



Tribunal de Propiedad Industrial

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

CONTENIDO

I.	Rechazos administrativos.....	1
	FARMACY BEAUTY	1
	LOBO CREACIONES	3
	INDOMABLE MOCHA DICK ENGLISH BARLEYWINE	5
	ADCLEAN	6
	CHILE CREACIONES	7
	EMPORIO PET	9
	EXPO REDESOCIALES.....	10
	AGROFUMIG FUMIGACIONES.....	11
II.	Demandas de oposición	12
	PAGO QR.....	12
	N`SKIN SMILE	14
	SUPERFRUTO	16
	PHOENIX LOG.....	19
	CLEAN COOPER	21
	CHECK PRO.....	24
	TF TECHFOODS.....	26
	S&S LOGISTICS	27
III.	Demanda de nulidad	29
	YAYA VIÑA DEL MAR.....	29
	CHILEHALAL	31

I. Rechazos administrativos

FARMACY BEAUTY

Rechazo de Oficio: artículos 19 y 20 e) Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Fundamentos del rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.375.930 Solicitante: FARMACY BEAUTY, LLC. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">FARMACY BEAUTY</p> <p>Clase 3: Cosméticos; preparaciones cosméticas para el cuidado corporal; maquillaje; preparaciones/productos no medicinales para el cuidado de la piel; productos cosméticos para el cuidado de la piel; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; desmaquillador de ojos; desmaquilladores; cremas para después del sol para la cara, piel y cuerpo para uso cosmético; lociones para después de sol para la cara, piel y cuerpo para uso cosmético; mascarillas de belleza; mascarillas cosméticas; cremas cosméticas para los ojos; geles cosméticos para los ojos; sueros cosméticos para los ojos; entre otros.</p>	<p>El conjunto pedido resulta descriptivo y carente de distintividad</p>
<p>Marca arbitraria para la cobertura que se pretende.</p>	

En fallo de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, ratifica la observación de fondo basada en que el conjunto pedido resulta descriptivo y carente de distintividad, puesto que la marca pedida se asocia al concepto “FARMACIA DE BELLEZA”, que incluye la elaboración de cosméticos, capaces de generar salud y bienestar, aunque no sean medicamentos, por lo cual estima que se el signo está describiendo los productos solicitados en clase 3, siendo signo indicativo de destinación y calidad de los mismos y carente de distintividad.


El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha ocho de septiembre del año dos mil veintiuno, revocó la sentencia de INAPI argumentando que, si bien es cierto que el signo requerido puede traducirse como “farmacia”, lo que se busca es protección para distinguir productos de la clase 3, siendo una clase arbitraria para la cobertura que intenta. Sostiene, además, en esta misma línea argumental que, aunque la solicitud incorpore el término “FARMACY”, no se entiende que estos productos estén asociados o vinculados a una farmacia. De esta forma la marca, como conjunto, para la cobertura requerida, posee la distintividad suficiente para constituir marca registrada.

GCG

JCGL-MAQ-CIM
Rol 919-2021

LOBO CREACIONES

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° 1.388.753</p> <p>Solicitante: Lobo Creaciones SpA.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 35: Alquiler de espacios publicitarios; Alquiler de espacios publicitarios en sitios web; Alquiler de espacios publicitarios y material publicitario; Asesoramiento en el campo de la gestión de negocios y marketing; Desarrollo de campañas publicitarias para negocios; Desarrollo de estrategias y conceptos de marketing; difusión de anuncios publicitarios; Diseminación de publicidad para terceros vía la Internet; marketing; Publicidad en la Internet para terceros; Servicios de promoción de productos y servicios de terceros; Servicios de promoción de ventas; Servicios de publicidad e información comercial vía la Internet; Servicios publicitarios y de propaganda.</p>	<p>Registro N° 1.336.119</p> <p>Titular: Agencia de Publicidad el Lobo SPA.</p> <p>Marca denominativa:</p> <div style="text-align: center;"> <p>EL LOBO</p> </div> <p>Clase 35: Agencias de importación y exportación; Servicios de administración de negocios para el procesamiento de ventas en la Internet; servicios de agencias de publicidad; Suscripciones a libros, revistas, diarios y libros de historietas.</p>
<p>La coincidencia del elemento principal impide una diferenciación suficiente.</p>	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha cinco de agosto del año dos mil veinte, rechaza de oficio la solicitud, atendidas las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos que se presten para inducir en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los servicios requeridos.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha cinco de octubre del año dos mil veintiuno, confirma lo resuelto por INAPI, argumentando que, las marcas en litigio comparten el término “lobo”, el cual corresponde al elemento principal y determinante de ambos, sin que sus complementos sean suficientes para ser capaces de distinguirse en el mercado sin inducir en confusión, error o engaño entre los usuarios.



La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

GCG

JCGL-MAQ-CIM
Rol 1170-2021

INDOMABLE MOCHA DICK ENGLISH BARLEYWINE

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.365.634 Solicitante: Sociedad Comercial Tandil Limitada</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 32: Cerveza ale, lager, stout y porter;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1.329.178 Marca mixta:</p>  <p>Clase 32: Cervezas</p>
<p>Marcas que comparten elemento central dentro de etiqueta no podrán coexistir.</p>	


La sentencia del INAPI, de fecha cuatro de junio del año dos mil veintiuno, ratifica la observación de fondo y rechaza a registro la marca pedida.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia de fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintiuno, confirma la resolución en alzada. Al efecto establece que, al comparar los elementos que componen los signos, se aprecia que comparten de manera principal y preponderante el segmento “MOCHA”, que parece ser la “house mark” y el elemento identificador central de las dos etiquetas, de modo que, al distinguir productos equivalentes y especialmente líquidos embotellados, la coexistencia será inductiva en confusión, error o engaño respecto al origen empresarial de los productos a distinguir.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

