



TDPI

Boletín de jurisprudencia
MARCARIA

JUNIO 2022

CONTENIDO

I. Rechazos administrativos.....	1
SELLOCINTA	1
FAWNA.....	3
YOU	5
FLEMETHOS	7
FEMINIS.....	8
EN BARRA.....	10
HELO	12
LA CARNICERIA.....	14
UMIDIGI	16
II. Demandas de oposición	21
CIPRIANI.....	21
BOCAFE	24
LA BOHEME.....	26
DIESEL PLANET REPUESTOS Y RODADOS.....	28
MALVAROSAVERDE	30
VG ABOGADOS ASOCIADOS.....	32
PUNTOSEGURO CHILEAUTOS	34
III. Demanda de nulidad	38
TITAN	38

I. Rechazos administrativos

SELLOCINTA

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.380.921</p> <p>Solicitante: Adioffice Ltda.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">SELLOCINTA</p> <p>Clase 16: Cinta adhesiva de doble cara para uso doméstico; cinta de embalar; cinta para bolsas de alimentos para su uso en congeladores; cintas adhesivas de papelería o para uso doméstico; cintas adhesivas para papelería o para uso doméstico; cintas autoadhesivas de papelería o para uso doméstico; cintas autoadhesivas para papelería o para uso doméstico; cintas correctoras [artículos de oficina]; cintas de códigos de barras; cintas de materias textiles para embalaje y envoltura; cintas de papel de fantasía (tanzaku); cintas de papel o tarjetas para registrar programas de computadora; cintas de papel o tarjetas para registrar programas de ordenador; cintas de papel para calculadoras; cintas de papel para máquinas calculadoras; cintas de papel, que no sean de mercería o para el cabello; cintas engomadas [artículos de papelería]; cintas entintadas; cintas para máquinas de escribir; cintas para sellar cajas de cartón; adhesivos [pegamentos] de papelería o para uso doméstico; artículos de oficina, excepto muebles; artículos de papelería; cartón; clichés de imprenta; fotografías [impresas]; fotografías enmarcadas y sin enmarcar; máquinas de escribir; material de dibujo; material de encuadernación; material de instrucción, excepto aparatos; material didáctico, excepto aparatos; materiales para modelar; papel; películas de materias plásticas para embalar; pinceles; productos de imprenta; caracteres de imprenta.</p>
<p>Se acredita uso previo en el mercado nacional.</p>

La observación efectuada en virtud de la causal de la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039 decía relación con tratarse de un conjunto descriptivo y carente de distintividad, al estructurarse en base a las palabras “sello” y “cinta”, que corresponden a cintas adhesivas para sellar, por lo que el signo pedido en definitiva describiría directamente al producto a identificar de la clase 16.

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha siete de octubre del año dos mil veintiunos, rechazó de oficio la solicitud, al considerarlo indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, por no presenta carácter distintivo o describir aquellos a que debe aplicarse y en ser inductiva a error o engaño.

En su apelación, el solicitante indica que ha usado ininterrumpidamente la denominación SELLOCINTA para distinguir filmes adhesivos de diversos tipos, desde hace 20 años aproximadamente, y, por tanto, se ha consolidado como una de las marcas más relevantes en el mercado de filmes adhesivos.

Con posterioridad a la vista de la causa, el tribunal de alzada dicta una Medida para Mejor Resolver, a fin de que el solicitante acompañe documentación auténtica con el objeto de acreditar la autenticidad y data de las probanzas que constan electrónicamente en autos.

El recurrente cumplió con el requerimiento del Tribunal y presentó copias impresas de más de 50 facturas, algunas del 2015, como el número 115928, de 27 de enero de 2015, el número 116086, de 29 de enero de 2015, y el número 116086, de 29 enero de 2015, entre otras, donde se acredita la venta de cintas en el comercio, mediante la expresión “sello cinta”. Igualmente, se acompañaron cajas con productos correspondientes a ocho rollos de material adhesivo, todos identificados bajo dicha seña, tal cual como se comercializan y venden en el mercado.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha nueve de marzo del año dos mil veintidós, revocó lo resuelto por INAPI, indicando que el peticionario había logrado acreditar el uso, en el mercado, de la marca requerida, puesto que existen antecedentes que demuestran que el signo ha sido usado previamente en Chile, y por lo mismo, tiene un significado secundario en el mercado nacional, por lo que, de concederse la solicitud, no se inducirá en error y engaño a los consumidores.

