



Tribunal de Propiedad Industrial

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

CONTENIDO

I. Rechazos administrativos.....	1
SOLTOS EM FLORIPA	1
SUIZA	3
KUYEN	6
DISAAR	8
INDOMABLE MOCHA DICK ENGLISH BARLEYWINE	9
GLAXON	10
MIACTIVA.....	11
MC.....	13
EL BARQUITO DE COLON	14
LOBO CREACIONES	15
EL REFUGIO	16
EV	18
II. Demandas de oposición	19
REMAQ.....	19
COVY	21
N´SKIN SMILE	23
PI	25
BIOTROP.....	27
ONEDENT	29
BOSQUETUNQUEN	30
BARTOLITO.....	31
III. Demanda de nulidad	33
HM-O	33

I. Rechazos administrativos

SOLTOS EM FLORIPA

RECURSO DE HECHO
<p>Solicitud N° 1.354.380 Solicitante: AMAZON TECHNOLOGIES, INC. Marca denominativa: Clase 9: Grabaciones de audio descargables pregrabadas con programación de entretenimiento cómico y dramático; grabaciones de vídeo pregrabadas con programación de entretenimiento cómico y dramático; grabaciones de audio y visual descargables pregrabadas con programación de entretenimiento cómico y dramático; grabaciones de audio y visual pregrabadas en formatos de discos ópticos, DVD y CD con programación de entretenimiento cómico y dramático; y películas de cine con entretenimiento animado, aventuras de acción, acción en vivo, comedia, musicales, drama y documentales.</p>
<p>Declarar apelable la resolución que resuelve un recurso de reclamación y tiene por abandonada la solicitud.</p>

Comparece Amazon Technologies, Inc., deduciendo Recurso de Hecho, en contra de la resolución dictada por la Sra. Directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de fecha uno de abril del año en curso, mediante la cual el Instituto declaró inadmisibile el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de la resolución de fecha 20 de noviembre de 2020, que resolviendo a su vez un recurso reclamación, desestimó sus argumentos y declaró abandonada la solicitud.

El recurrente de hecho, interpone su acción alegando “que el sentenciador yerra al no admitir su recurso de apelación, por cuanto, a su juicio, las resolución aludida es de aquellas que ponen fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio (sentencia definitiva), o de aquellas que resuelven sobre algún trámite que debe servir de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria (sentencia interlocutoria).”

En su informe aalzada, INAPI sostiene que la resolución apelada, resuelve el recurso de reclamación interpuesto y confirma la resolución de la Conservadora de Marcas que había declarado el abandono de la solicitud conforme al artículo 22 de la ley del ramo. Explica la Directora, que la resolución de la Conservadora de Marcas es susceptible de recurso de reconsideración para ante la misma autoridad y como tal, es homologable al recurso jerárquico de las normas comunes (Leyes N° 18.575 y N° 19.880), de manera que, la resolución que resuelve la reconsideración, sería homologable a la resolución que resuelve un recurso jerárquico y por lo tanto, inapelable conforme a las normas citadas.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el TDPI sostiene que, el artículo 17 Bis B), inciso segundo, de la Ley de Propiedad Industrial, hace procedente el recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas e interlocutorias, por lo que declara que “ahí está el asunto que atender”. Ahora bien, continua, revisado el contenido de la materia discutida, se advierte que interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que rechazó el recurso de reclamación interpuesto por el solicitante a la declaración de abandono del procedimiento, providencia de rechazo que pone término al procedimiento y que es dictada por la Directora Nacional del INAPI. Indica que, el artículo 5° de la Ley N° 20.254 es una norma que tiene por objeto evitar la superposición de recursos en contra de las resoluciones de la Directora Nacional del INAPI, de manera que, hace improcedente los recursos generales cuando es procedente la apelación, cuyo es el caso de la generalidad de las resoluciones dictadas por la Directora, con tal que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

Asimismo, la sentencia sostiene que la ley N° 19.039, a efectos del recurso de apelación, no se detuvo en distinguir los dos roles que puede tener la Directora del INAPI como resolutora en el ámbito administrativo y jurisdiccional, sin embargo, dejó claro que el recurso pasa en contra de todas sus resoluciones, al decir en su artículo 17 Bis B), inciso primero: “En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación.” Así, la resolución impugnada corresponde a la dictada por la Directora Nacional del INAPI, de veinte de noviembre de dos mil veinte, desestimando el recurso de Reclamación incoado, de manera que lo que se impugna es la resolución de esa autoridad y no la de la Conservadora de Marcas. Asimismo, el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria.”

De esta forma, el Tribunal estima, que la resolución está poniendo término al asunto, impidiendo su consecución de manera permanente, sin resolver el fondo de la cuestión debatida, por lo que, corresponde estimarla como una Sentencia Interlocutoria y por lo mismo, apelable. Por lo que se acoge el recurso de hecho interpuesto en contra de la resolución de uno de abril del año dos mil veintiuno, que desestimó el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de veinte de noviembre del año dos mil veinte, declarándose que el recurso de apelación intentado es procedente.

GCG

ROL TDPI N° 343-2021
PFR-MAQ-CIM

SUIZA

RECURSO DE HECHO
<p>Solicitud N° 828.680</p> <p>Solicitante: CARLOS EDUARDO MEISS FAHRENKROG</p> <p>Marca denominativa:</p> <p>Clase 41: Estudio de películas, producción de programas de radio y televisión, producción de shows y musicales, entretención en televisión, producción de teatro. producción de espectáculos en general. organización de eventos, charlas, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales y de entretención. gestión de espacios y lugares para reuniones, eventos, exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos, servicios de educación en general, educación básica, media, universitaria, jardín infantil, técnico profesional, instituto de formación técnica en medios, talleres en idiomas, gimnasia educación diferencial, actividades, eventos y exposiciones culturales, artísticos, deportivas, museos.</p>
<p>Declara admisible el recurso de apelación en contra de resolución que rechaza recurso jerárquico.</p>

Comparece KUPFER E HIJOS Y CIA. LIMITADA, quien recurre de hecho en contra de la resolución de fecha 15 de enero de 2020, dictada por la Señora Directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que declaró inadmisibile el recurso de apelación interpuesto por el recurrente con fecha 24 de julio de 2019, en contra de la resolución, de fecha 2 de julio de 2019, que rechazó el recurso jerárquico interpuesto por el abogado Luis Opazo Rodríguez en contra de la resolución de fecha 28 de junio de 2019 que desestimó la reposición interpuesta por Kupfer e Hijos en contra de la solicitud de renovación del registro N° 828.680.