ADCLEAN

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.371.182 Solicitante: MAURICIO EDUARDO NAVARRETE MUÑOZ</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">Adclean</p> <p>Clase 3: Jabón líquido; Jabones líquidos; Líquidos de limpieza en seco; Productos de limpieza</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1.079.358 Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 3: preparaciones para blanquear, pulir y desengrasar (detergentes), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífrico.</p>
<p>La exclusión de una vocal entre consonantes no resulta suficiente para diferenciar los signos, tanto desde el punto vista gráfico como fonético.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha cuatro de junio del año dos mil veintiuno, ratifica la observación de fondo y rechaza a registro la marca pedida.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia de fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintiuno, confirma la resolución en alzada. Dicha sentencia analiza los signos desde dos puntos de vista, el gráfico y el fonético. Es así como desde el punto de vista gráfico, determina que la sustracción de la vocal “I” entre los segmentos “AD” y CLEAN en el signo pedido, no resulta suficiente para diferenciarlos, y desde el punto de vista fonético, señala que al ser pronunciadas las denominaciones generan un impacto sonoro similar, en razón a la secuencia y disposición de sus consonantes y vocales, configurándose de este modo las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.


La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

PPF-MAF

JGL-PFR-MAQ
Rol 779-2021

CHILE CREACIONES

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.372.125 Solicitante: GRACIELA DEL ROSARIO BURDILES HERRERA</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 21: figuras [estatuillas] de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; Clase 24: ropa de hogar; tejidos. Clase 35: Servicios de publicidad y de promoción; Clase 40: reciclaje de residuos y desechos; trabajo de la madera;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras a) y e) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>La marca solicitada es un conjunto integrado por la denominación “CHILE” y por el término “CREACIONES” que, según el Diccionario de la Real Academia Española es la “Obra de ingenio, de arte o artesanía muy laboriosa, o que revela una gran inventiva”, con relación a la cobertura solicitada referente a creaciones de distinto tipo, a servicios publicitarios y de promoción reciclaje y trabajos de madera, el signo es descriptivo y carece de distintividad, está integrado por una denominación de Estado y un término de uso común, siendo incapaz de resultar indicativo de un origen empresarial determinado y la circunstancia de contar con diseño o etiqueta no logra otorgarle distintividad suficiente para su protección como marca comercial. Por lo señalado anteriormente, no es posible conceder el monopolio de un signo con dichas características a una persona específica, por cuanto ello impediría a los consumidores asociar los productos, servicios o establecimientos designados con el signo en comento a un determinado origen empresarial, no pudiendo así cumplir con la función principal de las marcas comerciales, dado que el conjunto pedido no contiene elementos que logren otorgarle la suficiente distintividad exigida por la Ley para ser objeto de protección marcaria.</p>
<p>La causal de irregistrabilidad de la letra a) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, es aplicable cuando se pretende el registro del nombre de un Estado sin ningún complemento.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha trece de mayo del año dos mil veintiuno, ratifica la observación de fondo y rechaza a registro la marca pedida, por considerar que incluye la denominación correspondiente al nombre del Estado de Chile, causal de irregistrabilidad contemplada en letra a) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 y por contener la expresión “creaciones” que conforme al Diccionario de la Real Academia Española es la “Obra de ingenio, de arte o artesanía muy laboriosa, o que revela una gran inventiva”, siendo, el signo

pedido, en atención a los servicios que pretende amparar, descriptivo y carente de distintividad, encontrándose incurso en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 del cuerpo legal en referencia.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintiuno, revoca parcialmente la resolución apelada, en lo que al artículo 20 letra a) de la Ley N° 19.039 se refiere. En efecto, el TDPI, establece que es aplicable esta causal sólo cuando se pretende registrar la denominación “CHILE” en forma singular, lo que no acontece en la especie, al ir acompañado de la expresión “CREACIONES”. Sin embargo, confirma lo resuelto por el resolutor de primer grado, en lo que se refiere a la letra e) del artículo 20, por estimar que el conjunto presentado a registro no logra alcanzar la necesaria distintividad como para convertirse en marca comercial, puesto que, tanto el origen de “Chile”, como el hecho de ser una “creación”, son componentes que deben estar a disposición de todos los actores mercantiles, por lo que, no se ven antecedentes que permitan variar lo resuelto en primer grado.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

PPF-MAF

JGL-PFR-MAQ
Rol 782-2021

EMPORIO PET

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.374.669 Solicitante: Javier Andrés Navarrete Leiva Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34</p>	<p>El signo resulta ser descriptivo y carente de distintividad e inductivo a error o engaño.</p>
<p>Marca evocativa que no se encuentra en idioma español</p>	


El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha veinticuatro de junio del año dos mil veintiuno, rechaza de oficio la solicitud en base a que el signo pedido se estructura con las palabras "EMPORIO" y "PET", por lo cual, el signo presenta un establecimiento comercial donde se compra lo necesario para mascotas, induciendo a error con relación a los productos que no se traten o relacionen con mascotas. Asimismo, el signo pedido carece de elementos suficientes para vincularlo con un único origen empresarial, toda vez que se forma a partir de términos de uso común, sin que la incorporación de elementos figurativos logre desvirtuar lo señalado.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha seis de septiembre del año dos mil veintiuno, revoca lo resuelto por INAPI, indicando que el conjunto presentado a registro corresponde a un término que no existe en idioma español por lo que, resulta ser meramente evocativo para la cobertura que intenta, sin vulnerar el artículo 20 letra e) de la ley del ramo. De esta misma forma, no se aprecia cómo el conjunto requerido pueda ser inductivo en error o engaño entre los usuarios, según lo dispuesto en la letra f) del artículo 20 del mismo cuerpo legal.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

EXPO REDESOCIALES

Rechazo de Oficio: artículos 19 y 20 e) Ley N° 19.039.


Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.369.385 Solicitante: Agencia Quinto Poder SpA Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Planificación y realización de ferias comerciales, exposiciones y presentaciones con fines económicos o publicitarios; Demostración de productos y servicios por medios electrónicos, también aplicable a los servicios de teletienda y tienda en casa; Facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y servicios; Publicidad y promoción de ventas en relación con productos y servicios, ofrecidos y pedidos a través de telecomunicaciones o medios electrónicos.</p>	<p>El conjunto solicitado es descriptivo y carente de distintividad.</p>
<p>Signo solicitado evocativo para la cobertura requerida</p>	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha siete de abril del año dos mil veintiuno, rechaza de oficio la solicitud, puesto que, el signo en relación a la cobertura solicitada en clase 35, es descriptivo y carece de distintividad, ya que pretende proteger exposiciones para promocionar o publicitar redes sociales. Además, se encuentra integrado por palabras de uso común, que no logran identificar un origen empresarial determinado.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha veintitrés de junio del año dos mil veintiuno, revoca lo resuelto por INAPI, indicando que, el signo requerido, como conjunto, posee la distintividad necesaria para su protección marcaria, puesto que la expresión pedida es, a lo más, evocativa respecto de la cobertura solicitada. Del mismo modo, el conjunto pedido cuenta con colores y una composición particular y característica que logra otorgarle fisonomía propia.

AGROFUMIG FUMIGACIONES

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.381.851 Solicitante: PEDRO PABLO GARAY SALINAS. Marca mixta:</p>  <p>Clase 37: Control de plagas para casa residenciales; Control de plagas relativo a edificios; desinfección; servicios de control de plagas, que no guarden relación con la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; Servicios de fumigación de edificios.; Servicios de sanitización [aseo].</p>	<p>Registro N° 1.169.923 Titular: FUMIAGRO S.A . Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">FUMIAGRO</p> <p>Clase 37: Servicios de fumigaciones, desinfecciones, desratizaciones, desinfecciones y mantención de jardines.</p>
<p>La variación del orden de los segmentos es suficiente para la diferenciación gráfica y fonética.</p>	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha quince de junio del año dos mil veinte, rechaza de oficio la solicitud, atendidas las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos que se presten para inducir en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los servicios requeridos.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha siete de septiembre del año dos mil veintiuno, revoca lo resuelto por INAPI, concediendo el registro solicitado, argumentando que, si bien es habitual que los simples cambios de orden de los elementos que componen un signo no les provea la diferenciación suficiente, en ocasiones, este supuesto no se cumple, tal como en el caso de autos, puesto que cada signo posee su centro en un elemento distinto, respecto de agro o de fumigaciones, en el caso del signo solicitado, a lo que cabe añadir que la letra “g” final, le entrega también un elemento adicional de identidad, los cual permitirá su pacífica coexistencia mercantil.

II. Demandas de oposición

PAGO QR

Demanda de oposición y rechazo de oficio: artículos 19 y 20, letra e), Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento oposición y rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.357.421 Solicitante: TRANSBANK S.A. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">PAGO QR</p> <p>Clase 36: Servicios de operaciones financieras y operaciones monetarias; servicios de suscripción de seguros, servicios bancarios, financieros y de préstamos; servicios de corredores de valores y de bienes muebles e inmuebles; servicios de agencias de seguros; servicios de transacciones económicas por Internet.</p> <p>Clase 38: Servicios de comunicación activa de datos, mensajes, imágenes, textos y combinación de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de transmisión y comunicación de información oral y/o visual, por medio de terminales computacionales, fax y otros medios análogos.</p>	<p>Oponente: MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA</p> <p>Artículos 19 y 20 letras e) de la Ley de Propiedad Industrial.</p>
<p>Expresiones descriptivas deben quedar a disposición de todos los agentes del mercado.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha uno de abril del año dos mil veintiuno, acoge la oposición y rechaza de oficio la marca para su registro por estimar que estaría compuesta de la expresión PAGO que según el diccionario de la Real Academia Española significa “Entrega de un dinero o especie que se debe” y QR que es el acrónimo para designar al código QR o código de respuesta rápida del inglés (Quick Response) consistentes en códigos de barras que almacenan información y cuya aplicación se extiende a una multiplicidad de servicios ligados al mundo de las tecnologías de la información y comunicación, entre ellas aquellas perteneciente al rubro financiero, pago de obligaciones de diversa fuente y servicios afines. Así, analizada la marca solicitada en su conjunto, sería posible concluir que se trataría de un término descriptivo y carente de distintividad de la cobertura que se pretende.

A mayor abundamiento, señaló el resolutor de primer grado que el signo carecería 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 sector pertinente

del mercado, circunstancias todas que obstan a que se conceda en forma exclusiva y excluyente a alguien en particular.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha siete de junio del año dos mil veintiuno, confirmó lo resuelto en primera instancia, toda vez que conteste con lo resuelto en la instancia, la expresión “QR” es, actualmente, de uso común para referirse al gráfico que tiene ese nombre y que se usa para múltiples fines de identificación, todo lo cual es un hecho público y notorio que no requiere prueba, de manera que, su aplicación como herramienta es también descriptiva de atributos o medios necesarios de usar por toda la competencia y hace procedente el rechazo fundado en el artículo 20 letra e) de la Ley del ramo, para “PAGO QR”, respecto de los servicios solicitados.

