicaciones móviles para la realización de diagnósticos de motores y pronósticos predictivos y de mantenimiento, diagnósticos de filtrado y pronósticos predictivos y mantenimiento, así como para proporcionar recomendaciones expertas de reparación, diagnósticos, pronósticos, programación de servicios de pronósticos, resolución de problemas, alertas de fallas, y supervisión del rendimiento y control de las tendencias”; ello en consideración a que la marca pedida ya había sido otorgada para los productos de la clase 9 requeridos consistentes en “Software (programas grabados), hardware de

computadora y aplicaciones móviles descargables para uso en relación con motores y equipos terrestres, marinos, mineros, petroleros y de gas, ferroviarios, de generación de energía, de construcción y agrícolas, a saber, software (programas grabados), hardware de computadora y aplicaciones móviles descargables para la realización de diagnósticos de motores y pronósticos predictivos y de mantenimiento, diagnósticos de filtración y pronósticos predictivos y de mantenimiento, y para proporcionar recomendaciones de reparación de expertos, diagnósticos, pronósticos, programación de servicios de pronósticos, solución de problemas, alertas de averías, y supervisión de la calidad de funcionamiento y el control de las tendencias; aparatos telemáticos, es decir, dispositivos inalámbricos para Internet que prestan servicios telemáticos y tienen una función de teléfono móvil” productos que en definitiva estima relacionados con aquellos para los que otorga en clase 42 y por lo mismo no existe óbice para denegarlos.

De este modo, sólo niega la solicitud dividida para los servicios de “mantenimiento de programas informáticos”, por relacionarse con la cobertura de la marca que fundamenta el rechazo de oficio.

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

PFP – MAF

ROL TDPI N° 1255-2020
AAP-CIM-JGL

MOMENT ROSE

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


Marca solicitada	Fundamento rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.354.450 Solicitante: PAMELA MIA STIPICIC MATURANA Marca mixta:</p>  <p>Clase 30: Barras de chocolate; Bebidas a base de chocolate; Bizcocho de chocolate y nueces; bombones de chocolate; Chocolate; Chocolates [confitería]; decoraciones de chocolate para pasteles; Dulces de chocolate; mousse de chocolate; Pastas de chocolate; Pastel de chocolate</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>RegistroN° 1.133.723</p> <p>MOMENTO</p> <p>Clase 30: café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo</p>
<p>Al momento de analizarse los signos se deben considerar sus elementos gráficos, fonéticos e idiomáticos.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha siete de octubre de dos mil veinte, 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, por las similitudes gráficas y fonéticas existente entre los signos.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha veintidós de diciembre del año dos mil veinte, el Tribunal de Propiedad Industrial revoca el fallo de primer grado, dejando sin efecto la resolución de rechazo a registro por estimar que, apreciados los signos como conjunto, existen diferencias gráficas y fonéticas que le permiten concluir que, si bien coinciden en algunas letras en las que coinciden, sus complementos, esto es sus figuras y colores le otorgan fisonomía e identidad propia. Además, la sentencia se refiere especialmente al hecho que las denominaciones correspondan a distintos idiomas, por lo que poned un acento especial en las diferencias idiomáticas.

TAX

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

Marca solicitada	Fundamento rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1349562 Solicitante: ETAX LIMITADA Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: elaboración de declaraciones tributarias. Servicios de asesoría, información y consultoría relacionados con los servicios anteriormente mencionados.</p> <p>Clase 45: servicios jurídicos; investigación de antecedentes personales; investigaciones judiciales; mediación; servicios de preparación de documentos jurídicos; servicios de redes sociales en línea; servicios de solución extrajudicial de controversias; servicios jurídicos relacionados con la negociación de contratos para terceros. Servicios de asesoría, información y consultoría relacionados con los servicios anteriormente mencionados</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras e) y f) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Conjunto descriptivo, carente de distintividad e inductivo a error.</p>
<p>Signos evocativos o que dirigen a una idea a un concepto parecido o aprendido.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha dos de octubre de dos mil veinte, ratifica la observación de fondo realizada en el proceso de tramitación, fundándose para ello en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida. Al efecto señala que la expresión "eTax", traducida desde el idioma inglés al español, puede ser entendida como: "e Impuesto", esto es una combinación del prefijo "e" que indica servicios que se realizan o a los cuales se accede haciendo uso de Internet; y el segundo, que describe al tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago.

De esta manera, señala, el conjunto describe e indica aquello sobre lo que versará el ámbito de protección solicitado, referido a servicios que se acceden haciendo uso de Internet relacionados con tasas impositivas, siendo a su vez inductivo a error en relación a servicios de naturaleza diversa. A mayor abundamiento, prosigue el resolutor, el signo carece 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, siendo la incorporación de elementos figurativos al signo insuficiente para desvirtuar la aplicación de las prohibiciones de registro observadas.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintidós de diciembre del año dos mil veinte, revocó el fallo de primer grado, estableciendo que, la



marca mixta apreciada en su conjunto, reviste el carácter de signo evocativo de los servicios que pretende distinguir, es decir se trata de un signo que sin llegar a describir lo que se busca identificar lo “evoca” o da una imagen que permite recordar algo percibido, aprendido o conocido.

La resolución indica al efecto, que el signo no incorpora sólo el término “TAX”, sino que antepone una letra “e”, por lo que es susceptible de amparo marcario, sin que incurra además en la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 1467-2020.
AAP-CIM-JGL

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

Marca solicitada	Fundamento rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1313138 Solicitante: Sociedad Administradora Plaza Central S.A. Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: elaboración de declaraciones tributarias. Servicios de asesoría, información y consultoría relacionados con los servicios anteriormente mencionados.</p> <p>Clase 45: servicios jurídicos; investigación de antecedentes personales; investigaciones judiciales; mediación; servicios de preparación de documentos jurídicos; servicios de redes sociales en línea; servicios de solución extrajudicial de controversias; servicios jurídicos relacionados con la negociación de contratos para terceros. Servicios de asesoría, información y consultoría relacionados con los servicios anteriormente mencionados</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial.</p>
<p>La distintividad por uso requiere de un “uso” permanente, real y efectivo.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, ratifica la observación de fondo fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, señalando al efecto que la marca solicitada corresponde a una expresión o signo empleado para indicar el género, naturaleza, valor y cualidad de los servicios pedidos.

En efecto, indica que el signo pedido se compone del término BUFFET, definida como una comida con una diversidad de alimentos fríos y calientes, dispuestos a la vez sobre una o varias mesas, ofrecidos generalmente en hoteles y actos sociales o mesa o conjunto de mesas donde se ofrece el bufé, por lo que se trata de un concepto que entrega información de forma directa sobre el servicio que se ofrecerá. A lo que se adiciona el término EXPRESS, rápido o urgente, siendo este calificativo una característica de este tipo de servicios. Por tanto, para el resolutor el signo pedido proporciona al público información de los servicios pedidos y de las propiedades y características del mismo, lo que para el examinador encargado de resolver trae como consecuencia la incapacidad del signo de cumplir la función

primordial de una marca, que es identificar de manera inequívoca el origen empresarial de productos y servicios

Cabe señalar que la solicitud fue rechazada no obstante que la solicitante hubiera alegado la distintividad adquirida del signo por medio del uso, para lo cual acompañó una serie de antecedentes tales como: 1) contrato de arriendo desde 2011 en adelante, con sus respectivas renovaciones; 2) set de impresiones obtenidas el año 2019 de sitios web de diversos centros comerciales del país, donde se aprecia la expresión "BUFFET EXPRESS"; 3) Set de impresiones de pantalla obtenidas el día 24 de junio 2019, para las 4 primeras hojas del buscador Google que dan cuenta que al momento de ingresar la denominación "BUFFET EXPRESS", las primeras búsquedas arrojan como resultado la marca por ellos requerida. Se acompaña además: 4) estudio realizado en el mes de septiembre del año 2017 por la empresa de investigación de mercado ROCKETPIN SPA, www.rocketpin.cl, denominado "invel de recordación de marca cadena Buffet Express" 5) Certificados (2) de la empresa de auditores Araya y Orellana S.A. de fecha 25 de junio 2019, que da cuenta del número de boletas emitidos por la cadena Buffet Express en el año 2016, que menciona un total de 2.601.815 documentos; y, 6) Set de documentos tributarios correspondientes a declaraciones de renta año 1997, 2006, 2016, 2019, entre otros.

Apelada la resolución denegatoria, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno, revocó el fallo de primer grado, estableciendo que, la marca mixta pedida, reviste el carácter de signo evocativo.

A mayor abundamiento, con la documentación probatoria acompañada al expediente, que se describe en el acápite anterior, el resolutor señala que se da por acreditada la distintividad por el uso, con los requisitos de uso permanente, real y efectivo de la marca solicitada en el mercado nacional por el solicitante, todo lo cual permite concluir que el signo mixto solicitado es capaz de ser identificado por el público consumidor, con un origen empresarial inequívoco.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 2367-2020.
AAP-CIM-JGL

SOYTRABAJADOR.CL

Rechazo de oficio: artículos 19 y letra e) del artículo 20 de la ley del ramo.

Marca solicitada	
SOLICITUD N°:1313912 SOLICITANTE: Pedro Ignacio Peña Sánchez Marca denominativa: soytrabajador.cl Clase 45: Servicios jurídicos.	
La marca pedida resulta ser carente de distintividad respecto a la cobertura que se pretende.	

El INAPI en resolución de fecha cinco de julio de 2019, rechazó de oficio el registro respectivo considerando que el signo pedido estaba compuesto por términos que, para la cobertura requerida, carecen de distintividad, sin que se advirtieran en el conjunto, elemento o segmento gráfico o denominativo susceptible de protección marcaria.