En el expediente en que incide el recurso consta que con fecha 3 de octubre de 2018, la recurrente solicitó la renovación del Registro N°828.680 correspondiente a la marca “SUIZA”, solicitud de renovación que fue rechazada por INAPI, por estimarse que habría sido presentada en forma extemporánea con fecha 13 de marzo de 2019.

Posteriormente, esta resolución de fecha 13 de marzo de 2019, fue impugnada por parte de KUPFER E HIJOS Y CÍA LIMITADA, mediante recurso de reposición con recurso jerárquico en subsidio, invocando al efecto la ampliación de plazo de renovación contemplado en el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT) y la Jurisprudencia reciente de la Excelentísima Corte Suprema.

Con fecha 28 de junio de 2019, el recurso de reposición intentado fue rechazado, teniéndose por interpuesto el recurso jerárquico presentado en forma subsidiaria.

A su vez, con fecha 2 de julio de 2019, el recurso jerárquico fue rechazado por la Señora Directora de INAPI, estimando que el Tratado de Derecho de Marcas no resultaba autoejecutable y que, en consecuencia, el plazo de renovación al momento de la presentación de la solicitud presentada por KUPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. se encontraba vencido.

Así, con fecha 24 de julio de 2019, KUPFER E HIJOS Y CIA LTDA. presentó un recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 2 de julio de 2019 que rechazó el recurso jerárquico, apelación que fue declarada inadmisibles por INAPI por estimar que se trataba de una resolución inapelable, encontrándose agotado el procedimiento administrativo.

A juicio del recurrente, la resolución de fecha 2 de julio de 2019, corresponde a una de aquellas resoluciones que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis b) de la Ley 19.039 son susceptibles de impugnación por vía de apelación, por lo que interpone recurso de hecho.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el TDPI sostiene que, conforme al artículo 24 de la Ley 19.039 los registros de marcas comerciales tienen una duración de 10 años contados desde la fecha de inscripción en el registro respectivo. Los titulares tienen el derecho a pedir su renovación por períodos iguales durante su vigencia o dentro de los treinta días siguientes a la expiración de dicho plazo. La sentencia señala, además, que la norma anterior se ve complementada por el artículo 32 del Reglamento de la Ley 19.039 que dispone que la solicitud de renovación de una marca se podrá presentar hasta dentro de los 30 días siguientes a la expiración de su plazo de vigencia.

El registro renovado tendrá vigencia desde la fecha de vencimiento de la marca objeto de la solicitud de renovación. A este tenor, la Conservadora de Marcas, por medio de resolución de fecha 13 de marzo de 2019, rechazó la solicitud de anotación de renovación N°294.240 correspondiente al registro N° 828.680, marca "SUIZA", por haberse presentado dicha solicitud, con fecha 3 de octubre de 2018, en circunstancias que el registro vencía el 31 de julio de 2018 y contando los 30 días adicionales, conocidos como plazo de gracia, vencía el 12 de septiembre de 2018.

KUPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. impugnó la resolución de fecha 13 de marzo de 2019, presentando al efecto un recurso de reposición con recurso jerárquico en subsidio, argumentando que la solicitud de renovación fue presentada dentro de plazo ya que, conforme al Tratado de Marcas (TLT), el plazo para solicitar una renovación es de hasta 6 meses contados desde el vencimiento y, en consecuencia, la solicitud fue presentada en tiempo y forma. No obstante, el recurso de reposición deducido es rechazado por INAPI y posteriormente también lo es el recurso jerárquico interpuesto en subsidio de la reposición, por estimar que el Tratado de Derecho Marcas (TLT) no es autoejecutable y, por tanto, el plazo de renovación aplicable, continúa siendo el contemplado en el artículo 24 de la ley 19.039. Además, la resolución que rechaza la solicitud de renovación, en el contexto de un procedimiento administrativo especial regulado por la Ley 19.039, equivale a una resolución de término de un procedimiento administrativo. En efecto, sostiene, la propia Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, ley supletoria en procedimientos administrativos especiales, dispone en su artículo 40 que: "Pondrán término al procedimiento la resolución final, el desistimiento, la declaración de abandono y la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevinientes..."

No obstante lo anterior, al amparo del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que asegura el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se entiende como:

“el derecho de toda persona a ser juzgada, a presentarse ante el juez, a ocurrir al juez, sin estorbos, gabelas o condiciones” ...y el “derecho de reclamar a la justicia contra los actos de la administración”, derecho que se reconoce expresamente en el artículo 38 inciso 2º de la Constitución Política, al asegurar: “el derecho de cualquier persona lesionada en sus derechos por la Administración, a reclamar ante los tribunales que determine la ley” (STC 946), permite concluir al Tribunal que al administrado le asiste la posibilidad de acudir a la vía judicial para que un tribunal revise el actuar de un órgano administrativo, en este caso del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, como una manifestación evidente también de las normas del debido proceso. Lo anterior, por cuanto tanto la resolución de la conservadora de marcas como la del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial constituyen actos administrativos de un mismo órgano de la administración, y de no declarar admisible un recurso de apelación sería entregar al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que resuelva los litigios entre ella y los administrados sin que pueda ser posible su revisión judicial posterior.


Finalmente, el Tribunal de alzada acoge el recurso de hecho presentado por KUPFER E HIJOS Y CIA LTDA, en contra de la resolución del Director Nacional de INAPI de fecha 15 de enero de 2020 que declaró inadmisibles las apelaciones y en consecuencia se declara admisible la apelación deducida en contra de la resolución de fecha 2 de julio de 2019 dictada por el Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