La peticionaria recurrió de casación en el fondo ante la Excelentísima Corte Suprema, por estimar que se habrían vulnerado los artículos 16, 19 y 20 letra e) de la Ley N° 19.039. En efecto, el recurrente señaló que, a su juicio, no se habrían respetado los parámetros de análisis que impone el derecho marcario, y no se han valorado conforme a máximas de racionalidad, razonabilidad, experiencia y lógica; la prueba y argumentos expuestos y aportados por esta parte en su argumentación, no se consideraron y demuestran que la marca pedida cumple con todos los requisitos de registrabilidad. Asimismo, señaló que entiende la doctrina y la jurisprudencia por sana crítica, señalando su disconformidad con las conclusiones del fallo de segunda instancia, así como que aquel no se hace cargo de la prueba rendida y de los argumentos de su parte.

La sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veintiuno rechaza el recurso de casación, señalando respecto a la supuesta infracción del artículo 16, que solo se denuncian ciertas conclusiones del fallo que no se comparten, lo que no permite entrar al análisis de la infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, lo que es la única forma que la Corte pueda modificar los hechos asentados en el fallo, lo que de suyo lleva al indefectible rechazo del líbello intentado. Ello además por el nulo desarrollo respecto de los restantes errores de derecho que denuncia en su arbitrio.

Así las cosas, la Excma. Corte mantuvo firme las conclusiones de hecho a las que arribaron los jueces del grado de la apreciación del material probatorio, esto es, que la expresión “QR” es, actualmente, de uso común para referirse al gráfico que tiene ese nombre y que se usa para múltiples fines de identificación, premisas fácticas que claramente se encuadran y subsumen en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, desechándose así el recurso deducido.

FOB – MAF

ROL TDPI N° 463-2021

MAQ-JGL-CIM

ROL EXCMA CORTE SUPREMA N° 71694-21

N`SKIN SMILE

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición.
Solicitud N° 1.389.927 Solicitante: Marcela Beatriz Flores Carvajal. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">N`SKIN SMILE</p> Clase 3: Cosméticos; Cosméticos y preparaciones cosméticas.	Registro N° 1.019.911 Titular: Tieffe S.P.A Marca denominativa: <p style="text-align: center;">NYSKIN</p> Clase 5: Productos medicinales y farmacéuticos.
Semejanzas fonéticas derivadas de la pronunciación de las marcas en disputa.	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha a cinco de agosto del año dos mil veintiuno, rechazó la oposición deducida sosteniendo que, aunque las marcas en pugna coinciden en el segmento "SKIN", ésta es de uso común para la cobertura requerida, y la sustitución de la letra " N' " por el segmento "NY", además de la supresión de la última palabra "SMILE", le otorga a cada signo una estructura gráfica, fonética y conceptual disímil.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha cinco de octubre del año dos mil veintiuno, revocó la sentencia de INAPI teniendo en consideración que, al comparar las marcas en conflicto, se advierte que, desde el punto de vista fonético, tienen semejanzas determinantes, puesto que al pronunciar la expresión N`SKIN, resultaría un sonido muy similar a /ningún/, lo cual posibilitará el grado de confusión, error o engaño para el público consumidor. Asimismo, se indica que, analizando las marcas como conjunto, estas similitudes no disminuyen hasta al punto de poder diferenciarlos adecuadamente.



Cabe destacar que esta sentencia fue acordada con el voto en contrario de la Ministra Sra. Carmen Iglesias Muñoz, quien estuvo por confirmar la sentencia de primer grado por estimar que las marcas en disputa lograban dar origen a signos independientes con una estructura y fisonomía gráfica, fonética y conceptual disímil, sumado a que las coberturas no son idénticas, por lo que su concesión no producirá confusión, erro o engaño en los consumidores.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

GCG

JCGL-CIM-MAQ
Rol 1165-21

SUPERFRUTO**Demanda de Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.357.247 Solicitante: FRANCISCO ESTEBAN HIDALGO GARCÍA</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Servicios de exportación, importación y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 01 a 34; con exclusión de los productos de la clase 31; Organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; Administración de negocios. Servicios de Marketing.</p>	<p>Oponente: AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL SUPERFRUIT LTDA</p> <p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 921.088</p> <p>Marca: SUPERFRUIT</p> <p>Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta. Con exclusión de variedades de semillas.</p> <p>Registro N° 1.283.692</p>  <p>Clase 35: Servicios de comercialización (ventas al por mayor y detalle) de productos de la clase 31. Servicios de exportación, importación y representación de productos de la clase 31.</p> <p>Entre otros registros de su marca SUPERFRUIT en la clase 31, 35 y 39.</p>
<p>Dentro de una misma clase de servicios es aplicable principio de especialidad marcario.</p> <p>Para estimar que se ha desatendido a las normas de la sana crítica, se debe señalar específicamente cómo y que norma se ha vulnerado.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha tres de diciembre del año dos mil veinte, rechaza la oposición y otorga a registro íntegramente la marca pedida, por estimar 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, ya que si bien es cierto que las marcas en conflicto comparten en común algunas de sus letras, también es cierto que difieren en color, diseño y disposición de sus elementos figurativos, lo que aporta mayor cantidad de recursos compositivos, facilitando la elección de signos, que permite distinguir una marca de la otra.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno, revoca parcialmente el fallo de primer grado, en el sentido de acoger la oposición en relación a los servicios clase 35, relacionados con clase 31, negándose a registro consecuentemente la marca en aquella cobertura y concediéndola para “Servicios de exportación, importación y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 01 a 34, con exclusión de los productos de la clase 31; Organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; Administración de negocios. Servicios de Marketing” de la clase 35”.