El TDPI en su sentencia de alzada confirmó lo resuelto por el tribunal de primera instancia, señalando que el signo pedido resultaba ser un término que sugiere una situación en atención a que la expresión “soy trabajador”, es efectivamente un signo carente de distintividad para la cobertura que se pretende.

Esta sentencia fue dictada con el voto en contrario de la Ministra Pamela Fitch Rossel, quien estuvo por revocar la resolución en alzada por considerar que el signo respecto a la cobertura requerida, no describía ni hacía referencia directa a los servicios ofrecidos y que la expresión, a lo más daba una idea del ámbito de protección que pretendía proteger, de manera que resulta meramente evocativa y por lo tanto, apta para recibir amparo marcario.

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


GCG

ROL TDPI N°1820-2019
CIM-APP-PFR

II. Demandas de oposición

ABECMA

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.348.952 Solicitante: CELGENE CORPORATION Marca mixta:</p>  <p>Clase 5: Preparaciones farmacéuticas para su uso en el tratamiento del mieloma múltiple, las enfermedades de la sangre, el cáncer, las enfermedades en los campos de la oncología, la inmunología y la inflamación; preparaciones farmacéuticas, a saber, drogas inhibidoras de las citoquinas; preparaciones farmacéuticas que modulan el sistema inmunológico</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 942.856</p> <p style="text-align: center;">ABEC</p> <p>Clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para la medicina; 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</p>
Comparación de signos con sílabas comunes.	

La sentencia del INAPI, de fecha veintidós de septiembre dos mil veinte, rechazó la oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, estableciendo que: “la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. La adición al signo pedido del segmento final MA, sumado a la utilización de un elemento figurativo adiciona una mayor cantidad de recursos compositivos y por ende, el consumidor dispondrá de más elementos de análisis que facilitará su elección de signo, permite distinguir claramente un signo del otro, motivo por el cual es posible presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado”.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha nueve de diciembre del año dos mil veinte, confirma el fallo apelado, analizando los segmentos que conforman cada signo, así establece que la presencia de distintas sílabas, especialmente la última del signo pedido, logra configurar un rótulo propio y característico. De este modo queda otorgado a registro el signo pedido.

WILD ANIMAL

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

Marca solicitada	Marca fundante de oposición
<p>Solicitud N° 1297641 Solicitante: Selman Handal Foad Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 25: Prendas de vestir, calzados deportivos y de vestir, calcetines y medias, ropa interior y deportiva, cinturones, artículos de sombrerería, poleras, gorros, chalecos, mitones, guantes (vestimenta), mantillas, bañadores, ropa de playa, delantales de cocina, batas, overoles de trabajo; zapatos y botas de trabajo, pantalones, uniformes, pecheras de camisa, chaquetas.</p>	<p>Oponente: GA CONFECCIONES GABRIEL IGNACIO ARMAZA GODOY E.I.R.L Fundamento: f) y h) inciso 2° y k)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Señala que la marca es casi idéntica a la suya. Y que el elemento figurativo del bufalo lo utiliza antes de la presente solicitud. El segmento figurativo de un búfalo y la palabra representativa de éste, provocará error o confusión en el mercado acerca de la verdadera procedencia empresarial de los productos a distinguir. Aclara que el señor Gabriel Ignacio Armaza Godoy, ingeniero comercial y representante legal de la demandante GA Confecciones Gabriel Ignacio Armaza Godoy E.I.R.L., dentro de su proceso de titulación efectuó su tesis en el proyecto comercial denominado BUFFALO CHILE, en junio del año 2016, proyecto que se materializó en la constitución de la persona jurídica Buffalo Confecciones Limitada, antecesora legal de la demandante GA CONFECCIONES GABRIEL IGNACIO ARMAZA GODOY E.I.R.L. Agrega que su tesis propuso la creación de una empresa manufacturera textil para ropa outdoor orientada a todas las edades, especialmente a potenciales clientes que tengan un alto nivel de contacto con la naturaleza y esparcimiento al aire libre.</p>
<p>Relación comercial previa entre las partes logra configurar la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha once de octubre del año dos mil diecinueve, acoge la demanda de oposición N° 1, tras analizar la prueba aportada da por acreditados los

siguientes hechos: 1) que el demandante es el creador del elemento figurativo de autos, según da cuenta a través de publicaciones realizadas en su página web y su Instagram correspondiente al año 2015, esto es una fecha anterior a la solicitud de la marca impugnada; 2) Que la empresa Buffalo Confecciones Ltda., es la antecesora legal de GA Confecciones Gabriel Ignacio Armaza Godoy E.I.R.L., demandante de autos. 3) Que entre el demandado y el demandante existió, previo a la solicitud pedida, una relación comercial. Prueba de ello la constituyen las copias de numerosas facturas emitidas por Sociedad COMERCIAL SHERIN LIMITADA, de la cual el demandado era administrador, al demandante por concepto de productos del rubro del vestuario y accesorios, las que datan del año 2016. 4) Que producto de esta relación comercial, el demandado conocía o no podía menos que conocer de la existencia previa de la razón social de la demandante Buffalo Confecciones Ltda., antecesora legal de GA Confecciones Gabriel Ignacio Armaza Godoy E.I.R.L., así como su posicionamiento en el rubro. 5) Que, además, según la base de datos con que cuenta este Instituto, es posible apreciar una conducta previa de parte del demandado de intentar registrar marcas famosas mundialmente; es en base a estos antecedentes que tiene por configurada la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Estima que dado lo expuesto, al analizar los elementos figurativos de los signos corresponde acoger la oposición fundada en letra h) dada las similitudes presentes entre ellos, y por lo mismo acoge también rechaza la letra k).


Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintidós de diciembre del año dos mil veinte, confirma el fallo de primer grado, haciendo propios sus fundamentos, atendido que estima que se encuentra acreditado en autos, el conocimiento previo de la marca, por parte del solicitante y el uso en el mercado de un signo similar al requerido en autos, donde aparece la figura de un búfalo para distinguir productos clase 25. Conocimiento previo, que se acredita con la relación comercial que existía entre las partes.


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


PPF – MAF

ROL TDPI N° 2399-2019
APP-CIM- JGL

DISTRITO LOS TRAPENSES 3061**Oposición:** artículos 19 y 20, f), h) inciso 1º y k) Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición y de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1277039</p> <p>Solicitante: Inmobiliaria Massmann SPA.</p>  <p>Clase 35: Servicios de venta presencial, al detalle y al por mayor de productos de las clases 1 a 34; servicios de venta 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, worldwide web y redes de bases de datos, de productos de las clases 1 a 34; servicios de venta por catálogo de productos de las clases 1 a 34.</p> <p>Clase 36: Administración de bienes inmuebles, arrendamiento de espacios en centros comerciales, arrendamiento de bienes inmuebles.</p>	<p>OPONENTE N°1 y observación de oficio.</p> <p>artículos 19 y 20, f), h) inciso 1º y k)</p> <p>Registro N°862672</p> <p>Titular: Fundación Trapense Chilena.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">TRAPENSES</p> <p>Clase 35: Servicios de publicidad y marketing, gestión de negocios comerciales y consultoría comercial; servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos; comercio electrónico y servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por internet, por terminales de computación, fax y medios análogos.</p> <p>Clase 36: Servicios monetarios de crédito y corretaje de valores; servicios de seguros; servicios inmobiliarios de administración, corretaje, alquiler y leasing de inmuebles; servicios de información respecto de bienes raíces y créditos hipotecarios.</p> <p>OPONENTE N°2</p> <p>artículos 19 y 20, f) y h) inciso 1º</p> <p>registro N°1272559</p>

	<p>Titular: Empresas Armas S.A.</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="889 440 1286 639" style="text-align: center;"></div> <p>Clase 35: Asesoramiento e información relativa a la gestión de negocios comerciales; consultoría profesional sobre negocios comerciales; publicidad a través de todos los medios de comunicación; publicidad de bienes inmuebles comerciales o residenciales.</p> <p>Clase 36: Administración de bienes inmuebles; administración de edificios de viviendas; adquisición de bienes inmuebles para terceros; agencias o corretaje para el alquiler de edificios; agencias o corretaje para el alquiler o arrendamiento de tierras; alquiler de apartamentos y oficinas; arrendamiento de bienes inmuebles; arrendamiento de edificios; arrendamiento de espacio para oficinas; arrendamiento de espacios en centros comerciales; arrendamiento de explotaciones agrícolas; arrendamiento de terrenos; arrendamiento de tierras; consultoría inmobiliaria; corretaje de bienes inmuebles; evaluación de bienes inmuebles; evaluación de costos de reparación [tasación financiera]; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; servicios de agencias inmobiliarias; servicios de inversión en bienes inmobiliarios; servicios de préstamos inmobiliarios; tasación y valoración de bienes Inmuebles.</p> <p>Registro N°1272560</p> <p>Titular: Empresas Armas S.A.</p> <p>Marca denominativa:</p>
--	---

	<div data-bbox="889 298 1286 499" style="text-align: center;">  <p>DISTRITO ESTORIL Lo Fontecilla</p> </div> <p>Clase 35: asesoramiento e información relativa a la gestión de negocios comerciales; consultoría profesional sobre negocios comerciales; publicidad a través de todos los medios de comunicación; publicidad de bienes inmuebles comerciales o residenciales.</p> <p>Clase 36: Administración de bienes inmuebles; administración de edificios de viviendas; adquisición de bienes inmuebles para terceros; agencias o corretaje para el alquiler de edificios; agencias o corretaje para el alquiler o arrendamiento de tierras; alquiler de apartamentos y oficinas; arrendamiento de bienes inmuebles; arrendamiento de edificios; arrendamiento de espacio para oficinas; arrendamiento de espacios en centros comerciales; arrendamiento de explotaciones agrícolas; arrendamiento de terrenos; arrendamiento de tierras; consultoría inmobiliaria; corretaje de bienes inmuebles; evaluación de bienes inmuebles; evaluación de costos de reparación [tasación financiera]; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; servicios de agencias inmobiliarias; servicios de inversión en bienes inmobiliarios; servicios de préstamos inmobiliarios; tasación y valoración de bienes inmuebles.</p>
<p>Análisis de signos que contienen un descriptor geográfico.</p>	

El tribunal a quo, mediante fallo de fecha 21 de febrero del año dos mil diecinueve, acoge los fundamentos de la oposición N°1, de Fundación Trapense Chilena, respecto de las letras f) y h) invocadas, al estimar que el signo pedido contiene cabalmente la marca del oponente, sin que el segmento “DISTRITO”, que además es de uso común, ni los términos “LOS” ni la cifra “3061” en el primero, sean aptos para distinguirlos apropiadamente, lo que

podría ocasionar que el consumidor piense que los servicios requeridos provienen de oferentes relacionados, así, en caso de concederse la marca pedida, considera ésta será motivo de error o engaño al público consumidor.