GCG

ROL TDPI N° 95-2020
PFR-CIM-AAP

KUYEN

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.383.809 Solicitante: IRIS DEL PILAR ARÉVALO OSORIO Marca mixta:</p>  <p>Clase 3: abrasivos*; Aceites cosméticos; Aceites para el cabello; Champús y acondicionadores para el cabello; Jabón de tocador; Jabón perfumado; Jabones cosméticos; Jabones de baño; Jabones de baño en forma líquida, sólida o gel; Jabones de tocador; Jabones desodorantes; Jabones perfumados; jabones*; Loción para el cabello; Loción para la piel; Preparaciones cosméticas; preparaciones de tocador*; Sales de baño; Sales de baño cosméticas; Sales de baño perfumadas;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.338.604</p> <p style="text-align: center;">REINA KUYÉN</p> <p>Clase 3: Aceite de almendras; Aceite de baño; Aceite de coco para uso cosmético; aceite de gaulteria; aceite de lavanda; Aceite de ricino para uso cosmético; Aceites aromáticos para el baño; Aceites bronceadores; Aceites cosméticos; Aceites de baño para el cuidado del cabello; Aceites de baño y sales de baño; Aceites faciales; Aceites para el cabello; Aceites para el cuerpo; Aceites para masaje; aceites para uso cosmético; Aceites y lociones bronceadoras; Acondicionadores labiales; Acondicionadores para el cabello; Acondicionadores para la cutícula; Acondicionadores para la piel; Aftershave; Agua de Colonia; Agua de lavanda; Agua de perfume; Agua de tocador; agua micelar; Aguas de Colonia; Aguas de tocador; aguas perfumadas; Bálsamo para después del afeitado; Bálsamo para el cabello; Bálsamo para labios; Baños de burbujas; Base de maquillaje; Bloqueadores solares; Brillos de labios; Cera para el bigote; Cera para el cabello; Ceras de masaje; Champú de bebé; Champús; Champús en seco; Champús para bebés; Champús para el cabello; Champús y acondicionadores para el cabello; Colonia; Colonias, perfumes y cosméticos; cosméticos; cosméticos para pestañas; Cosméticos y preparaciones cosméticas; Crema de afeitar; Crema de ducha; Crema de manos; Crema de noche; Crema facial; Crema hidratante para después del afeitado; Crema para aclarar la piel; Crema para contorno de ojos; Crema para la cutícula; Crema para la piel; Crema para manos; Cremas antiarrugas; Cremas antienvjecimiento; Cremas bronceadoras; Cremas cosméticas; Cremas de afeitar; Cremas de belleza; Cremas de</p>

	belleza para la cara y el cuerpo; Cremas de masaje cosméticas; Cremas exfoliantes; Cremas limpiadoras [cosméticos]; Cremas líquidas y sólidas para la piel; Cremas nutritivas cosméticas; Cremas para el cuidado del cabello; Cremas para la cara y el cuerpo; Cremas para reducir la celulitis; Cremas perfumadas; desmaquilladores; Desodorantes corporales [artículos de perfumería]; Desodorantes para uso personal; Espuma de baño; Espuma de baño para bebés; Exfoliante corporal; Exfoliantes para la cara; Gel de ducha y baño; Geles de ducha; Hierbas para el baño; Jabón crema para cuerpo; jabón de almendras; Jabón de belleza; Jabón de tocador; Jabón en barra; Jabón líquido; Jabones antitranspirantes; jabones antitranspirantes para los pies; Jabones cosméticos; Jabones de afeitarse; Jabones de baño; Jabones líquidos para manos y cara
<p style="text-align: center;">La incorporación en marca mixta del elemento principal de otra registrada conlleva confusiones, error o engaños en los usuarios.</p>	

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

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha cuatro de octubre del año dos mil veintiuno, confirma la resolución estableciendo que la marca pedida en su aspecto denominativo incluye el vocablo principal del signo previamente registrado, lo que provocará toda clase de confusiones, errores o engaños en los usuarios.

En contra de lo resuelto no se presentó recurso de casación, quedando la causa ejecutoriada.



DISAAR**Observación de fondo:** artículos 19 y 20, letra f) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
Solicitud N° 1.387.461 Solicitante: HAN WU Marca mixta: <p style="text-align: center;">DISAAR</p> Clase 3: Aceite de amla con fines cosméticos; Aceite de rosa para uso cosmético; Crema de manos; Crema de noche; Crema facial	Artículos 19 y 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial. El signo pedido es inductivo a error respecto de la verdadera procedencia empresarial de los productos pedidos, por cuanto DISAAR es una empresa China de cosméticos diferente del solicitante
Marca inscrita a nombre de distintos titulares en diversas jurisdicciones, no se puede vincular con un único origen empresarial.	

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

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha cuatro de octubre del año dos mil veintiuno, revocó la resolución en alzada, señalando que no se ha podido verificar que como lo que señala la resolución impugnada, la palabra DISAAR, corresponda a una marca de una empresa de origen chino, por cuanto la misma se encuentra inscrita a nombre de diferentes titulares en distintos países, para productos de la clase 3, en especial, cosméticos, razón por la cual no se configura la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 20 letra f) de la Ley 19.039, debiendo revocarse la resolución de primer grado y, en consecuencia, aceptarse a registro el signo de marras.

INDOMABLE MOCHA DICK ENGLISH BARLEYWINE**Observación de fondo:** 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 pueden 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, estableciendo 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”, como elemento identificatorio central de las dos etiquetas, de modo que, al distinguir productos equivalentes su 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.

PFP-MAF

JGL-PFR-MAQ
Rol TDPI N° 759-2021

GLAXON

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

Marca solicitada	Fundamentos de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1.377.748</p> <p>Solicitante: Zero Day Nutrition Company.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 5: Suplementos nutricionales.</p>	<p>Registro N° 982.992</p> <p>Titular: GLAXO GROUP LIMITED.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">GLAXO</p> <p>Clase 5: Alimentos especiales para niños y enfermos, medicinas y productos químico-farmacéuticos.</p>
<p>La adición de una letra no es suficiente para diferenciar las marcas en conflicto.</p>	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno, rechaza de oficio la solicitud, por existir semejanzas gráficas y fonéticas entre las marcas en pugna, que se prestan para inducir en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los productos requeridos.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha veintiocho de octubre del año dos mil veintiuno, confirma lo resuelto por Inapi, argumentando que, es posible apreciar que entre los signos “GLAXO” y “GLAXON”, solamente se adiciona una letra “n” al final, lo cual no es suficiente para distinguirlos adecuadamente desde el punto de vista gráfico y especialmente fonético, induciendo en confusión, error o engaño al público consumidor.

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

GCG

PFR-MAQ-CIM
Rol TDPI N° 1306-2021

MIACTIVA

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

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1387341 Solicitante: INMOBILIARIA ALTO HIPODROMO S.A. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">MiActiva</p> <p>Clase 9: Aplicaciones informáticas descargables, software (programas grabados) para ser usado en negocios inmobiliarios.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.- Titular: Imactiva S.A. Registro N°: 907884 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">IMACTIVA</p> <p>Clase 9: Instrumentos, aparatos y elementos para la enseñanza, incluyendo software, soportes de registros magnéticos, ópticos o magnético/ópticos, tales como discos compactos, DVD, cintas de audio, discos para registrar datos; cartuchos que contienen material multimedia y/o audiovisual, sonido, imágenes y textos, todo para ser usado en la instrucción y enseñanza, sea presencial, a distancia o una combinación; computadores y equipos para el procesamiento de datos y para el tratamiento de información; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes; discos para grabar; soportes de datos magnéticos; tableros de anuncios electrónicos.</p>
<p>Marcas que compartan letras pueden en secuencias similares pueden coexistir en la medida que se constituye una unidad única y diferente.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha cuatro de octubre del año dos mil veintiuno, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida. Al efecto, INAPI señaló que en cuanto a la representación gráfica de la marca solicitada coincide idénticamente en lo fonético y en lo denominativo en 8 de 8 letras, las 2 primeras en distinta disposición M e I, y 6 en el mismo orden y secuencia, respecto a la marca previamente registrada, a saber las letras A-C-T-I-V-A, sin que la modificación en la disposición de las letra M e I al signo pedido resulte suficiente para diferenciar claramente a un signo del otro, siendo fácilmente confundibles.