Lo expuesto por estimar que al cotejar los elementos denominativos, se advierte que presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, así como una misma identidad conceptual, por lo que, encontrándose registrada la marca previa para productos de clase 31 y servicios de la clase 35 relacionados con productos de la clase 31, la coexistencia de ambos, relacionados con dicha cobertura, generara confusión, error o engaño en el público consumidor acerca de la procedencia de los servicios que se pretenden amparar. Además, se indica que la naturaleza mixta de los signos no contribuye a su distintividad, por cuanto al hacerse publicidad hablada o radiada, necesariamente se hará referencia a los elementos denominativos que conforman los signos. Finalmente, el fallo refiere que respecto del resto de la cobertura que no se relaciona con productos clase 31, corresponde aplicar principio de especialidad marcario.

La peticionaria recurrió de casación en el fondo ante la Excelentísima Corte Suprema, por estimar que: En cuanto a la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra h) de la ley del ramo, la sentencia infringe el principio de apreciación global de las marcas, desde que el signo cuya inscripción pretende posee la suficiente distintividad para ser considerada como marca comercial para los servicios solicitados. En lo que a la causal del artículo 20 letra f) de la ley de propiedad industrial se refiere, expone que la sentencia recurrida ha hecho una falsa aplicación de la norma porque entiende que no se reúnen los requisitos para dar aplicación a ello, reiterando que el fallo afecta el principio de apreciación global como se señaló precedentemente; y, finalmente que TDPI no ha ponderado los antecedentes de conformidad a la sana crítica, la que sin perjuicio de otorgar a los sentenciadores más libertad para establecer los hechos, ello no permite que se aparten de los parámetros propios del derecho marcario y con ello se infrinja- lo que el recurrente ha señalado reiteradamente en su líbelo - la apreciación global de las marcas, haciendo presente como lo señala en otros capítulos de su arbitrio distintas marcas con evidentes semejanzas que conviven pacíficamente en el mercado.

La sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de fecha veintisiete de julio del año dos mil veintiuno rechaza el recurso de casación deducido, señalando que no se denuncia el quebrantamiento o desatención de alguna regla concreta de la sana crítica, sino sólo hace una referencia genérica a los distintos tipos o grupos de principios o reglas que la componen”.

La Corte señala que del contenido del recurso, no cabe entrar al estudio de la infracción acusada al citado artículo 16, pues ello supondría que se debería optar -según criterio propio- por analizar alguna regla o principio específico de la sana crítica que estime podría ser atingente al caso, sustituyendo la labor que sólo cabe al recurrente o, al contrario, analizar todas las reglas y principios de la sana crítica aceptados por la doctrina y reconocidas en esta materia y pertinentes al caso sub lite, alternativas que no resultan procedente tratándose de un recurso de derecho estricto como el de casación.


En definitiva, estima que el recurso sólo hace referencia genérica a los distintos principios o reglas que componen la sana crítica, pero no alude a la desatención por parte del sentenciador de segundo grado, de alguna norma en concreto.

PPF – MAF

ROL TDPI N° 66-2021
AAP-JGL-JRN
ROL EXCMA CORTE SUPREMA
ROL N° 28619-21

PHOENIX LOG

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

Marca solicitada	Fundamento oposición y observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.382.341 Solicitante: HÉCTOR MARCELO DÍAZ MORALES Marca mixta:</p>  <p>Clase 39: Servicios de asesoramiento y consultoría relacionados con el transporte; Servicios de logística que comprenden el transporte, almacenaje y distribución de productos; Servicios de transportación y reparto por aire, carretera, ferrocarril y mar;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 981.580</p>  <p>Clase 39: servicios de transporte, fluvial, terrestre y aereo de personas mercadería, valores y animales.</p>
<p>Elementos figurativos no otorgan distintividad al signo si el registrado se encuentra íntegramente contenido en el solicitado.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, rechaza a registro la marca pedida, acogiendo la oposición y ratificando la observación de fondo, ambas fundadas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, estableciendo que los signos poseen coberturas relacionadas y que comparten el mismo elemento “PHOENIX”, sin que la incorporación en la marca pedida del elemento “LOG”, ni las diferencias entre sus elementos figurativos logren otorgarle la distintividad necesaria para recibir amparo marcario.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, confirma el fallo apelado. En efecto, el sentenciador hace un análisis gráfico y fonético de los signos, advirtiendo, además, que el rotulo previamente registrado se encuentra íntegramente contenido en el solicitado, lo que, sumado a su relación de coberturas, provocará toda suerte de confusiones, errores o engaños en cuanto a la procedencia empresarial de los servicios a distinguir. De este modo, en definitiva, se rechaza a registro la marca pedida.


La sentencia, no fue recurrida de casación.



PPF

JCG-PFR-CIM
Rol 947-2021

CLEAN COOPER

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.388.716 Solicitante: CLEANCOPPER SPA Marca denominativa</p> <p style="text-align: center;">CLEAN COPPER</p> <p>Clase 3: Agentes y preparaciones de limpieza; Productos de limpieza; productos de limpieza en seco.</p> <p>Clase 5: Sustancias antibacteriales para uso médico; Sustancias antibacteriales para uso médico.</p> <p>Clase 6: Tira de cobre; Tira de cobre.</p> <p>Clase 37: Servicios de limpieza; Servicios de sanitización [aseo]; servicios de limpieza; Servicios de sanitización [aseo];</p>	<p>Oponente: SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PRODIGITAL LTDA</p> <p>Fundamentos: Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1164205</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 3: Preparaciones para blanquear, pulir y desengrasar (detergentes), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos.</p> <p>Registro N° 1337290</p> <p style="text-align: center;">COPPERCLEAN</p> <p>Clase 21:(C) Aerosoles [recipientes] que no sean para uso médico; agarradores de cocina; almohadillas exfoliantes; aparatos no eléctricos para quitar el polvo; aparatos para desmaquillar; baldes; bandejas para uso doméstico; bañeras plegables para bebés; basureros; bayetillas [trapos de limpieza]; bolsas térmicas aislantes para comidas o bebidas; botellas y termos aislados; brillos [esponjillas] para lavar ollas; brochas y pinceles de maquillaje; cabezas de fregona; cajas distribuidoras de toallitas de papel; canastas de basura; canastos de ropa sucia para uso doméstico; cañitas [pajillas para beber]; cepillos de dientes; cepillos para el baño; cepillos para lavar; cepillos; cestas de lavandería para uso doméstico; cestas para uso doméstico; coladores para uso doméstico; comederos; contenedores de cocina; copas; cubeteras; cubiteras; cubos con escurridor para trapeadores; cucharones [utensilios de cocina]; decantadores; desatascadores de inodoro; desatorador de baño; difusores de aceites aromáticos, que no sean con varillas, eléctricos y no eléctricos; dispositivos eléctricos para atraer y eliminar insectos; distribuidores de jabón; distribuidores de papel higiénico; embudos; ensaladeras;</p>