GCG

JCGL-PFR-MAQ
Rol 1411-2021

FAWNA

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.393.461 Solicitante: Agro Industrias Baires S.A. Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;">FAWNA</p> <p>Clase 31: Alimentos para animales.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.344.777</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 31: Alimentos para animales; animales vivos; flores comestibles, frescas; flores cortadas; flores frescas comestibles; flores naturales; frutas frescas; frutas orgánicas frescas; frutas, legumbres, verduras y hortalizas frescas; frutos secos sin procesar; germen de trigo para la alimentación animal; granos [cereales]; granos de cacao sin procesar; granos de siembra; granos para la alimentación animal; legumbres frescas; levadura para la alimentación animal; malta para elaborar cervezas y licores; plantas; plantas de floración; plantas de fruta viva; plantas vivas; plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales; productos para la cría de animales; salvado para la alimentación animal; semillas [botánica]; semillas de árbol de manzana; semillas de cereal sin procesar; semillas de cultivos; semillas de siembra; semillas para frutas, verduras, hortalizas y legumbres; semillas para uso hortícola; semillas sin procesar para uso agrícola; trigo; verduras, hortalizas y legumbres frescas; verduras, hortalizas y legumbres orgánicas frescas.</p>
<p>La fonía de los signos resulta determinante para concluir si presentan semejanzas.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, ratificó la observación de fondo, y rechazó de oficio la marca requerida a registro.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha nueve de febrero del año dos mil veintidós confirmó, la resolución apelada, en atención al hecho que el rotulo

presentado a registro “FAWNA” se puede pronunciar como /fa una/ expresión idéntica al elemento principal y determinante del signo previamente registrado “CASA FAUNA”, circunstancia que será motivo de confusión en los consumidores. El fallo señala que si bien los signos contienen elementos figurativos que los diferencian, también lo es que al hacerse publicidad hablada o radiada los consumidores no contarán con antedichos elementos para diferenciarlos.



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

PPF

ROL TDPI N° 78-2022
PFR-MAQ-CIM

YOU

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.394.162 Solicitante: ALEJANDRO ELÍAS ELUTI TORO Marca mixta:</p>  <p>Clase 25: Bañadores; Bandas para la cabeza; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; Bandas para la cabeza como prenda de vestir; Batas; Bikinis; Blazers; bodis [ropa interior]; Bodys para infantes y niños pequeños; botas; Boxers [calzoncillos]; bragas; Calcetines y medias; calcetines; Calzado; calzado de deporte; Calzado de playa; calzado; calzas [leggings]; Calzas y polainas; Calzoncillos; calzoncillos bóxer; Calzones; calzones de baño; calzones para bebés; Calzones; Calzones, shorts y calzoncillos; Camisas; Camisas de dormir; camisas; Camisetas; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas; Camisetas de manga corta o larga; Cinturones; Cinturones [prendas de vestir]; Cinturones de cuero; Cinturones de cuero [prendas de vestir]; Cinturones de cuero de imitación; Cinturones de materias textiles; Cinturones de tela; corbatas; Corbatas [prendas de vestir]; gorras; Gorras de béisbol; Gorras de visera; Gorros; Gorros [s sombrerería]; guantes [prendas de vestir]; Lencería; mallas [bañadores]; mallas [leggings]; Mallas con tirantes; Medias; Medias (absorbentes de la transpiración); medias absorbentes del sudor; Medias de deporte; Medias pantalón; medias*; Pantis; Pantuflas; pantuflas de baño; Pijamas; Pijamas de punto; polainas; Poleras; Polerones; Polerones de cuello subido; Prendas de calcetería; prendas de vestir*; Ropa de dormir; ropa de gimnasia; ropa de playa; ropa exterior; Ropa interior; Ropa interior para damas; Ropa interior para mujeres; Ropa interior tejida o de punto; ropa; sandalias; Sandalias y zapatos de playa;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.091.299</p>  <p>Clase 25: vestidos, calzado y sombrerería.</p>

shorts de baño; Slips; Trajes de baño; Trajes de baño [bañadores]; Trajes de baño para hombre; zapatos.;	
<p>La fonía de los signos resulta determinante para concluir si presentan semejanzas. Calidad secundaria de los elementos figurativos.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha tres de enero del año dos mil veintidós, ratificó la observación de fondo y en definitiva rechazó a registro la marca pedida.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veintidós, confirmó la resolución en alzada, atendida especialmente las semejanzas fonéticas existentes entre los signos. En efecto, el sentenciador sostuvo que tanto el conjunto “Y U” como “YOÜ”, se pronuncian de manera equivalente como /jiu/, lo que sería motivo de confusión en el público medio consumidor.