Revisada en alzada la resolución fue revocada, con fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno, toda vez que a juicio del Tribunal, la pretensión de estimar semejantes los signos “MiACTIVA” versus “IMACTIVA”, conlleva la necesidad de separar la unidad que constituye una palabra única, reconocible y pronunciable como tal (inactiva), como una construcción arbitraria y creativa, para transformarla en una frase compuesta de dos palabras “im” y “activa”, a lo que debe sumarse la necesidad de invertir las letras de la

primera palabra, hasta formar el posesivo “mi”, procedimiento que no es lógico esperar que haga el público medio consumidor, de manera que, apreciados como conjunto, lo único que se puede afirmar es que los rótulos son gráfica, fonética y conceptualmente distintos.

FOB – MAF

ROL TDPI N° 1439-2020.
JCGL-MAQ-CIM

MC

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




Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.368.569 Solicitante: FARMACEUTICA MEDCELL LIMITADA Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de venta; facilitación de información relativa a las ventas comerciales vía la Internet y sitios web</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Titular: Bata Brands S.à.r.l., Luxemburgo, Succursale de Lausanne.</p> <p>Registro N° 1.122.582</p> <p style="text-align: center;">MC</p> <p>Clase 35: Servicios de reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, (con excepción de su transporte) permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad.</p>
<p>Marca compuesta de sigla idéntica a otra previamente registrada, no logra diferenciarse no obstante estar incluida en etiqueta.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintiséis de julio del año dos mil veintiuno, ratifica la observación de fondo y rechaza a registro parcialmente la marca pedida, sólo para los servicios clase 35 requeridos, otorgándola para el resto de la cobertura solicitada.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha trece de octubre del año dos mil veintiuno, confirma la resolución en alzada, por estimar que el elemento central y dominante del signo que se pretende registrar es “MC”, idéntico al previamente registrado, sin que la incorporación de “farmacéutica”, por ser de naturaleza adjetiva, logre otorgarle la distintividad suficiente para merecer amparo marcario.

EL BARQUITO DE COLON

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.390.924 Solicitante: JACQUELINE VICTORIA MARTÍNEZ BLANCO Marca mixta:</p>  <p>Clase 39: Almacenaje de productos; Almacenamiento y reparto de productos; Distribución [reparto] de productos; Reparto de paquetes; Reparto de pizzas.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1.175.685</p>  <p>Clase 29: Atún. Titular: INNOVA LTDA. Solicitud N° 1.374.657</p>  <p>Clase 20: Muebles de casa, oficina y jardín. Clase 21: Tablas de cortar para la cocina. Clase 38: Difusión de programación de audio y video a través de la Internet.</p>
<p>Los signos deben ser apreciados como conjunto, teniendo presente los elementos figurativos que los conforman.</p>	


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

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha trece de octubre del año dos mil veintiuno, revoca la resolución en alzada, estableciendo al efecto que el signo pedido como conjunto adquiere la suficiente individualidad como para distinguirse claramente en el mercado, sin inducir en confusión, error o engaño a los usuarios, puesto que la adición de la referencia a “colón”, el artículo previo “el” y el posesivo “de”, dejan en claro que se trata de una frase que tiene un sentido propietario del que carecen los registros previos.

Por otro lado, concluye el sentenciador se ha tenido presente que todos los rótulos presentan elementos figurativos distintos que contribuyen a su diferenciación.

LOBO CREACIONES

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.388.753 Solicitante: Lobo Creaciones SpA Marca mixta:</p>  <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</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.336.119 Titular: Agencia de Publicidad el Lobo SPA</p> <p style="text-align: center;">EL LOBO</p> <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>Cuando un signo coincide en su elemento principal con otro previamente registrado, la adición de adjetivos, no contribuye a su distintividad.</p>	

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

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha cinco de octubre del año dos mil veintiuno, confirma la resolución en alzada. En efecto, el fallo establece que el elemento “LOBO”, se constituye en el elemento principal y determinante en ambos signos, sin que los restantes complementos, esto es “creaciones” y “el” por su carácter adjetivo y de artículo respectivamente, sean suficientes para conformar conjuntos diferenciables capaces de distinguirse en el mercado.


En contra de lo resuelto no se presentó recurso de casación quedando la sentencia firme.

PPF-MAF

ROL TDPI 1170-2021
CCGL-MAQ-CIM

EL REFUGIO

Observación de fondo: artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley N° 19.039

Marca solicitada	Marca fundante de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1388801 Solicitante: Fabula Servicios SPA Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">EL REFUGIO</p> <p>Clase 38: Comunicaciones vía transmisiones de radio, telégrafo, teléfono y televisión; difusión de programación de audio y video a través de la internet; difusión de programas de televisión; difusión de programas de televisión contratados por suscripción; difusión de programas de televisión por cable; emisión de programa de televisión vía cable; emisión satelital de televisión; transmisión de datos, sonido e imágenes por satélite; transmisión de sonido e imagen vía satélite o redes de multimedia interactiva; transmisión de sonido, imágenes y datos; transmisión de sonidos, imágenes, señales y datos por satélite, cable o redes; transmisión de sonidos, video e información.</p> <p>Clase 41: Dirección de la producción de programas de radio y de televisión; distribución de programas de televisión para otros; doblaje; edición de grabaciones de sonidos e imágenes; edición de programas de televisión y radio; montaje de programas de radio y televisión; operación de equipos de video y audio para la producción de programas de radio y televisión.; producción de efectos especiales para películas; producción de grabaciones sonoras y de imagen en soportes de sonido e imagen; producción de programas de radio o televisión; producción de programas de radio y televisión; producción de programas televisión; programas de entretenimiento por televisión; redacción de guiones; redacción de guiones que no sean</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial.- Titular: GRACIRA SILVIA MORALES NOVOA Registro N°: 1121822 Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 38: Incluye todo tipo de comunicaciones de datos y mensajes por medios digitales, internet, world wide web y otras bases de datos computacionales. Transmisión de información por medio de terminales digitales, radiofónico, escritos, agencias de prensa.</p> <p>Clase 41: Establecimientos educacionales como guardería, pre básico, básico, medio, técnico profesional, universitario, instituto profesional, programas educativos y enseñanza general por medios escritos y digitales en todas sus formas y medios.</p>

publicitarios; redacción de guiones televisivos y cinematográficos; subtítulo.	
Dos marcas pueden compartir un elemento común, si sus complementos son distintos.	