	<p>escobas; escobillas de mano para uso doméstico; escobillas para biberones; espátulas de cocina; esponjas abrasivas para la cocina; esponjas exfoliantes para la piel; esponjas para uso doméstico; estropajos; estropajos planos metálicos para limpieza; estrujadores de mopas; estuches para peines; filtros para uso doméstico; floreros y fuentes; forros de plástico a medida para cubiteras; frascos; fregonas; fuentes [vajilla]; guantes exfoliantes; guantes para uso doméstico; instrumentos de limpieza accionados manualmente; jaboneras; jarras; jarrones; jarros; limpiones [paños de limpieza]; maceteros; manteles individuales de materias plásticas; matamoscas; mopas; ollas; orinales portátiles para niños; pajillas para beber; palas para alimento de perro; palas para uso doméstico; paños [trapos] de limpieza; paños de limpieza; paños de limpieza y pulido; papeleros; peines; perchas para tender la ropa; pinceles de labios; platos; portacomidas [recipientes para uso doméstico]; pulidores para suelos; pulverizadores de perfume; recipientes de cocina; recipientes para uso doméstico; recipientes para uso doméstico o culinario; recogedores; repelentes de plagas por ultrasonido; secadores de vajilla [escurreplatos]; sopapos; tablas de lavar; tablas de planchar; tapas ajustables para cubos y baldes; tazas; tendedores de ropa; termos; tinas para lavar la ropa; trapeadores; trapos de limpieza; utensilios de cocina; utensilios para uso doméstico; vajilla; vaporizadores de perfume; vasos y platillos</p> <p>Registro N° 1167449</p>  <p>Clase 35: servicios de gestión de negocios comerciales, administración y representaciones comerciales, importación y exportación de todo tipo de productos y artículos, propagandas y publicidad por todos los medios, organización de exposiciones con fines comerciales, Registro N° 1088366</p>  <p>Clase 38: servicios de comunicación en general, mensajería electrónica, comunicación</p>
--	---

	interactiva de datos, mensajes e imágenes o una combinación de estos vía internet o por cualquier medio computacional.
<p>La inversión del orden secuencial de los vocablos en un signo no logra otorgar distintividad.</p> <p>Rechazo por conexión de coberturas</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, acoge parcialmente la oposición, ratificando a su vez la observación de fondo, fundada únicamente en los registros N° 1.164.205 y N° 1.337.290 que distinguen productos de las clases 3 y 21 respectivamente, respecto del resto de la cobertura pedida aplica principio de especialidad de las marcas. En efecto, respecto de los registros citados, al analizarlos gráfica y fonéticamente concluye que los mismos son iguales en sus voces CLEAN y COOPER, sin que la disposición inversa de dichas palabras en la marca requerida, resulte suficiente para crear un signo diferente, de este modo rechaza la marca pedida para los siguientes productos de la clase 3, concediéndola respecto del resto de la cobertura requerida.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintiuno de septiembre del año dos mil veinte, revoca parcialmente la sentencia apelada, ampliando la cobertura de rechazo, señalando estar conteste respecto del rechazo parcial en clase 3, dada la semejanza existente entre los signos CLEAN COPPER y COPPERCLEAN, sin embargo discrepa respecto de la aplicación del principio de especialidad de las marcas en clase 37, en que se solicitan a registro “servicios de limpieza y sanitización que se pretende registrar y los jabones, cepillos y otros artículos destinados al aseo y limpieza”, los que guardan relación o al menos conexión con los productos amparados por el oponente. Así las cosas, rechaza también a registro la marca pedida en clase 37.

La sentencia no fue recurrida de casación.

PPF-MAF

JCG-PFR-CIM
Rol 1010-2021

CHECK PRO

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición
<p>Solicitud N° 1.373.286 Solicitante: Asesorías Checkpro SpA Marca mixta:</p>  <p>Clase 9: Software para procesamiento de imágenes, gráficos y texto. Clase 42: Desarrollo y actualización de software informático.</p>	<p>Registro N° 1.331.879 Titular: Joel Rubinstein Crisóstomo Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">PRO CHECK</p> <p>Clase 9: Alarmas acústicas; Alarmas antirrobo eléctricas y electrónicas; Alarmas contra incendios; alarmas sonoras; Paneles de alarma; Unidades centrales de alarmas; Alarmas para la detección de gases inflamables; Aparatos de detección por infrarrojos; aparatos de medición; Aparatos de medición de temperatura y niveles de humedad en gases y sustancias sólidas; Aparatos de medición del polvo; aparatos eléctricos de medición; aparatos para mediciones de precisión; dispositivos eléctricos de medición; Medidores acústicos; Medidores de agua; Medidores de concentración; Medidores de electricidad; medidores de presión; Medidores de vibración; Medidores de vibracion electrotécnicos; Medidores del nivel de sonido; Medidores del ruido; Aparatos de grabación y reproducción para transportadores de sonido e imagen; Aparatos para difusión, grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; Aparatos interruptores automáticos (para telecomunicaciones); Interruptores de corriente eléctrica; Interruptores de luz; Interruptores de redes computacionales; Interruptores eléctricos; Interruptores temporizados; peras eléctricas [interruptores]; válvulas solenoides [interruptores electromagnéticos]; Aparatos de control de flujo de gas; Aparatos de control eléctricos; Aparatos de control remoto para instalaciones de aire acondicionado; aparatos de control remoto*; entre otros.</p> <p>Clase 42: Alquileres de aparatos de medición; Ensayo de seguridad de productos; Mantenimiento de software informático en relación a seguridad informática y prevención de riegos informáticos; Pruebas de seguridad de productos de consumo; Servicios de copias</p>