No obstante, el fallo apelado rechaza la causal de irregistrabilidad de la letra k), en atención que la prueba otorgada por el actor no resulta suficiente para configurar dicha causal.

Respecto a la oposición N° 2, deducida por Empresas Armas S.A, el sentenciador de primer grado sostiene que, al efectuar la comparación gráfica entre ambos signos, se advierten diferencias gráficas y fonéticas suficientes, ya que, aunque comparten la expresión “DISTRITO”, que es de uso común en el mercado, éstas deben analizarse en todo su conjunto, teniendo en consideración todos sus elementos adicionales, tanto denominativos como figurativos.

Asimismo, la sentencia ratifica la observación de fondo, fundada en los mismos argumentos de la oposición N° 1.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha once de julio del mismo año, confirma la sentencia de primera instancia respecto a la apelación deducida por el solicitante, argumentando que si bien se ha discutido copiosamente acerca de solicitudes que incorporan el término “trapenses”, en definitiva, se trata de una guía en el análisis comparativo de signos que contienen un indicador geográfico; sin embargo, en el caso de autos, el Tribunal estima que se trata de un caso diferente, puesto que la marca solicitada, “DISTRITO LOS TRAPENSES 3061”, se le agrega la expresión “los trapenses” y se añade el guarismo “3061”, por lo que se está señalando una dirección, de esta forma, el análisis del conjunto debe efectuarse sosteniendo que estos últimos elementos no tienen la misma función, ni favorecen al rótulo que se busca registrar, en consecuencia, la lectura correcta corresponde a la sociedad “DISTRITO” ubicada en Los Trapenses 3061, lo que hace del presente caso, diverso a los previamente resueltos en esta instancia procesal.

Respecto a la apelación interpuesta por el oponente N° 2, Empresas Armas S.A., el Tribunal de alzada, revoca lo resuelto por Inapi, ya que estima que debe partirse de la misma hipótesis precedente, en que lo distintivo del signo pedido es “DISTRITO”. De esta forma, señala la comparación entre “DISTRITO LOS TRAPENSES 3061” y “DISTRITO ESTORIL”, denota un elemento principal compartido, además de servicios relacionados, por lo tanto, es posible inducir en confusión, error o engaño al público consumidor acerca del titular de los servicios que se busca distinguir. Así es como, se llegaría a razonar, que el prestador de los servicios inmobiliarios o relacionados, sería la compañía “DISTRITO”, la que estaría referida al proyecto de Estoril y, en el otro, al ubicado en Los Trapenses 3061.


Cabe sostener que la sentencia fue acordada con el voto en contrario del Ministro Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos, quien estimó que, entre los signos en conflicto, “DISTRITO LOSTRAPENSES 3061” y “DISTRITO ESTORIL”, a nombre de Empresas Armas S.A., constan diferencias gráficas y fonéticas que las habilita para coexistir pacíficamente en el comercio.

Por último, respecto al recurso de casación interpuesto por la solicitante Inmobiliaria Massmann SPA. por haberse acogido la oposición N°2 y rechazado el registro solicitado. La Exma. Corte Suprema, sostiene que es necesario tener en cuenta que la marcas en conflicto, si bien pertenecen a las mismas clases, la cobertura de ellas no son coincidentes, asimismo, indica que entre las marcas “DISTRITO LOSTRAPENSES 3061” y “DISTRITO ESTORIL” existen diferencias gráficas y fonéticas, por lo tanto, su concurrencia en el mercado no generará error o engaño al público usuario, por esta razón se acoge el recurso de casación en el fondo y se otorga la marca pedida, con protección al conjunto.

GCG-MAF

MAQ-JCGL-JFR Rol 1012-19
Exma. Corte Suprema
Rol N°22852-2019

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición y observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1276077</p> <p>Solicitante: RAM HARKISHAN ROHIRA.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">OLIMPIA</p> <p>Clase 3: Detergentes germicidas; Detergentes para lavandería; Detergentes para lavavajillas; Detergentes para máquinas lavavajillas; Detergentes para tazas de inodoro; Detergentes para uso doméstico; Detergentes para vehículos; Detergentes preparados de petróleo; detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso médico; Detergentes sintéticos para ropa.</p>	<p>Oposición</p> <p>artículos 19 y 20, f) y h)</p> <p>Registro: 1243806</p> <p>TITULAR: INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 3: Jabones para lavandería y para manos.</p> <p>observación de fondo.</p> <p>artículos 19 y 20, f) y h)</p> <p>Registro N° 1184633</p> <p>Titular: Puig France, Société par Actions Simplifiée.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">OLYMPÉA</p> <p>Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; artículos de tocador; perfumería y</p>

	<p>fragancias; agua de colonia; perfumes; preparaciones perfumadas; pastas dentífricas y enjuagues bucales (no medicinales); preparaciones para la limpieza y cuidado del cuerpo; desodorantes y antitranspirantes; jabones y geles de uso personal; preparaciones para el baño; preparaciones para el cuidado de la piel; exfoliantes; polvos de talco; toallitas, algodones y paños impregnados para uso cosmético y para perfumar; cosméticos, artículos de tocador y productos de perfumería para cuidar y embellecer las pestañas, las cejas, los ojos, los labios y las uñas; bálsamo labial (no medicinal); esmalte de uñas; adhesivos para uso cosmético; preparaciones cosméticas adelgazantes; preparaciones y tratamientos para el cabello; productos de maquillaje; productos para desmaquillar; productos para el depilado y el afeitado; preparados para antes del afeitado; preparaciones para después del afeitado; preparados de belleza no medicinales; preparaciones cosméticas bronceadoras y autobronceadoras; neceseres de cosmética; preparaciones para aromatizar; fragancias para el hogar; productos para perfumar la ropa; extractos aromáticos; productos para el cuidado y limpieza de animales; abrasivos; cera para zapateros y sastres; preparaciones para limpiar y dar brillo al cuero y calzado.</p>
<p>Similitud gráfica, fonética y conceptual.</p>	

El tribunal a quo, mediante fallo de fecha 11 de diciembre del año dos mil dieciocho, rechaza la demandad de oposición por estimar que, efectivamente los signos en pugna comparten el fragmento inicial OLIMP, pero aún así, sus relativos complementos son diferentes, logrando conferir a cada conjunto una fisonomía e identidad propia. Asimismo, la sustitución de algunas letras en la marca solicitada, permiten diferenciar adecuadamente

un signo del otro, lo que da lugar a presumir, que es posible una coexistencia pacífica en el mercado.

No obstante, ratifica los fundamentos de la observación de fondo, puesto que al comparar gráfica y fonéticamente el signo solicitado y la marca previa, es posible advertir que éstos coinciden en 5 de 7 letras, en mismo orden y secuencia, sin que la sustitución de algunas letras en la marca pedida, sea apta para erigir una marca diversa, con una adecuada identidad y fisonomía, para hacerlas distinguibles entre sí.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha 08 de marzo del año dos mil diecinueve, confirma la sentencia de primera instancia respecto a la apelación deducida por el oponente, argumentando que entre las marcas en conflicto, “OLIMPIA” y “OLIMPO”, es posible advertir diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, teniendo en consideración que las letras finales “I” y “A”, agregadas en la requerida, le confieren la distintividad necesaria respecto a la oponente, por tanto su coexistencia no inducirá en confusión, error o engaño a los consumidores.



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

GCG

MAQ-CIM-AAP
Rol 110-2019

VIASAT

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición y de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1282228</p> <p>Solicitante: ViaSat, Inc.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 38: Servicios de proveedores de acceso a usuarios a Internet; servicios de comunicación satelital; servicios de comunicación de banda ancha inalámbrica y banda estrecha inalámbrica; servicios de telecomunicación, a saber, suministro de servicios de proveedores de acceso a usuarios a Internet.</p>	<p>Registro N°1006534</p> <p>Titular: TELEFONICA CHILE S.A.</p> <p>Marca denominativa:</p>  <p>Clase 38: Servicios de comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiofónicas y de otra índole; servicios de telecomunicaciones, en general. Servicios de telecomunicaciones vía internet y/u otras formas de comunicación a través de medios computacionales. Entrega de toda clase de información relacionada con las telecomunicaciones a través de internet y otros medios computacionales. Todo servicio de comunicación electrónica vinculado a internet y comunicaciones, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales y televisados. Servicios de asesoría de prensa, planificación y ejecución de programas de prensa.</p>
<p>La incorporación de una letra intermedia es suficiente para presentar semejanzas gráficas y fonéticas.</p>	

En fallo de fecha 26 de marzo del año dos mil diecinueve, INAPI, indica que, al confrontar las señas en conflicto, se advierte que éstas coinciden en la expresión VISAT, sin que la añadidura de una letra A en esta última, ni la incorporación de un segmento figurativo, sea suficiente para erigir un signo diferente, por lo que rechaza parcialmente la marca pedida, sólo para distinguir “Servicios de proveedores de acceso a usuarios a Internet;

servicios de comunicación satelital; servicios de comunicación de banda ancha inalámbrica y banda estrecha inalámbrica; servicios de telecomunicación, a saber, suministro de servicios de proveedores de acceso a usuarios a Internet”, de la clase 38.