La sentencia del INAPI, de fecha veinte de julio del año dos mil veintiuno, ratifica la observación de fondo fundada en la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida. En efecto, INAPI señaló que la apreciación global de los signos en conflicto permite advertir que presentan una similitud fonética, gráfica y visual que resulta evidente o al menos relevante, ya que los signos en conflicto muestran una coincidencia gramatical y fonética respecto del segmento “EL REFUGIO”, sin que la omisión del complemento “COLEGIO” en el signo pedido resulte suficiente para diferenciar adecuadamente a los signos en conflicto.



Revisada en alzada, con fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, revoca la sentencia, estableciendo que en el caso de marras se aprecia que los signos tienen una configuración diferente, al añadir complementos distintos a la palabra “REFUGIO”, como lo es la palabra “COLEGIO”, en aquella que fundamenta el rechazo de oficio, por lo que su coexistencia no provocará confusión, error o engaño en los usuarios.

FOB –PPF- MAF

ROL TDPI N° 1043-2020.
JCGL-PFR-CIM

EV

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.386.039 Solicitante: IMPORTADORA Y EXPORTADORA HJ LTDA Marca mixta:</p>  <p>Clase 28: Consolas de videojuegos; consolas de videojuegos portátiles; estuches de protección especialmente adaptados para videojuegos de mano; Joysticks para videojuegos; Maquinas de videojuegos; palancas de mando [joysticks] para videojuegos; Joysticks para videojuegos; mandos para consolas de juego; aparatos para juegos;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1.088.542</p>  <p>Clase 28: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad.</p>
<p>Relevancia de la fonía de un signo para determinar posibles semejanzas.</p>	

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

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno, confirma la resolución en alzada, señalando que las semejanzas de los signos, especialmente fonéticas, serían motivo de error o engaño respecto del origen empresarial de los productos, agrega que es importante considerar que las diferencias figurativas son incapaces de variar lo señalado precedentemente, toda vez que la fonía de los mismos es lo que en definitiva cuenta al hacerse publicidad por medios verbales, radiofonía u otros.

En contra de lo resuelto no se recurrió de casación.

PFP – MAF

 ROL TDPI N° 001255-2021
 PFR-MAQ-CIM

II. Demandas de oposición

REMAQ

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

Marca solicitada	Fundamento oposición	Observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.375.067 Solicitantes: SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES NEVADA LIMITADA Marca mixta</p>  <p>Clase 37: Servicios de pintura y barnizado, trabajos de pinturas para interiores y exteriores.;</p> <p>Clase 42: Servicios de control de calidad de productos y servicios</p>	<p>Oponente: REMAK S.A. Fundamentos: Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1.288.650</p>  <p>Clase 37: Instalación, montaje, mantención, y reparación de artículos en las clases 6,7 y 11.</p> <p>Otros registros de su marca en las clases 6, 7, 35 y 39</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 938.857</p>  <p>Clase 37: mantencion de ventiladores industriales. analisis vibracion de ventiladores industriales, balanceo dinamico de ventiladores industriales y alineamiento laser de ventiladores industriales.</p> <p>Registro N° 1.288.650</p>  <p>Clase 37: Instalación, montaje, mantención, y reparación de artículos en las clases 6,7 y 11.</p>
<p>Las semejanzas fonéticas entre los signos resultan determinantes al analizar los signos.</p> <p>La inserción de una vocal en un signo, resulta determinante para cambiar la fonía de el mismo, en relación a otro que carece de ella.</p>		

La sentencia del INAPI, de fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, acoge parcialmente la oposición y la observación de fondo, rechazando el registro pedido para servicios de pintura y barnizado, trabajos de pinturas para interiores y exteriores, clase 37. En efecto, el fallo de primer grado, estima que los signos REMAQ y REMAK, presentan semejanzas fonéticas que impiden su coexistencia pacífica en el mercado, sin que las diferencias existentes entre sus elementos figurativos, en cuanto a diseño y color, resulten

suficientes para crear un signo distintivo. Lo propio ocurre respecto en relación con el signo REIMAQ, en que se establece al hacer el análisis de los signos, que ellos coinciden en el segmento REMAQ, sin que las diferencias existentes entre los elementos figurativos en litigio en cuanto a diseño y color, ni la supresión en la marca pedida de la letra I de que se encuentra dotada la marca previa, resulte suficiente para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha once de noviembre del año dos mil veintiuno, se revoca parcialmente en lo apelado el fallo de primer grado, confirmando los argumentos de INAPI, con relación a las marcas REMAQ y REMAK, esto es que desde el punto de vista fonético los signos presentan semejanzas, que no son soslayables por sus etiquetas, puesto que, al hacerse publicidad de los mismos por medios verbales o radiados, esas diferencias serán imperceptibles.

No obstante, en relación con la observación de fondo, fundamentaba en el registro de la marca REIMAQ, el Tribunal, estima que pueden coexistir, toda vez que al eliminar el signo pedido la vocal “I”, localizada al centro de las dos únicas sílabas de ellos, da como resultado un conjunto capaz de diferenciarse, contribuyendo, además, a su diferenciación los elementos figurativos que los conforman.



La sentencia no fue recurrida de casación.

PPF-MAF

ROL TDPI N° 1221-2021
JCGL-PFR-MAQ

COVY

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.392.596 Solicitantes: Maria Fernanda Arrue Correa y Pablo Andrés Ubeda Romero Marca mixta</p>  <p>Clase 32: Cervezas; Cerveza ale, lager, stout y porter; Cerveza saborizadas;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1.021.053</p>  <p>clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.;</p> <p>clase 33: bebidas alcohólicas (excepto cervezas).</p> <p>regiones :13, Establecimiento Comercial entre otros registros de su marca en las clase 29, 30, 32, 33, 43</p>
<p>Signos que presentan una consonante intermedia de diferencia, pueden coexistir. Los signos mixtos, deben ser analizados tanto desde su perspectiva denominativa como figurativa.</p>	

El oponente PASTELERIA GLORIET LIMITADA, sostiene que su marca mixta CORY distingue es una reconocida pastelería de nuestro país que tiene más de 35 años de tradición y posicionamiento en el rubro de servicios de restaurant e industria alimenticia.

La sentencia del INAPI, de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, rechaza la oposición. INAPI, concluye “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. Lo anterior, toda vez que, si bien las marcas en litigio comparten en común algunas de sus letras, también es efectivo que la utilización en la marca pedida de una letra V en reemplazo de la R de que se encuentra dotado el registro oponente, sumado a las diferencias existentes entre los elementos figurativos, permiten distinguir 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 diecinueve de octubre del año dos mil veinte, confirma el fallo de primer grado, estableciendo que en lo

que dice relación con su aspecto denominativo, los signos presentan diferencias gráficas y fonéticas, sumado a ello también que cada uno se conforma, además con elementos figurativos disimiles.