	de seguridad de datos; Análisis de la calidad de agua de corrientes; control de calidad; Control de calidad de productos; Control de calidad para terceros; Evaluación de la calidad del producto; Servicios de certificación (control de calidad) vigilancia de sistemas informáticos para detectar accesos no autorizados o filtración de datos; vigilancia de sistemas informáticos para detectar averías; vigilancia electrónica de información de identificación personal para detectar usurpación de identidad por Internet; Diseño de aparatos e instrumentos mecánicos, electromecánicos y optoelectrónicos; Diseño y desarrollo de sistemas de seguridad para datos electrónicos; Redacción de sitios electrónicos; entre otros.
El cambio en el orden de los términos mantiene su significado y por lo mismo la semejanza de los signos en conflicto.	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha a dieciocho de junio del año dos mil veintiuno, rechaza de oficio la solicitud, atendidas las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos que se presten para inducir en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los servicios requeridos.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha ocho de septiembre del año dos mil veintiuno, confirmó la sentencia de INAPI al estimar que, si bien, habitualmente sucede que el cambio en el orden de las sílabas da origen a signos diversos, como por ejemplo “CAMA” y “MACA”, esto no sucede en este caso, ya que la idea que sugiere “CHECK”, de visto bueno, y “pro”, alusivo a mejora, se mantiene análoga en ambos signos, haciendo que existan semejanzas gráficas y conceptuales entre los signos, lo cual será motivo de confusión, error o engaño en el público, atendida la relación de coberturas existente entre los mismos.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

GCG

JCGL-MAQ-CIM
Rol 876-21

TF TECHFOODS

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición
<p>Solicitud N° 1372831 Solicitante: Techfoods S.A. Marca mixta:</p>  <p>Clase 17: Materias plásticas en forma de películas y laminados plásticos para empaquetar y etiquetar todo tipo de productos para uso industrial o comercial, en forma de láminas o rollos. Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, materias plásticas y resinas en forma extruida utilizadas en procesos de fabricación materiales para calafatear, estopar y aislar tubos flexibles no metálico.</p>	<p>Registro N° 823.126 Titular: Tieffe S.P.A Marca mixta:</p>  <p>Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos.</p>
<p>Marca inscrita se encuentra íntegramente contenida en el signo pedido</p>	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha a cinco de julio del año dos mil veintiuno, rechaza de oficio la solicitud, atendidas las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos que se presten para inducir en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los servicios requeridos.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha catorce de septiembre del año dos mil veintiuno, confirmó la sentencia de INAPI teniendo en consideración que, la seña presentada a registro incorpora de manera idéntica al signo previamente registrado sin que la adición de sus complementos sea capaz de distinguirla adecuadamente de la marca previa, siendo motivo de confusión, error o engaño para los usuarios. Agrega, que, si bien ambos signos poseen elementos figurativos, éstos no son suficientes para variar lo resuelto.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

GCG

JCGL-PFR-MAQ
Rol 974-21

S&S LOGISTICS

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición
<p>Solicitud N° 1.378.384 Solicitante: S&S LOGISTICS SpA. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 39: almacenamiento; almacenamiento de mercancías; Almacenamiento temporal de entregas; Almacenamiento y reparto de productos; camionaje; descarga de mercancías; distribución [reparto] de productos; distribución de mensajes; Distribución de paquetes; Embalaje de mercancías; entre otros.</p>	<p>Registro N° 795.097 Titular: TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS S.A., TEAM S.A Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 30: Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, coberturas y rellenos para pastelería y repostería incluidos en esta clase, helados; miel jarabe de melaza; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias.</p>
<p>El término complementario en un signo no es suficiente para diferenciarlos cuando se presenta semejanza determinante.</p>	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha a veintisiete de mayo del año dos mil veintiuno, rechaza de oficio parcialmente la solicitud en relación con productos de la clase 30", atendidas las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos que se presten para inducir en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los servicios requeridos.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha seis de septiembre del año dos mil veintiuno, confirmó la sentencia de INAPI sosteniendo que, entre los signos en conflicto, el solicitante sólo adiciona la palabra "logistics", la cual resulta insuficiente para entregarle la necesaria diferenciación que le permita coexistir en mercado sin inducir en confusión, error o engaño en los usuarios. De esta misma forma, agrega que, el elemento central en los dos signos es "S&S", siendo "logistics", un complemento adjetivo que no resulta suficiente para diferenciarlos adecuadamente. Además, los complementos figurativos no hacen una variación en el razonamiento expuesto, porque los usuarios no contarán con ellos al momento de hacer publicidad de los signos por medios verbales.

La solicitante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI.

GCG

JCGL-PFR-MAQ
Rol 832-2021

III. Demanda de nulidad

YAYA VIÑA DEL MAR

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

Marca registrada	Fundamentos de la demanda de nulidad
Registro N° 1.255.561 Titular: Sang Hyuk Hong JAYA VIÑA DEL MAR Clase 6, 9, 14, 16, 18, 21, 25 y 34.	Demandante: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR Artículos 19 y 20 letras f), g) inciso 3°, h) y k) de la Ley de Propiedad Industrial.
El elemento inicial del conjunto marcario de alto impacto para la diferenciación. Marca ciudad.	