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

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha once de julio del mismo año, confirmó la sentencia de Inapi argumentando, en primer lugar que, respecto a la apelación presentada por la solicitante, ViaSat, Inc, existen similitudes gráficas y fonéticas entre éstos signos, encontrándose el inscrito, enteramente contenido en el requerido, sin que la incorporación de la letra “A” intermedia, fuera capaz de conceder a la marca pedida una diferenciación suficiente, más aún si se tiene en consideración la relación y conexión de sus campos operativos en clase 38, puesto que ambas se refieren a servicios de telecomunicaciones en general.

En relación a la apelación presentada por el oponente, Telefónica Chile S.A., en el sentido de acoger su oposición respecto a los productos de la clase 9, los sentenciadores de alzada confirman el fallo de primera instancia, en atención a que, el solicitante es titular del Reg. N° 1.164.338, correspondiente a la marca VIASAT, para amparar los mismos productos requeridos en autos, por tanto su concesión en dicha clase, sólo constituye una extensión de los derechos que ya posee en la misma clase.

La solicitante interpone un recurso de casación ante la Exma. Corte Suprema, la cual sostiene que no existe error de derecho en las estimaciones efectuadas por el TDPI, además el recurso no especifica qué medio probatorio fue mal aplicado, razón por la cual procede desestimar dicha presentación.

GCG-MAF

CIM-AAP-JRN
Rol 1135-19
Excma. Corte Suprema
Rol N°22241-2019

COSTA MARIA

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición y de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1329228</p> <p>Solicitante: CRISTIAN ENRIQUE BECERRA CARREÑO.</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="302 970 696 1171" data-label="Image"> </div> <p>Clase 30: Comidas preparadas a base de fideos.</p> <p>Clase 43: servicios de fuente de soda [restaurant]; Servicios de reserva en restaurantes; Servicios de restaurante; Servicios de restaurante y hotel; servicios de restaurantes; Restaurantes de comida rápida; servicios de bares de comida rápida; servicios de bebidas y comidas preparadas; Servicios de restaurantes de comida para llevar.</p>	<p>Registro N° 880063</p> <p>Titular: Empresas Carozzi S.A.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">COSTA</p> <p>Clase 29: Frutas azucaradas, mermeladas, jaleas, frutas al jugo o en conserva.</p> <p>Clase 30: Productos de galletería y confitería azucares y preparaciones dulces frescas, caramelos, pastillas, mieles, postres, pastas.</p> <p>Clase 32: Polvos, jarabes, sorbetes y compuestos diversos para preparar bebidas.</p> <p>Registro N° 1138827</p> <p>Titular: Empresas Carozzi S.A.</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="906 2010 1263 2158" data-label="Image"> </div> <p>Clase 43: Servicios de hoteles, restaurant, bar y establecimientos que se encargan de procurar alimentos o bebidas preparados</p>

	para el consumo. Agencias de viajes o de corredores para reserva de hoteles para viajeros, salas cunas.
La incorporación de una palabra determinada es suficiente para presentar diferencias gráficas y fonéticas.	

En fallo de fecha 17 de enero del año dos mil veinte, INAPI, indica que, de la comparación de los signos en conflicto, es posible determinar que la pedida integra completamente la marca anterior (inclusión marcaria total), sin que la adición del nombre “MARÍA” al final, sea suficiente para distinguirlos adecuadamente, lo que puede ocasionar que el público consumidor entienda que los productos y servicios requeridos provienen de sociedades afines económicamente. De esta misma forma, la incorporación del elemento figurativo en el signo solicitado, no altera lo ya considerado, siendo posible concluir que las marcas en pugna no cuentan, como conjunto, con una fisonomía e identidad propia para hacerlas distinguibles entre sí.

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

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha 21 de julio del mismo año, revocó la sentencia de Inapi argumentando que, entre las marcas en litigio, existen diferencias gráficas y fonéticas suficientes, en atención a la incorporación en la pedida del vocablo MARIA, permitiendo así, conformar una noción diversa, lo cual unido a los diferentes complementos de diseño, dibujo y color, su coexistencia no inducirá al público consumidor en confusión, error o engaño.

GCG

AAP-PFR-JCGL
Rol 319-20

AITEC

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición y de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1300413</p> <p>Solicitante: Aitec S.A.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">AITEC</p> <p>Rechazo parcial sólo para:</p> <p>Clase 37: Alquiler de andamios y plataformas para la construcción; alquiler de bombas de drenaje; alquiler de bulldozer, de excavadoras, de grúas, de máquinas barredoras, de plataformas de perforación y de máquinas y de aparatos para la construcción; andamiaje, excavaciones o construcción en concreto; apomazado; asesoría en construcción; servicios de carpintería y de carpintería estructural; colocación e instalación de cables; construcción y reparación de edificios y de fábricas; consultoría en supervisión de obras de construcción; demolición de construcciones; desinfección; desratización; fumigación de edificios; eliminación de amianto; exterminación de animales dañinos y de control de plagas que no sea para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; fontanería e instalación de gas y agua; impermeabilización de edificios y de construcciones; información sobre construcción; información relativa al alquiler de equipo para construcciones y edificios; información sobre mantenimiento de equipo de medición y comprobación; instalación de cercos eléctricos; instalación de aislamientos en</p>	<p>Registro N° 1002772</p> <p>Titular: ANDECORP SPA.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">AITEC</p> <p>Clase 7: máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); maquinas, cadenas de accionamiento que no sean para vehículos terrestres. máquinas tales como: acabadoras, afiladoras, agavilladoras, de aire comprimido, alquitranadoras, asfaltadoras, de aspiración para uso industrial, de carpintería, de construcción de carreteras, máquinas cavadoras, centrifugadoras, cepilladoras, compresoras, cortadoras, desbarbadoras, divisoras, encaladoras, de escardar, excavadoras, máquinas de lavar, máquinas de vapor, máquinas herramientas, mezcladoras, de explotación de minera, molinos, movimiento de tierras, pilones, para pintar, planchar, de pulir, pulverizadoras, punzonadoras, quitanieves, rastrilladoras, recortadoras, rectificadoras, remachadoras, robots, rotativas, sierras, sopladoras, tipográficas, tornos, trenzadoras, tundidoras. muelas de acoplamiento que no sean para vehículos terrestres, aerocondensadores, calentadores de agua, aerógrafos para colorear. cintas mecánicas, cintas</p>

<p>obras de construcción; instalación de maquinaria; instalación de maquinaria eléctrica y de generadores; instalación de materiales aislantes y de productos de impermeabilización de sótanos; instalación y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas y de instalaciones termosolares; instalación, reparación de alarmas antirrobo y de alarmas contra incendios; instalación y reparación de aparatos eléctricos; instalación, mantenimiento y reparación de dispositivos de riego; instalación y reparación de hardware informático; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; instalación, modificación, sustitución y reparación de cerraduras; mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos; mantenimiento o reparación de cajas fuertes y de cámaras blindadas; montaje de andamios; obras de dragado; perforación de pozos y de pozos de agua; reconstrucción de máquinas usadas o parcialmente destruidas; recuperación del terreno; refuerzo de edificios y de construcciones; mantenimiento y reparación de bombas, de alimentadores o bombas para aumentar la presión y de calderas; reparación de líneas eléctricas; reparación de máquinas y aparatos para trabajar el metal; reparación o mantenimiento de aparatos purificar para agua; reparación o mantenimiento de cortadoras, mezcladoras, prensas y molinos de forraje; reparación o mantenimiento de distribuidores de energía o de máquinas y aparatos de control; reparación o mantenimiento de equipos de control de contaminación de aguas; reparación o mantenimiento de generadores de fuerza; reparación o mantenimiento de iluminación eléctrica; reparación o mantenimiento de máquinas e implementos agrícolas; reparación o mantenimiento de máquinas e implementos para cosechar; reparación o mantenimiento de máquinas e</p>	<p>transportadoras, compactadoras de desechos, correas de máquinas tales como: correas para dínamos, correas para elevadores, correas para motores. generadores de electricidad, grupos electrógenos de emergencia, tolvas de descarga mecánica, desintegradores, dínamos, drenaje, elevadores, escaleras mecánicas, extractores para minería, grúas (aparatos de levantamiento), herramientas de mano que no sean accionadas manualmente, hormigoneras, martillos eléctricos, martillos neumáticos, taladros de minería, montacargas, amortajadoras, palas mecánicas, pasillos mecánicos, perforadoras, prensas, puentes rodantes, rampas de carga, taladradoras de mano eléctricas, taladros de minería, tolvas de descarga mecánica, transmisiones de máquinas, trenzadoras de cuerdas, ascensores, carburadores.</p>
---	--

<p>instrumentos de medición y comprobación; reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos para cultivar; reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos para procesar fibras de plantas; reparación o mantenimiento de máquinas lavadoras o limpiadoras para uso industrial; reparación o mantenimiento de máquinas ordeñadoras; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de carga y descarga; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos ópticos; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para la construcción; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para la industria maderera; reparación o mantenimiento de motores eléctricos; reparación o mantenimiento de transportadoras; servicios de fracturación hidráulica; servicios de reparación para generadores eléctricos y turbinas de viento; servicios de supresión de interferencias para aparatos eléctricos; servicios de techado; servicios de asesoría, consultas e información vinculado con todo lo anterior.</p>	
<p style="text-align: center;">Signos idénticos.</p> <p style="text-align: center;">Relación de cobertura entre servicios clase 37 y productos clase 7</p>	

El sentenciador de primer grado, en fallo de fecha 18 de octubre del año dos mil diecinueve, argumenta que, la relación de coberturas que existe entre los signos en conflicto, se produce al compartir una naturaleza suplementaria, puesto que los productos que ampara el oponente en clase 7, son precisos para efectuar los servicios que el solicitante requiere en clase 37, por lo tanto, sus conductos de distribución y comercialización son equivalentes, asimismo, las técnicas de uso de los productos y servicios en litigio, pueden ser ejecutados de forma complementaria. Agrega, finalmente que, del simple cotejo de los signos en conflicto es posible constatar la plena identidad que existe entre ellos.