La sentencia no fue recurrida de casación.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 001211-2021
PFR-MAQ-CIM

N´SKIN SMILE**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1.389.927 Solicitantes: MARCELA BEATRIZ FLORES CARVAJAL Marca denominativa <p style="text-align: center;">N´SKIN SMILE</p> Clase 3: cosméticos; Cosméticos y preparaciones cosméticas;	Oponente: LABORATORIOS SAVAL S.A. Fundamentos: Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. <p style="text-align: center;">NYSKIN</p> Clase 5: productos medicinales y farmacéuticos
Análisis comparativo especialmente enfocado en la semejanza fonética. Voto de minoría enfocado en privilegiar el carácter de uso común del signo en la cobertura.	

La sentencia del INAPI, de fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, rechaza la oposición y otorga a registro la marca pedida. Al hacer el análisis gráfico y fonético de los signos determina que la especial configuración con que se presentan logra dar origen a signos independientes que pueden diferenciarse y reconocerse fácilmente por el público consumidor, ya que si bien comparten la voz “SKIN”, dicha denominación es de uso común en la cobertura pedida, y el solo reemplazo en la marca del peticionario del segmento “N” por la partícula “NY” y la supresión de la última palabra “SMILE”, resulta determinante para conferirle a cada signo una estructura gráfica, fonética y especialmente conceptual diferente.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha cinco de octubre del año dos mil veintiuno, se revoca el fallo de primer grado acogiendo la oposición, teniendo presente para ello las semejanzas especialmente fonéticas entre los signos. En efecto, el sentenciador de alzada establece que al comparar “N´SKIN SMILE” versus “NYSKIN”, se advierte que sí poseen semejanzas especialmente desde el punto de vista fonético; en efecto señala: “N´SKIN”, no puede leerse como /nskin/, sino que deberá incorporarse algún sonido entre las letras n y s, resultando entonces, una producción fonética muy semejante a /nisquin/, generándose de esa forma una real posibilidad de confusión, error o engaño para el público consumidor”.

En el mismo sentido, concluye la resolución, apreciados los rótulos como conjunto, no se observa que estas semejanzas se diluyan al punto de poder distinguirlos adecuadamente.

La sentencia fue acordada con el voto en contrario de la Ministra Sra. Carmen Iglesias Muñoz, quien estuvo por confirmar la resolución en alzada, por estimar que existían

diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, considerando, además, que la voz “SKIN” es de uso común en la cobertura pedida.


La sentencia no fue recurrida de casación.

PEP – MAF

ROL TDPI N° 001211-2021
JCGL-MAQ-CIM

PI

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p data-bbox="219 459 584 567">Solicitud N° 1.350.027 Solicitantes: Peacock TV LLC Marca mixta:</p> <div data-bbox="418 774 490 862" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="219 997 743 2354">Clase 38: Difusión y emisión continua de contenido audiovisual, multimedia y digital en vivo y pregrabado para terceros a través de redes inalámbricas, Internet, cable, satélite y redes informáticas mundiales, regionales y locales, en los ámbitos de las noticias, el entretenimiento, los deportes, la comedia, el teatro, la música y los videos musicales; transmisión y entrega de contenido audiovisual, multimedia y digital en vivo y pregrabado para terceros a través de redes inalámbricas, Internet, cable, satélite y redes informáticas mundiales, regionales y locales; transmisión y entrega de voz, datos, imágenes, señales, mensajes e información; transmisión y entrega de contenidos audiovisuales, multimedia y digitales no descargables y descargables en forma de largometraje completo, largometraje parcial y clips de películas cinematográficas, programas de televisión, videos, videoclips y música; transmisión y entrega de video y juegos interactivos; transmisión de podcast y servicios de difusión de contenidos web; acceso a foros en línea, salas de chat, servidores de listas para la transmisión y entrega de mensajes a través de redes inalámbricas, Internet, cable, satélite y redes informáticas mundiales, regionales y locales; transmisión electrónica de blogs por satélite, cable y redes inalámbricas; suministro de</p>	<p data-bbox="764 459 1247 494">Oponente: EMPRESAS LA POLAR S.A.</p> <p data-bbox="764 499 954 534">Fundamentos:</p> <p data-bbox="764 540 1365 612">Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p data-bbox="764 655 1045 690">Registro N° 1.251.223</p> <div data-bbox="907 774 1141 1016" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="764 1029 1365 1217">Clase 38: Servicios de comunicaciones radiadas, televisadas y multimedia, servicios de telecomunicaciones a través de internet, servicio de comunicaciones a través de internet.</p>

<p>tableros de anuncios electrónicos en línea para la transmisión y entrega de mensajes entre usuarios en el ámbito de interés general; servicios de mensajería en la web; suministro de foros en línea y servidores de listas para la transmisión y entrega de mensajes con información sobre acontecimientos actuales, entretenimiento, deportes, comedia, teatro, música y videos musicales; transmisión y distribución de datos o imágenes audiovisuales a través de una red informática mundial o de Internet</p>	
<p align="center">En marcas constituidas por una única letra, lo característico y novedoso lo constituyen sus elementos figurativos</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, rechaza la oposición y otorga a registro la marca pedida. El fallo indica que se está en presencia de conjuntos marcarios que, si bien comparten la letra P, como único elemento denominativo, el actor no puede pretender irrogarse exclusividad sobre cualquier forma de representación de dicha consonante.

Inapi argumenta que al momento de realizar el análisis marcario no deben ser los elementos constitutivos de las marcas considerados de forma única y aislada, sino por el contrario, las marcas en cotejo deben analizarse en todo su conjunto, considerando todos sus elementos adicionales, en este caso, figurativos.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno, se confirma el fallo de primer grado, señalando que en este tipo de marcas lo característico es su dimensión figurativa en el que las señas son completamente diferentes.



La sentencia no fue recurrida de casación.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 001159-2021
PFR-MAQ-CIM

BIOTROP

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición
<p>Solicitud N° 1379743</p> <p>Solicitante: AGRO BIO PARTICIPAÇÕES S.A.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 1: Aditivos químicos para insecticidas; agentes conservantes para flores; compost; compuestos de bario; abonos nitrogenados; algas [fertilizantes]; apatita [mineral fertilizante]; fertilizantes orgánicos; harina de huesos [fertilizante]; fertilizantes; fertilizante de harina de pescado; fertilizantes nitrogenados; fertilizantes de urea; fosfatos [fertilizantes]; yeso utilizado como fertilizante; preparaciones fertilizantes; preparaciones químicas de protección contra las enfermedades de las plantas de cereales; preparaciones para enmendar suelos; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas. preparaciones químicas para prevenir infecciones patógenas en plantas. sales [fertilizantes]; productos químicos para uso agrícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos químicos para uso hortícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos químicos para la silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; superfosfatos [fertilizantes]; turba [fertilizantes];</p>	<p>Registro N° 943905</p> <p>Titular: GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO S.A. DE C.V</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">BIOTRON</p> <p>Clase 1: productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparadas para el temple y soldaduras de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos; destinados a la industria.</p>  <p>Clase 5: Herbicida, fungicida o insecticida para uso agrícola y/o forestal.</p>

sustratos para el cultivo sin suelo [agricultura]	
Relevancia de la coincidencia en primeras letras.	