La oponente pide la nulidad de la marca inscrita, argumentando principalmente que la expresión VIÑA DEL MAR, registrada en distintas categorías del clasificador es su marca propia y advierte que como entidad municipal de la ciudad homonima, es uno de los signos más importantes y representativo, constituyendo una verdadera “herramienta comunicacional” que en doctrina se conoce bajo el nombre de “marca-ciudad.

Añade que la marca cuya nulidad se solicita, es casi idéntica al signo previamente registrado, donde el elemento principal y característico es la expresión VIÑA DEL MAR, considerando además que los signos amparan coberturas coincidentes. Señala que su marca goza de fama y notoriedad entre el público que habitualmente consume dichos productos y que la marca cuya nulidad se demanda, vulnera la prohibición de registro contenida en el artículo 20 letra g) inciso 3° de la Ley N° 19.039 en armonía con el artículo 6 bis del Convenio de París

La sentencia del INAPI, de fecha quince de mayo del año dos mil veinte rechaza la acción impetrada por la corporación edilicia, manteniendo vigente el registro impugnado. El fallo establece que la sola adición en la marca cuestionada de un elemento inicial de gran recordación en el público, distintivo dentro del conjunto como es la voz de fantasía “JAYA”, resulta determinante para conferirle una estructura gráfica y fonética diferente, lo que será fácilmente apreciado por el consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, confirma el fallo de primer grado, señalando que al igual que la sentencia de primer grado, el elemento inicial “JAYA” resulta determinante para conferirle una estructura gráfica y fonética diferente, por lo que tratándose no existe riesgo de confusión, error o engaño entre el público consumidor, quienes podrán fácilmente diferenciar los productos de las marcas en conflicto, no siendo estimable la acción de nulidad.

En contra de lo resuelto, no se interpuso recurso de casación quedando firme el fallo de segunda instancia y vigente el registro de la marca impugnada.-

PFP – MAF

ROL TDPI N° 1045-2020.
JGL-CIM-RBL

CHILEHALAL

Demanda Nulidad: artículos 19 y 20, h) inciso 2°, f) y k) Ley N° 19.039.

Marca registrada	Fundamentos de la demanda de nulidad
Registro: N° 1071907 MARCELO ALFREDO HIDALGO VALDES. CHILEHALAL Clase 40: transformación de materias primas para la fabricación de alimentos y bebidas. Clase 42: control de calidad.	Demandante: CENTRO ISLÁMICO DE CHILE. Funda demanda en artículos 19 y 20, h) inciso 2°, f) y k) Ley N° 19.039
Declaración de prescripción al no encontrarse acreditada mala fe.	

El actor, argumenta en su demanda que es una persona jurídica sin fines de lucro y representante oficial de la Religión Islámica en Chile, cuyos antecedentes se remontan al año 1925, donde se le conocía como “Sociedad Unión Musulmana”. Sostiene ser dueño de la marca extra registral “HALAL CENTRO ISLÁMICO DE CHILE”, la cual es similar gráfica y fonéticamente con el signo del demandado, toda vez que comparten la voz HALAL. Agrega que actualmente esta marca es utilizada real y efectivamente en el mercado nacional al menos desde el año 1991 para distinguir los mismos servicios registrados. Indica que la coexistencia de esta marca inscrita y la denominación extra registral de su creación, provocará confusiones o errores entre el público consumidor, quienes relacionarán la marca del demandado erradamente con el Centro Islámico de Chile, sentido el en cual considera que la demandada se ha apropiado de una marca comercial que no le corresponde.

La demandada opuso excepción de prescripción de la acción de nulidad, arguyendo que el registro de su propiedad se concedió con fecha 13 de enero de 2014, en circunstancias que la demanda de nulidad se notificó en el mes de febrero de 2019, es decir, después de transcurridos 5 años de la inscripción, de acuerdo con lo que dispone el artículo 27 de la ley del ramo. Además, sostiene que no hay mala fe en la inscripción, por lo tanto, el plazo para deducir la acción de nulidad nunca se interrumpió encontrándose prescrita la acción de impugnación.

El sentenciador de primer grado, en fallo de fecha catorce de mayo del año dos mil veinte, acoge la excepción de prescripción, rechaza la acción de nulidad argumentando que efectivamente había transcurrido el plazo de 5 años establecido en la ley. Respecto a la

posible mala fe que habría permitido suspender del el plazo de prescripción, de acuerdo a los antecedentes acompañados en autos, señala que no son suficientes para acreditar la mala fe de la demandada al obtener el registro que se impugna, puesto que si bien la prueba aportada permite concluir que la demandante efectivamente existe desde antes de la solicitud y que utiliza en el comercio la expresión “HALAL CENTRO ISLÁMICO DE CHILE” al menos desde el año 2003, para distinguir servicios iguales o relacionados a los servicios del registro impugnado, éstas circunstancias son insuficientes para atribuir mala fe a la demandada.

El Tribunal de segunda instancia por fallo de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno, confirmó la sentencia de INAPI, señalando que la declaración de prescripción de la acción de nulidad se ajusta a derecho, toda vez que con los antecedentes aportados no es posible tener por acreditada la pretendida mala fe del demandado, al no haberse acreditado una relación previa entre las partes, de forma que por el solo hecho de solicitar una marca comercial no es suficiente para concluir la existencia de mala fe. Finalmente, sostiene que “CHILEHALAL” no es una expresión idéntica a la marca del actor.

La demandante no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI, quedando vigente el registro impugnado.

GCG-MAF

JCGL-PFR-MAQ

Rol 1510-2020

MAF/FOB/PFP/GCG.-