Por la misma consideración anterior se ratifica la observación de fondo.

Ante el Tribunal de segunda instancia, el solicitante apela, y mediante sentencia de fecha 30 de enero del año dos mil veinte, TDPI sostiene que, se trata de signos iguales, y así también señala que, los servicios requeridos en clase 37 están íntimamente relacionados con

el uso, reparación o empleo de maquinarias, en donde emerge la relación con la clase 07, que protege el signo oponente, por lo cual confirma el fallo en alzada.

La solicitante interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI, el cual fue declarado desistido por la Excma. Corte Suprema.

GCG

MAQ-AAP-PFR
Rol N°2368-2019
Excma. Corte Suprema
Rol 2368-19

EIFS

Oposición: artículos 19 y 20, e) y k) Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición y de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1267201</p> <p>Solicitante: AISLANTES NACIONALES S.A.</p> <p style="text-align: center;">EIFS</p> <p>Clase 37: Servicios de construcción de construcciones transportables no metálicas, de monumentos no metálicos, y de partes y piezas comprendidas en la clase de la clase 19; servicios de reparación de productos de las clases 1 y 19; servicios de instalación de productos de las clases 1 y 19; servicios de restauración y de preservación de productos (excepto software) de las clases 1 y 19.</p>	<p>Oponente CTO Corps</p> <p>El signo EIFS es una sigla que surge de la combinación de las primeras letras de la expresión Exterior Insulation Finish System o Sistema de Acabado y Aislación Exterior. Añade que se trata de un sistema de aislación térmica en materia de construcción que, mediante el revestimiento de capas de diversos materiales de los muros exteriores de un edificio, produce el efecto de limitar la fuga de calor y/ del frío. Por lo que la marca pedida resulta ser indicativo para la cobertura solicitada.</p>
<p>El solicitante es titular de un registro previo relacionado con la cobertura solicitada, por lo cual no se trata de un término genérico.</p> <p style="text-align: center;">Asimismo, en virtud de lo anterior, no existe mala fe.</p>	

El sentenciador de primer grado, en fallo de fecha 28 de marzo del año dos mil diecinueve, argumenta que, conforme a los antecedentes aportados es posible determinar que la sigla EIFS significa "ExternalFinishSystem" la cual se traduce como "Sistema de Aislación Exterior Pintada", y que por lo mismo corresponde a un método que se origina como una solución para economizar consumo de energía propia de la construcción, correspondiendo a un "revestimiento de muro que se aplica solo por los paramentos exteriores, como envolvente, logrando bajar los costos de consumo energético de calefacción en días de invierno y uso del aire acondicionado en los días de calor".

De esta forma, al analizar la seña requerida, concluye que se trata de una expresión descriptiva e indicativa de cualidad de los servicios requeridos, asimismo, se trata de una expresión de uso común en el ámbito de la construcción.

Por la misma consideración anterior el sentenciador ratifica la observación de fondo.

No obstante, lo resuelto, el tribunal a quo, rechaza la demanda de posición fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, puesto que, a su juicio, no se acompañaron documentos suficientes para tener por acreditada dicha causal de irregistrabilidad.

Ante el Tribunal de segunda instancia, ambas partes apelan la sentencia en aquello que consideran agravante, por lo que mediante sentencia de fecha once de julio del año dos mil diecinueve, TDPI resuelve respecto de la apelación deducida por la solicitante, AISLANTES NACIONALES S.A., que, procede revocar el fallo en alzada, ya que los servicios requeridos en clase 37, abarcan el contexto propio del uso y finalidad de los productos de clases 1 y 19, donde el solicitante ya es titular de un registro similar, por lo cual, se considera que esta solicitud corresponde a una extensión de su registro original.

Ahora bien, en cuanto a la adhesión a la apelación del oponente CTO Corps, por el rechazo de la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo, se confirma el fallo de Inapi, argumentando que desde el momento que la solicitante posee un registro previo, para la misma marca, y respecto a productos relacionados a los servicios pedidos, de los cuales ya es titular, es imposible que pueda existir mala fe.

La oponente de autos, dedujo recurso de casación en el fondo, el cual fue revisado por la Exma. Corte Suprema, la cual consideró correcta la apreciación efectuada por el TDPI, en cuanto a que, la solicitud de autos no es más que una extensión del registro original del petitionario, en consecuencia, en base a este raciocinio, no debe entenderse que la seña requerida vulneraría la competencia leal o la ética mercantil, razón por la cual procede desestimar dicho recurso.

GCG-MAF

MAQ-AAP-PFR
Rol 1339-2019
Excma. Corte Suprema
Rol N°30457-2019

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición y de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1294163</p> <p>Solicitante: KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC.</p> <p>Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;">OSCAR MAYER</p> <p>Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites para uso alimenticio; salchichas para perros calientes, cecinas (salazones), mortadela, tocino.</p>	<p>Registro N°1087814,</p> <p>Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.</p> <p>Marca denominativa:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 29: Legumbres en conserva, congeladas, secas o cocidas, patatas en conserva, congeladas, secas o cocidas, frutas y setas en conserva, congeladas, secas o cocidas, carne, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados; confituras; huevos; aceites y grasas comestibles; preparaciones proteínicas para la alimentación hechas a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase; productos de salchichonería, mantequilla de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés.</p>
<p style="text-align: center;">Al tratarse de nombres propios, es posible determinar que se trata de personas diferentes, por lo que es posible la coexistencia.</p>	

El sentenciador de primer grado, en fallo de fecha 24 de abril del año dos mil diecinueve, rechaza la solicitud, puesto que al analizar ambas marcas en conflicto, es posible determinar la existencia de diferencias gráficas y fonéticas suficientes, ya que, aún cuando éstas coinciden en el calificativo “OSCAR”, no es menos cierto que dichas señas deben analizarse en todo su conjunto, por lo que es posible concluir que el signo pedido no es inductivo de error o confusión, en relación a la procedencia empresarial de los productos a distinguir.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha once de septiembre del mismo año, confirma lo resuelto por Inapi, indicando que, al tratarse de nombres, las marcas confrontadas evocan a individuos diferentes, permitiendo su pacífica coexistencia mercantil.

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


GCG

MAQ-CIM-AAP
Rol 1550-2019

CLINICA DENTAL SANIDENT

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición y de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1286442</p> <p>Solicitante: Hugo Andrés Sánchez Díaz.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 44: Servicios de cirugía dental; servicios de higienistas dentales; servicios de odontología; odontología estética; asistencia médica; asistencia médica ambulatoria; ajuste de dispositivos protésicos; alquiler de aparatos de rayos x para uso médico; alquiler de equipo para uso médico; alquiler de máquinas y aparatos para uso médico; consultoría en asistencia médica provista por doctores y personal médico especializado; consultoría médica; cuidados médicos, higiénicos y de belleza; orientación dietética y nutricional; pruebas [análisis] genéticos para uso médico; servicios de análisis médico para el diagnóstico de enfermedades y tratamiento médico de pacientes; servicios de asistencia médica; servicios de blanqueado de dientes; servicios de centros de salud; servicios de centros de estética para la higiene y belleza de las personas; servicios de ortodoncia.</p>	<p>Registro N°1021695, (Además es observación de fondo)</p> <p>Titular: SANASALUD S.A.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 44: Alquiler de aparatos médicos; alquiler de equipos médicos; arte dental (servicios de -); asesoramiento en dietética; asesoramiento en materia de salud; asistencia dental; asistencia médica; atención medica; atención psicológica; bancos de esperma; bancos de sangre (servicios de -); centros de salud; cirugía cosmética; cirugía plástica y estética; clínicas médicas (servicios de -); consultoría en belleza; consultoría en cosmética; consultoría en materia de farmacia; consultoría en nutrición y dietética; consultoría en tratamientos corporales y de belleza; consultoría médica, medicinal y farmacéutica; cuidados de higiene y de belleza; dentistas (servicios de -); elaboración de recetas médicas en farmacias; enfermeros (servicios de -); equipos médicos (alquiler de); estética (cirugía -); exámenes médicos; farmacéuticos (servicios de -) para elaborar recetas médicas; farmacia (consultoría en materia de -); hospitalarios (servicios -); implantación de cabello; medica (asistencia -); odontología; ópticos (servicios de -); psicólogos (servicios de -); psicoterapia;</p>