En fallo de fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno, INAPI acoge la oposición toda vez que considera que, al comparar las marcas en conflicto, es posible determinar que éstas coinciden en el segmento BIOTRO, sin que la incorporación de las consonantes finales, ni la diferencia en colores y diseño de sus elementos figurativos, sean suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha veinte de octubre del año dos mil veintiuno, confirmó la sentencia de Inapi argumentando que, efectivamente las señas coinciden en sus primeras seis letras, BIOTRO, las más relevantes dada su ubicación, grabándose en la mente de los consumidores, sin que el reemplazo de la letra final “N”, por la letra “P”, en la pedida, sea suficiente para distinguir adecuadamente los signos en conflicto.

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

GCG

JCGL-PFR-CIM
Rol TDPI N°1208-2021

ONEDENT

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición
Solicitud N° 1383305 Solicitante: CENTRO DE ORTODONCIA FAMILIAR SPA. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">ONEDENT</p> Clase 44: Clínica dental odontológica	Registro N° 908688 Titular: INMOBILIARIA Y COMERCIAL UNO SALUD S.p.A Marca denominativa: <p style="text-align: center;">UNODENT</p> Clase 44: Clínica dental.
Apreciación de conjunto, identidad propia y particular.	

En fallo de fecha tres de septiembre del año dos mil veintiuno, INAPI acoge la oposición al estimar que los signos en pugna coinciden en la expresión DENT, además, sostiene que las expresiones ONE o UNO corresponden al mismo, sin que la solicitud conste con algún elemento adicional que sea suficiente para formar un signo diferente con fisonomía propia.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha diez de noviembre del año dos mil veintiuno, revocó la sentencia de Inapi argumentando que, si bien entre los signos “ONEDENT” y “UNODENT” se produce la coincidencia que “one” que se traduce como “uno”, cada conjunto, posee una identidad propia y particular, posibilitando la coexistencia mercantil. Agrega, que la estructura de la marca “ONEDENT” está representando por una única palabra, la cual no es entendida como “one-dent” o “one” “dent”, sino que como una sola palabra, “onedent”, lo que se leerá como: /o ne 'ðen t/. Así, sus diferencias gráficas y fonéticas son evidentes, sin riesgo que el consumidor medio vaya a descomponer el signo solicitado para traducirlo y efectuar una asociación conceptual que lo llevaría a la confusión.

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

GCG

 PFR-MAQ-CIM
 Rol TDPI N° 1288-2021

BOSQUETUNQUEN

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición
Solicitud N° 1.379.366 Solicitante: SOC. INMOBILIARIA SANTA ROSA DE TUNQUÉN SPA. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">BosqueTunquen</p> Clase 37: Loteo y urbanización de terrenos para la construcción	Registro N° 950.131 Titular: INVERSIONES TUNQUEN S.A Marca denominativa: <p style="text-align: center;">TUNQUEN</p> Clase 36: Servicios inmobiliarios en general, servicios de inversiones inmobiliarios en general, asesoría de los mismos.
<p>La incorporación de un referente geográfico debe ser tolerado por los titulares de marcas que lo contengan.</p>	

En fallo de fecha veintidós de julio del año dos mil veintiuno, INAPI acoge la oposición, puesto que ambas marcas comparten la voz TUNQUEN, único y principal elemento del registro previo, originándose una inclusión marcaria, sin que la incorporación en la pedida del complemento BOSQUE, resulte suficiente para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, revocó la sentencia de Inapi argumentando que, al tratarse el término TUNQUÉN a un referente geográfico, en este caso a una localidad del sector costero de la Región de Valparaíso, su inserción en conjuntos marcarios debe ser permitida por el titular del registro oponente, lo que sucede en el caso de autos al agregarse la palabra “BOSQUE” en la marca pedida. Además, indica que la cobertura tampoco es coincidente por cuanto los servicios requeridos corresponden a la clase 37, en tanto que la previamente inscrita protege servicios de la clase 36, no existiendo, por tanto, riesgo en los consumidores de confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de éstos servicios.

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

BARTOLITO

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

Marca solicitada	Fundamento oposición	Observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.359.747 Solicitantes: LEADER MUSIC S.A. Marca denominativa</p> <p>BARTOLITO</p> <p>Clase 35: Servicios de venta, al por mayor o menor (comercialización) de productos de las clases 1 a 34; servicios de venta prestados a través de internet de otras redes de comunicación electrónicas e informáticas en los ámbitos del entretenimiento, en concreto, contenido audiovisual, y de los productos de mercadotecnia vinculados a los mismos, de la clase 35.</p>	<p>Oponente: EMPRESAS CAROZZI S.A. Fundamentos: Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1.224.237</p> <p>BORTOLASO</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 y grasas comestibles.</p> <p>Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, clase 30. Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y preparaciones para hacer bebidas</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 907.883</p>  <p>Clase 9: Instrumentos, aparatos y elementos para la enseñanza, incluyendo software, soportes de registros magnéticos, ópticos o magnético/ópticos, tales como discos compactos, DVD, cintas de audio, discos para registrar datos, cartuchos que contienen material multimedia y/o audiovisual, sonido, imágenes y textos, todo para ser usado en la instrucción y enseñanza, sea presencial, a distancia o una combinación; computadores y equipos para el procesamiento de datos y para el tratamiento de información; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes; discos para grabar; soportes de datos magnéticos; tableros de anuncios electrónicos.</p> <p>Clase 16: Material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); publicaciones periódicas, no periodices, diarios, revistas,</p>

		libros, folletos, catálogos brochures e impresos. Clase 28: Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte; decoraciones para árboles de navidad. Imactiva S.A.
Imposibilidad de coexistencia de signo diminutivo de otro registrado.		

La sentencia del INAPI, de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, rechaza la oposición al estimar que la especial configuración de los signos “BARTOLITO” y “BORTOLASO”, logran dar origen a signos independientes, fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. A su vez, ratifica la observación de fondo, por cuanto considera que los signos “BARTOLITO” y “BARTOLO”, existen semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado.