	<p>realización de exámenes genéticos con fines médicos; realización de exámenes psicológicos; salud (servicios de -); servicios de clínicas de salud; servicios de consultas sobre belleza; servicios de cuidados de enfermería; servicios de diagnóstico médico; servicios de esteticistas; servicios de farmacias; servicios de información médica; servicios de medicina alternativa; servicios de ópticos; servicios de ortodoncia; servicios de psicoterapia; servicios de psiquiatría; servicios de salud mental; servicios de salud y de belleza; servicios de tratamientos de belleza; servicios médicos y de atención sanitaria; servicios médicos y quirúrgicos; servicios terapéuticos; suministro de información en materia de salud; suministro de información farmacéutica; suministro de información sobre complementos dietéticos y nutrición.</p> <p>Registro N° 1021691</p> <p>Titular: SANASALUD S.A.</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="889 1483 1286 1591" style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 44: Alquiler de aparatos médicos; alquiler de equipos médicos; arte dental (servicios de -); asesoramiento en dietética; asesoramiento en materia de salud; asistencia dental; asistencia médica; atención medica; atención psicológica; bancos de esperma; bancos de sangre (servicios de -); centros de salud; cirugía cosmética; cirugía plástica y estética; clínicas medicas (servicios de -); consultoría en belleza; consultoría en cosmética; consultoría en materia de farmacia; consultoría en nutrición y dietética; consultoría en tratamientos corporales y de belleza; consultoría medica, medicinal y farmacéutica; cuidados de higiene y de belleza; dentistas (servicios de -);</p>
--	--

	<p>elaboración de recetas médicas en farmacias; enfermeros (servicios de -); equipos médicos (alquiler de); estética (cirugía -); exámenes médicos; farmacéuticos (servicios de -) para elaborar recetas médicas; farmacia (consultoría en materia de -); hospitalarios (servicios -); implantación de cabello; medica (asistencia -); odontología; ópticos (servicios de -); psicólogos (servicios de -); psicoterapia; realización de exámenes genéticos con fines médicos; realización de exámenes psicológicos; salud (servicios de -); servicios de clínicas de salud; servicios de consultas sobre belleza; servicios de cuidados de enfermería; servicios de diagnóstico médico; servicios de esteticistas; servicios de farmacias; servicios de información médica; servicios de medicina alternativa; servicios de ópticos; servicios de ortodoncia; servicios de psicoterapia; servicios de psiquiatría; servicios de salud mental; servicios de salud y de belleza; servicios de tratamientos de belleza; servicios médicos y de atención sanitaria; servicios médicos y quirúrgicos; servicios terapéuticos; suministro de información en materia de salud; suministro de información farmacéutica; suministro de información sobre complementos dietéticos y nutrición.</p>
<p>Los elementos denominativos principales de los signos en conflicto poseen semejanzas gráficas y fonéticas determinantes.</p>	

Por sentencia de fecha 30 de mayo del año dos mil diecinueve, rechaza la solicitud de autos, sosteniendo que, los términos SANIDENT y SANADENT, son cuasi idénticos, sin que la incorporación a la marca requerida de CLINICA DENTAL, sea suficiente para dar origen a un signo diferente del otro, por lo que su coexistencia inducirá a error o engaño al público consumidor. Por este mismo motivo se ratifica la observación de fondo deducida.

Por otro lado, al analizar la seña pedida con el registro del actor SANADENTAL, es dable determinar que éstas al compartir el término SAN, además de la substitución del segmento final ADENTAL por IDENT, y de la inserción de la expresión inicial, CLINICA DENTAL,

así como su diseño, resulta concluyente para otorgarle una identidad gráfica y fonética diversa a cada signo.

El Tribunal de segunda instancia, en su fallo de fecha doce de septiembre del mismo año, confirmó la sentencia de primera instancia argumentando que, entre los elementos denominativos principales de los signos en conflicto, “SANIDENT” v/s “SANADENT”, es posible concluir que presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, que imposibilitarán su coexistencia pacífica.

Esta sentencia fue dictada con el voto en contrario del Ministro Marco Arellano Quiroz, quien estuvo por revocar el fallo en alzada, por estimar que, aun cuando los signos evocan una misma idea, es decir, salud para los dientes, cada uno de éstos está estructurado de forma singular y creativa, siendo posible ser identificada por el público, el cual no se verá inducido en confusión, error o engaño en el evento de coexistir en el mercado.

La solicitante interpuso un recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI, el que fue desestimado por la Excma. Corte Suprema, por considerarlo infundado, puesto que considera que se apoya en cuestiones que el fallo no ha dado por acreditadas, por tanto, al no existir error de derecho en las estimaciones efectuadas por el tribunal de segunda instancia, se procede rechazar dicho recurso.

GCG

MAQ-CIM-AAP
Rol 1656-19
Excma. Corte Suprema
Rol N°40972-2019

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición
<p>Solicitud N° 1302643</p> <p>Solicitante: INVEKRA, S.A.P.I. DE C.V.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">ZEOTRI</p> <p>Clase 5: Preparaciones veterinarias</p>	<p>Registro N° 1098989</p> <p>Titular: ZOETIS SERVICES LLC.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">ZOETIS</p> <p>Clase 5: Preparaciones veterinarias para la prevención y el tratamiento de las infecciones parasitarias, la inflamación y las enfermedades inflamatorias, enfermedades respiratorias e infecciosas, enfermedades inmunológicas, bacterianas, virales y fungidas, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades y trastornos del sistema nervioso central, trastornos urinarios y urogenitales, trastornos gastrointestinales, trastornos musculo esqueléticos, alergias, diabetes, hipertensión, accidente cerebrovascular, cáncer, sangre, dolor, obesidad, trastornos digestivos, trastornos oftalmológicos, trastornos de la conducta, trastornos reproductivo trastornos dermatológicos, caries, sensibilidad dental, gingivitis, halitosis y enfermedad periodontal y para la piel y la reparación de tejidos y para bajar el colesterol, aditivos nutricionales y suplementos alimenticios para uso médico; vacunas y sustancias veterinarias, equipos de diagnostico para su uso en pruebas de enfermedades, productos de diagnostico para uso médico y veterinario, todo lo anterior para el tratamiento de los felinos, caninos, bovinos, porcinos, equinos, llamas, conejos, roedores, pájaros, hurones, aves</p>

	<p>de corral, cabras, ovejas y animales acuáticos.</p> <p>Registro N°1093917</p> <p>Titular: ZoetisServices LLC.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 5: Preparaciones veterinarias para la prevención y el tratamiento de las infecciones parasitarias, la inflamación y las enfermedades inflamatorias, enfermedades respiratorias e infecciosas, enfermedades inmunológicas, bacterianas, virales y fungidas, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades y trastornos del sistema nervioso central, trastornos urinarios y urogenitales, trastornos gastrointestinales, trastornos musculo esqueléticos, alergias, diabetes, hipertensión, accidente cerebrovascular, cáncer, sangre, dolor, obesidad, trastornos digestivos, trastornos oftalmológicos, trastornos de la conducta, trastornos reproductivo trastornos dermatológicos, caries, sensibilidad dental, gingivitis, halitosis y enfermedad periodontal y para la piel y la reparación de tejidos y para bajar el colesterol, aditivos nutricionales y suplementos alimenticios para uso médico; vacunas y sustancias veterinarias, equipos de diagnóstico para su uso en pruebas de enfermedades, productos de diagnóstico para uso médico y veterinario, todo lo anterior para el tratamiento de los felinos, caninos, bovinos, porcinos, equinos, llamas, conejos, roedores, pájaros, hurones, aves de corral, cabras, ovejas y animales acuáticos.</p>
<p>Asociación inductiva a error de los signos por coincidencia en sus letras.</p>	

El sentenciador de primer grado, en fallo de fecha 17 de junio del año dos mil diecinueve, sostiene que, al efectuar la comparación entre el signo solicitado y las marcas invocadas por el actor, es posible concluir que poseen algunas letras en común, así como la inicial “Z”, además, la alteración en la pedida de las vocales “OE” por “EO”, así como el reemplazo de las letras finales “IS” por “RI”, logra otorgarle a cada signo una fisonomía gráfica y fonética diferente.

Por fallo de fecha 27 de septiembre del año dos mil diecinueve, el Tribunal de segunda instancia, revoca la sentencia de primera instancia argumentando que, de la sola lectura de los signos en conflicto, se produce una asociación, en donde las señas poseen una misma extensión y emplean, aproximadamente, las mismas letras, de esta forma no es posible distinguirlas adecuadamente, siendo las diferencias entre éstas, imperceptibles frente a una primera impresión del consumidor. Asimismo, la sentencia señala que la identidad de la cobertura corresponde a un elemento adicional de asociación, puesto que, al tratarse de productos veterinarios, el riesgo de error puede afectar la salud animal y también humana, en caso de animales destinados al consumo humano.

Por último, respecto al recurso de casación interpuesto por la solicitante, la Excma. Corte Suprema estimó que, resulta ser acertada la conclusión del TDPI en cuanto a las similitudes gráficas y fonéticas de ambas marcas, por tanto, se procedió a rechazar dicho recurso.