Efectivamente, respecto de lo observado de oficio el sentenciador sostiene que los signos coinciden en el elemento “BARTOL” sin que la utilización en la marca pedida del segmento final “ITO” en reemplazo de la letra “O” final, resulte suficiente para crear un signo diferente. De este modo, al ratificar la observación de fondo, rechaza parcialmente a registro el signo pedido, excluyendo de la cobertura solicitada en clase 35, los productos clases 9, 16 y 28.

Revisada en alzada, por apelación del solicitante quien pide dejar sin efecto el rechazo de oficio, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha once de agosto del año dos mil veintiuno, confirma en lo apelado el fallo de primer grado, agregando que entre los signos existe una aproximación conceptual, al ser uno el diminutivo del otro, lo que sería motivo de confusión, error o engaño entre los usuarios. Aclara, que la colisión de cobertura sólo se produce a propósito de los productos de las clases 9, 16 y 28.

La sentencia fue recurrida de casación, siendo resuelto el rechazo del recurso con fecha 29 de noviembre de dos mil veintiuno por la Excelentísima Corte Suprema, al estimar que no se cometió error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados, ni tampoco al subsumir los mismos en las causales del artículo 20 letras f) y h).

PPF-MAF

ROL TDPI N° 717-2021
JCGL-CIM-MAQROR CORTE SUPREMA N°
82.309-21

III. Demanda de nulidad

HM-O

Demanda Nulidad: artículos 19 y 20, letra letra e) Ley N° 19.039.

Marca registrada	Fundamentos de la demanda
<p>Solicitud: N° 1.234.068</p> <p>Registro: N° 1.245.013</p> <p>Solicitante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉS.A.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">HM-O</p> <p>Clase 5: alimentos dietéticos para uso médico; alimentos para bebés; preparaciones alimenticias para bebés; bebidas dietéticas para uso médico; complementos nutricionales; complementos nutricionales para mujeres embarazadas y mujeres que amamantan para uso médico; complementos dietéticos para uso médico; preparaciones de vitaminas; preparaciones vitamínicas y minerales para uso médico; suplementos alimenticios a base de proteínas; suplementos alimenticios minerales; suplementos nutricionales; sustancias dietéticas para uso médico; vitaminas y preparaciones vitamínicas.</p> <p>Clase 29: Platos cocinados a base de legumbres, patatas, fruta, carne, aves, pescado y productos con origen marítimo; leche, otras preparaciones hechas a partir de leche, sustitutos de leche; bebidas a base de leche; bebidas a base de leche que contienen cereales y/o chocolate; yogures, leche de soya (sucedáneos de la leche).</p>	<p>Demandante: ABBOTT LABORATORIES.</p> <p>El registro impugnado carece de distintividad respecto a la cobertura requerida, ya que el término HMO corresponde a prebióticos especiales que abundan en la leche materna.</p>
<p>El signo registrado corresponde a una sigla con un significado particular, en idioma inglés, siendo por tanto, genérico y descriptivo para la cobertura que ampara, sin que el guion intermedio sea suficiente para otorgarle distintividad.</p>	

El actor indica en su demanda que la expresión pedida corresponde al acrónimo inglés para oligosacáridos de leche humana (human milk oligosaccharides). Sostiene que HMO es una palabra descriptiva de preparaciones alimenticias infantiles, productos a base de leche, suplementos nutricionales y demás de la misma naturaleza, de uso y referencia común en el ámbito de la nutrición infantil para designar los azúcares complejos de la leche materna específicamente aquellos reproducidos en las fórmulas infantiles. La expresión HMO es ampliamente usada en relación con fórmulas infantiles en países de habla inglesa y en muchos otros que no lo son. Además, sostiene que el separar el acrónimo con un simple guión no contribuye a otorgarle distintividad, puesto que HM-O designa de manera exclusiva características, cualidades y propiedades de los productos que ampara.

El sentenciador de primer grado, en fallo de fecha veinticuatro de enero del año dos mil veinte, acoge la demanda de nulidad argumentando que, en efecto, en idioma inglés HMO significa “human milk oligosaccharides”. Asimismo, agrega que los oligosacáridos de leche humana es un componente de la leche materna que aporta beneficios al desarrollo del sistema inmunológico, que está presente en forma natural en la leche materna y que también se utiliza en la elaboración de alimentos para la población infantil. De esta forma, atendida la cobertura amparada por el signo en controversia, el tribunal a quo estima que HMO es un concepto genérico, descriptivo e indicativo de la destinación de los productos toda vez que indica los Oligosacáridos de la Leche Humana. Esta naturaleza de ser una expresión genérica significa al mismo tiempo que es un término de libre disposición, al menos, para los agentes que operan en el mercado de los alimentos y por ende, no se le puede conferir uso exclusivo como marca comercial a nadie en particular.

Por fallo de fecha dos de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal de segunda instancia, confirmó la sentencia de Inapi, reiterando que “HMO” es la sigla con que se alude a un compuesto particular de la leche materna que favorece el desarrollo del sistema inmunológico. Indica, asimismo, que la utilización de siglas en inglés es habitual para marcas que amparan determinadas coberturas, siendo muchos los ejemplos de siglas provenientes de este idioma que se utilizan en diversos mercados, sean angloparlantes o no. En virtud de lo señalado, es posible concluir que la marca cuya nulidad se pide “HM-O”, sólo se diferencia de la sigla “HMO” por la utilización de un guión medio entre la M y la O, lo que no resulta suficiente para otorgarle la distintividad necesaria, esto es debido a que el guión puede ser omitido al momento de leerse o hacerse recomendación verbal de la marca. También, existe el riesgo que el consumidor asocie la marca “HM-O” con determinadas cualidades del producto relacionadas con un especial y beneficioso componente de la leche materna. En conclusión, la marca “HM-O” resulta descriptiva respecto de cualidades de los productos de clases 5 y 29 y, por tanto, no corresponde mantener a su respecto, derechos de exclusividad para un agente del mercado en particular, debiendo quedar a disposición de los distintos competidores.

Esta sentencia de alzada fue acordada con el voto en contrario del Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz, quien indicó que el análisis de distintividad debe hacerse desde el consumidor medio, en este sentido, aprecia que la sigla HMO no necesariamente será asociada a la proteína que refiere en inglés. Además, la adición del guion entre la sigla si

aporta distintividad al alejar a la marca de su significado originario en inglés. Finalmente, el registro de HM-O, no supone ni puede impedir el uso de HMO por todos los actores mercantiles, para identificar la proteína que representa, con lo cual, no existe riesgo para la competencia, ni vulneración de la ley, en el hecho de mantener el registro de HM-O.

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

GCG

PFR-VSE-RBL
Rol TDPI N°437-2020