GCG

MAQ-CIM-AAP
Rol 1689-2019
Excma. Corte Suprema
Rol N°83-2020

III. Demanda de nulidad

LIBREMAC

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

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Registro N° 1.258.284 Titular: Representaciones Industriales S.A. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">LIBREMAC</p> <p>Clase 12: Acoplamientos de ejes para vehículos terrestres; ejes de vehículos; acoplamientos para vehículos terrestres; amortiguadores de suspensión para vehículos; Bombas de aire para automóviles; Cajas de cambios para vehículos automóviles; Carrocerías; Correas de transmisión para vehículos terrestres; discos de freno paravehículos; Embragues para vehículos terrestres; Frenos de vehículos; intermitentes para vehículos terrestres; Limpiaparabrisas para automóviles; llantas [rines] para ruedas de vehículos; manubrios de automóviles; motores para vehículos terrestres; neumáticos; parabrisas; Parabrisas de vehículos; parachoques de vehículos; Parches para neumáticos; pastillas de freno para automóviles; Remolques, semirremolques; partes y piezas de remolques y semirremolques; resortes de suspensión para vehículos; Retrovisores; Suspensión de ruedas.</p>	<p>Demandante: LIBREMAC AMBIENTAL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA., Fundamento: Artículos 19 y 20 letras f), g) inciso 1° y h) inciso 2° Ley N° 19.039</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p style="text-align: center;">Registros extranjeros aportados como prueba para acreditar la causal de la letra g) inciso 1°, deben corresponder a los mismos productos que ampara el registro impugnado y deben ser presentados en idioma español.</p> <p style="text-align: center;">Los documentos que acreditan el uso, deben ser de fecha anterior a la solicitud impugnada.</p>	

La demandante expone que como empresa nace en el año 2013 de una asociación entre Librelato S.A. e Italiana Thermac S.A., con el objeto de ser un referente en el cuidado de medio ambiente urbano. Desde esa fecha utiliza en forma real, continua y profusa la marca LIBREMAC, la que intentó registrar en Chile sin éxito, signo que es idéntico gráfica y fonéticamente a la marca de la demandada que protege los mismos productos de la clase 12.

Señala que su marca se encuentra registrada en extranjero, es famosa y notoriamente conocida, según consta de publicaciones y que los consumidores la reconocerán perfectamente en el mercado de los productos de clase 12. Señala además que corresponde además aplicar artículo 8 Convenio París debido a que la expresión LIBREMAC forma parte de su razón social.

La sentencia de INAPI, de fecha uno de octubre de dos mil dos mil diecinueve, rechazó la demanda de nulidad fundada en la Letra h) inciso 2°, para lo cual evalúa la prueba acompañada para acreditar un uso previo, relevante y sostenido, consistente en documentación relativa a la formación de la empresa y de su vinculación con otras, como también factura y documento auxiliar de nota fiscal electrónica, las cuales para el Tribunal sin bien son de data anterior a la solicitud que derivó en el registro de la marca cuya nulidad se demanda, de ellas -sostiene- no se visualiza la marca LIBREMAC en el producto y además, hay unas pocas impresiones que mencionan la expresión LIBREMAC para distinguir una planta de fabricación y montaje de última tecnología para la producción de los equipos que componen el sistema de carga lateral automatizada, concluyendo en definitiva que no se configura la mencionada causal de nulidad del registro.

La sentencia, rechaza a su vez la causal de la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la ley del ramo, por considerar que la prueba aportada en autos resulta insuficiente para acreditar la fama y notoriedad la marca LIBREMAC en el extranjero para distinguir los productos específicos de clase 12 que protege el registro nacional impugnado. Por otro lado, la sentencia señala que el actor adjuntó a estos autos documentos de los que consta que es dueño de dos registros vigentes en Brasil, en las clases 12 y 35, sin embargo, recalca, los títulos le fueron concedidos después del registro nacional objetado y además la información respecto de la cobertura tiene dos limitaciones, a saber, están incompletas y en idioma portugués sin traducción, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos para estimar configurada la causal de irregistrabilidad alegada.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, por sentencia pronunciada con fecha cinco de enero del año dos mil veintiuno, el TDPI confirma lo sentenciado en primera instancia, en lo que dice relación a las causales de irregistrabilidad de las letras g) inciso 1°, h) inciso 2 y f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039. En efecto, señala, respecto de la causal de la letra g) inciso 1°, procede mantener la vigencia del registro, toda vez que prueba aportada al efecto no resulta idónea para dar por acreditado que efectivamente el demandante cuenta con registros en el extranjero para los productos que ampara el rotulo que se impugna y que su marca goce de fama y notoriedad en relación a los mismos. Señala: “En efecto, los documentos que se invocan como registros en clase 12 en Brasil, corresponden a copias simples de impresiones de la página web de la oficina de marcas de Brasil que, además, no identifican adecuadamente los productos que protegen, ya que no se encuentran traducidos y la cobertura amparada, en cualquier caso, se

encuentra incompleta, en circunstancias que el artículo 20 letra g) inciso primero de la Ley 19.030 entre sus requisitos copulativos exige registro en el extranjero para los mismos productos cuya nulidad se pide”.

Los documentos acompañados tampoco logran acreditar un uso marcario de LIBREMAC con fecha anterior a la presentación del registro que se impugna, no configurándose de este modo la causal de irregistrabilidad de la letra h) inciso 2° del artículo 20 de la Ley del ramo, en efecto, los antecedentes aportados corresponden, en su mayoría a documentos posteriores a la fecha de presentación de la solicitud que dio origen al registro cuya nulidad se persigue.


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

PPF-MAF

ROL TDPI N° 336-2020
AAP-JGL-PFR

POMO

Demanda de nulidad: artículos 19 y 20, letras h) inciso 1°, g) inciso 1° y 3°, f) y k) Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Fundamentos de la demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 1170259 Registro N°1183206 anterior registro N°741356 Titular: KEVIN IMPORT Y EXPORT COMPANY LIMITADA Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">POMO</p> <p>Clase 25: vestuario, calzado, sombrerería, zapatillas.</p>	<p>Demandante PUMA SE, Titular Registro N° 1181785 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">PUMA</p> <p>Clase 25: vestidos incluyendo botas, zapatos, zapatillas y especialmente calzado deportivo.</p> <p>Titular Registro N° 1024269 Marca mixta:</p> <div data-bbox="885 1231 1281 1338" style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 25: vestidos con inclusión de botas, zapatos, zapatillas y especialmente calzado deportivo.</p> <p>Entre otros registros con la misma expresión.</p>
<p>Excepción de prescripción por aplicación ley vigente al momento de solicitud del registro.</p>	

La sentencia de INAPI, de fecha 16 de abril de dos mil dos mil diecisiete, rechazó la demanda de nulidad, acogiendo la excepción de prescripción interpuesta por la demandada, quien sostenía que había transcurrido el plazo de 5 años consagrado en el artículo 27 de la Ley N° 19.039, para interponer demanda de nulidad respecto de una marca comercial.

Inapi sostiene como un hecho de la causa que el registro impugnado se otorgó el 5 de diciembre de 2005, fecha que determina la ley que se aplica a este tema, la cual corresponde al artículo 27 de la Ley N° 19.039 en su texto original. También, señaló que era un hecho que la demanda de nulidad fue notificada con fecha 8 de agosto de 2017, resultando manifiesto que el plazo de 5 años establecido en el referido artículo ya había transcurrido.

El fallo se pronuncia respecto de las aseveraciones de la demandante en cuanto a si se debe aplicar el artículo 6 bis N° 3 del Convenio de París, por lo que estima no corresponde aplicar este plazo de prescripción cuando existe mala fe para reclamar la nulidad de una marca. Al efecto, se señala:

a) Que, el artículo señalado requiere la concurrencia simultánea de dos requisitos para que la prescripción de la acción de nulidad no opere. En primer lugar, que se trate de una marca que tenga el carácter de famosa y notoria, y en segundo término, que el registro impugnado haya sido obtenido de mala fe.

b) Que, respecto al primer requisito, el demandante consiguió acreditar que su marca PUMA es famosa y notoria en el mercado internacional, puesto que ésta goza de fama y notoriedad en el extranjero para distinguir productos de la clase 25, especialmente vestuario y calzado deportivo, desde mucho antes de la presentación de la solicitud que dio lugar al registro impugnado, a saber, desde a lo menos el año 1977.

c) Que, en cuanto a si la demandada solicitó y registró la marca POMO de mala fe; la documentación acompañada por el actor no es suficiente para acreditar que la inscripción de la marca POMO haya sido solicitada, registrada o usada de mala fe, por el demandado. Asimismo, el que las partes pertenezcan al mismo rubro industrial, no basta para presumir que el titular del registro impugnado ha actuado de mala fe ni copiado un registro que no le pertenece.



En este contexto, la sentencia pronunciada con fecha 08 de agosto de dos mil diecinueve, confirma lo argumentado por el tribunal a quo, en cuanto a que efectivamente el registro impugnado se encuentra inscrito desde el cinco de diciembre del año dos mil cinco y que la demanda de nulidad fue notificada con fecha ocho de agosto del dos mil diecisiete, a dicha data, por lo que la acción de nulidad se encontraba prescrita según lo enunciado por la ley aplicable a la fecha de la solicitud respectiva, habiendo transcurrido con creces el período de cinco años indicado en ésta.

Con todo, además de lo previamente considerado, el tribunal de alzada sostiene que en caso de haber tenido que conocer el fondo del asunto controvertido, la comparación de los signos en conflicto, “PUMA” y “POMO”, se aprecian diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales.

En contra de la resolución confirmatoria, el demandante de nulidad interpuso un recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, quienes por sentencia de fecha 15 de junio de dos mil veinte rechazó el recurso, al estimar que el punto central de la litis es determinar si existió mala fe por parte del demandado de nulidad, a lo cual, la prueba aportada no es suficiente para acreditarla, además la buena fe debe entenderse como un principio general de derecho.

NUMA

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

Marca solicitada	Fundamentos de la demanda
<p>Solicitud: N° 1017098</p> <p>Registro: N° 1202835</p> <p>Solicitante: NUMA TACTICAL LLC</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">NUMA</p> <p>Clase 9: gafas de sol; gafas de deporte; gafas de tiro; gafas de golf; gafas para pescar; gafas protectoras; gafas, marcos oftálmicos y sus partes y piezas, a saber, lentes, marcos, patillas, y plaquetas de reemplazo; dispositivos de comunicación para uso con gafas, a saber, patillas, transmisores, receptores, altoparlantes y sus partes y piezas para ser usadas con celulares, computadores inalámbricos y sistemas de comunicación por teléfono; dispositivos visuales y de audio portátiles, a saber, gafas de protección, gafas, gafas de sol y gafas (óptica) que contienen un dispositivo audiovisual; módulos inalámbricos de telecomunicaciones; estuches especialmente adaptados para gafas (óptica) y gafas de sol y sus partes y pieza.</p> <p>Clase 25: prendas de vestir, a saber, poleras, ropa para la playa, blusas, camisas deportivas, suéteres, ropa para nadar, cinturones, pantalones cortos para el baño, pantalones cortos, ropa interior, camisas, pantalones, pantalones de carrera, pantalones y chaquetas para esquí y snowboard, jeans, chalecos, chaquetas, trajes de esquí acuático, suéteres,</p>	<p>Registro N° 1051191</p> <p>Titular: PUMA SE.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 25: ropa de vestir en general; prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.</p> <p>Registro N° 1024269</p> <p>Titular: PUMA SE.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 25: vestidos, con inclusión de botas, zapatos, zapatillas y especialmente calzado deportivo.</p> <p>Registro N° 736087</p> <p>Titular: PUMA SE.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">PUMA</p> <p>Clase 25: vestidos incluyendo botas, zapatos, zapatillas y especialmente calzado deportivo.</p>

puloveres, abrigos, pantalones de buzo, sombrerería, a saber, gorras, gorros y calzado, a saber, botines, zapatos, sandalias y calzado atlético para esquí acuático, calzado, chancletas y botas para deportes de todo propósito.

Registro N° 825532

Titular: PUMA SE.

Marca mixta:



Clase 9:(C) Aparatos científicos, de supervivencia, eléctricos, fotográficos cinematográficos; de pesar, de medir, de señalización, de control; aparatos e instrumentos para la enseñanza; incluyendo aparatos para registros médicos en deportes tales como registros en eventos deportivos; aparatos e instrumentos de socorro (salvamento); incluyendo ropa de protección, a saber zapatos protectores (de seguridad); calzado y ropa especial de seguridad y protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego, para propósitos de socorro (salvamento); lentes protectores y máscaras protectoras; cascos protectores, incluyendo cascos antichoque para motociclistas y ciclistas, receptáculos (para lentes, fundas, estuches); aparatos e instrumentos ópticos, incluyendo lentes; lentes de contacto, estuches ópticos y estuches para lentes de contacto; aparatos ergonómicos ; aparatos para registro; transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos; discos acústicos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Clase 10:(C) Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinario, incluyendo aparatos ergonómicos con acceso a diferentes señalizadores médicos para humanos, aparatos para análisis de sangre;

	<p>electrocardiogramas; instrumentos médicos para fisioterapia; miembros, ojos y dientes artificiales, material de sutura; artículos ortopédicos, a saber: vendajes; corsés; presentado por internet medias, pantihoses y calzados, todos con fines ortopédicos, plantillas ortopédicas; pisa talón ortopédico, mobiliario especial para uso médico; vendajes ortopédicos ; vendaje suspensorio y vendas para usar en deportes y atletismo, suspensores (vendajes) todos con fines ortopédicos; bolsas de hielo para propósitos médicos especialmente para el tratamiento de las heridas deportivas.</p> <p>Clase 12:(C) Autos, barcos, incluyendo barcos a motor, botes deportivos, bicicletas de carrera y para hacer deporte, repuestos, partes y piezas para todos los productos antes mencionados, incluyendo redes para bicicletas, soportes para bicicletas, cinturones para bicicletas, neumáticos para bicicletas, kit de reparación para bicicletas, pedales para bicicletas, instalaciones de luz para bicicletas y cerraduras para bicicletas.</p> <p>Registro N° 943284</p> <p>Titular: PUMA SE.</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="885 1760 1282 1948" data-label="Image"> </div> <p>Clase 18: valijas y bolsones, especialmente bolsones deportivos, con exclusión expresa de artículos de cuero.</p> <p>Registro N° 928478</p> <p>Titular: PUMA SE.</p> <p>Marca mixta:</p>
--	---




clase 18: cuero e imitaciones de cuero y artículos hechos de cuero o de imitaciones de cuero, no comprendidas en esta clase; bolsas (comprendidas en esta clase) y otros estuches no adaptados a los artículos que están destinados a contener, así como pequeños artículos de cuero, comprendidos en esta clase; monederos, billeteras, estuches para llaves; bolsas de transporte, bolsos de viaje, bolsos de deporte y sacos de deporte, incluidos en esta clase, bolsas de lona, mochilas, bolsos, riñoneras, bolsas de aseo; baúles y maletas; paraguas; sombrillas y bastones.

clase 25: ropa de vestir, calzado, sombrerería.

clase 28: juegos y juguetes; aparatos de gimnasia; artículos de gimnasia y deporte (comprendidos en esta clase); pelotas de juego; espinilleras, rodilleras, coderas y tobilleras con fines deportivos; guantes de deporte (comprendidos en esta clase); raquetas de tenis, palos de cricket, palos de golf, palos de hockey, paletas de ping pong, raquetas de bádminon y squash; bolsas para artículos de deporte adaptadas para el producto que contienen; bolsas y envolturas adaptadas para raquetas de tenis, bádminon y squash, paletas de ping pong y bates de cricket, palos de golf y palos de hockey; patines, patines de hielo, patines con ruedas en línea, mesas y redes para ping pong.

Registro N° 797382

Titular: PUMA SE.

	<p>Marca mixta:</p>  <p>clase 18: cuero e imitaciones de cuero y artículos hechos de cuero o de imitaciones de cuero, no comprendidas en esta clase; bolsas (comprendidas en esta clase) y otros estuches no adaptados a los artículos que están destinados a contener, así como pequeños artículos de cuero, comprendidos en esta clase; monederos, billeteras, estuches para llaves; bolsas de transporte, bolsos de viaje, bolsos de deporte y sacos de deporte, incluidos en esta clase, bolsas de lona, mochilas, bolsos, riñoneras, bolsas de aseo; baúles y maletas; paraguas; sombrillas y bastones.</p> <p>clase 25: ropa de vestir, calzado, sombrerería.</p> <p>clase 28: juegos y juguetes; aparatos de gimnasia; artículos de gimnasia y deporte (comprendidos en esta clase); pelotas de juego; espinilleras, rodilleras, coderas y tobilleras con fines deportivos; guantes de deporte (comprendidos en esta clase); raquetas de tenis, palos de cricket, palos de golf, palos de hockey, paletas de ping pong, raquetas de bádminton y squash; bolsas para artículos de deporte adaptadas para el producto que contienen; bolsas y envolturas adaptadas para raquetas de tenis, bádminton y squash, paletas de ping pong y bates de cricket, palos de golf y palos de hockey; patines, patines de hielo, patines con ruedas en línea, mesas y redes para ping pong.</p>
--	---

Diferencia en la primera letra de las marcas en conflicto, además de poseer una de ellas significado conceptual y la otra no.

El sentenciador de primer grado, en fallo de fecha 28 de noviembre del año dos mil dieciocho, rechaza la acción de nulidad argumentando que, aunque los signos en pugna comparten el segmento UMA, el reemplazo de la letra inicial P por N, es suficiente para conferir a cada marca una fisonomía e identidad propia. Asimismo, sostiene que NUMA carece de contenido conceptual, y en cambio la marca PUMA del actor sí lo posee, viéndose consolidado por la representación gráfica del referido animal.

De esta misma forma, indica que, se rechaza la demanda de nulidad fundada en la infracción del inciso 1° de la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, puesto que la prueba aportada por el actor para acreditar que su marca PUMA está registrada en otros países y que goza de fama y notoriedad en el extranjero, no es suficiente para salvar las diferencias tanto gráficas como fonéticas de los signos en conflicto.

Igualmente, agrega que se rechaza la demanda de nulidad, fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, en atención a que el demandante no acompañó antecedentes plausibles que lograsen acreditar los presupuestos de dicha causal de irregistrabilidad.

Por fallo de fecha 19 de marzo del año dos mil diecinueve, el Tribunal de segunda instancia, confirmó la sentencia de primera instancia atendidas las diferencias gráficas y fonéticas que los signos en litigio tienen entre sí, poseyendo la marca impugnada la distintividad necesaria para merecer protección marcaria, sin que exista riesgo de confusión, error o engaño en el público consumidor.

Esta sentencia de alzada fue acordada con el voto en contrario de la Ministra Carmen Iglesias Muñoz, quien estimó que entre los signos en pugna, NUMA y PUMA, existen similitudes gráficas y fonéticas determinantes, sin que la sustitución de la primera letra en la marca cuya nulidad se solicita, sea suficiente para otorgarle la suficiente distintividad y diferenciación, además, ambos signos están compuestos por el mismo número de letras, dispuestas en la misma secuencia y ubicación.

Por último, respecto al recurso de casación interpuesto por la solicitante, la Excma. Corte Suprema estimó que, resulta ser acertada la conclusión del TDPI en cuanto a las diferencias gráficas y fonéticas de ambas marcas, por tanto, procede a rechazar dicho recurso, teniendo en consideración, además, que éste no cumple con las exigencias requeridas en la ley para su concesión.

GCG

CIM-PFR-JRN
Rol 85-19
Excma. Corte Suprema
Rol N° 112.438-2020