A continuación, el sentenciador concluyó que lo expuesto, no se ve alterado por el hecho que ambos signos posean elementos figurativos diversos, toda vez que, al hacerse publicidad de estos por medios verbales, como radiofonía, telefonía u otros, los consumidores no contarán con los elementos figurativos para diferenciarlos.

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

PPF

ROL TDPI N° 000157-2022
JGL-PFR-MAQ

FLEMETHOS**Observación de fondo:** artículos 19 y 20, letras XXX Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
Solicitud N° 1.385.415 Solicitante: Ethon Pharmaceuticals SPA Marca mixta: <p style="text-align: center;">FLEMETHOS</p> Clase 5: Desinfectantes; productos para eliminar animales. Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos material para empastes e improntas dentales;	Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 952.932 <p style="text-align: center;">FLEMYTOS</p> Clase 5: Productos farmacéuticos de uso humano y alimentos de uso médico.
<p>La sola alteración de algunas letras no resulta suficiente para diferenciar al signo.</p> <p>Letras de sonido mudo.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno, ratificó la observación de fondo, y rechazo de oficio, parcialmente la solicitud para productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos material para empastes e improntas dentales, de la clase 5.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, confirmó la resolución apelada. Los fundamentos para ello, radicaron en el hecho que de la confrontación del signo solicitado “FLEMETHOS” con “FLEMYTOS”, era posible advertir semejanzas gráficas y fonéticas, sin que la sustitución de la letra “E” por la “Y” y la adición de la letra “H” que es de sonido mudo, en la requerida, logre darle suficiente distintividad y diferenciación, a lo anterior se suma la relación de coberturas entre los signos, ambos para distinguir entre otros, productos farmacéuticos y veterinarios, clase 5.

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

PPF

 ROL TDPI N° 001243-2021
 JGL-MAQ-CIM

FEMINIS

Rechazo de Oficio: artículos 19 y 20 letra h) inciso 1º Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Fundamentos de la observación de fondo.
Solicitud N° 1.383.290 Solicitante: Eurofarma Chile S.A Marca denominativa: <p style="text-align: center;">FEMINIS</p> Clase 5: Preparaciones multivitamínicas.	Registro N° 1.001.438 Titular: Productos Naturales Nutraceutical Limitada Marca denominativa: <p style="text-align: center;">FEMMINS</p> Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Las semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales persisten, aun después de eliminadas letras en común.	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha a treinta de septiembre 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 calidad de los productos requeridos.

El Tribunal de segunda instancia, con fecha treinta de noviembre del año dos mil veintiuno, confirmó la sentencia del tribunal a quo, argumentando que entre las marcas en conflicto, efectivamente existían semejanzas gráficas y fonéticas, así como una concluyente aproximación conceptual, lo que sería motivo de confusión entre los usuarios, al lucir en el mercado distinguiendo ámbitos relacionados.

A diferencia de lo expuesto por la parte apelante, el sentenciador señala como determinante que no se adviertan otras diferencias entre los signos, más que la sola eliminación de las letras “m” e “i”, en el signo pedido; lo que considera como cambios que resultan difíciles de advertir, por lo que solo podía concluir en la imposibilidad de que los signos puedan coexistir pacíficamente en el mercado.


En contra de lo resuelto la solicitante interpuso recurso de casación argumentando que el fallo incurría en la infracción a lo dispuesto en los artículos 16, 17, 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039. La Corte desestimó que existiera una equivocación en la aplicación de las normas relativas a la valoración de la prueba, por lo cual estimó que debían mantenerse las conclusiones de hecho de la sentencia de segunda instancia, no teniéndose por configuradas las infracciones de ley manifestadas en el libelo, principalmente cuando algunas de las causales denunciadas no presentaban un desarrollo ni tampoco podían ser clasificadas de decisoria Litis, por lo tanto, se rechazó el recurso interpuesto.

GCG

Rol TDPI 1422-21
PFR-MAQ-CIM
Rol Excma. CS 4.700-2022

EN BARRA

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.366.168</p> <p>Solicitante: Cosmética Artesanal Nathalie Hernández EIRL. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 3: Aceites de baño para el cuidado del cabello; aceites esenciales; aceites faciales; aceites para el acondicionamiento del cabello; aceites para el cabello; aceites para el cuerpo; acondicionadores labiales; acondicionadores para el cabello; acondicionadores para el cabello de bebés; acondicionadores para la cutícula; after shave; aguade lavanda; bálsamo para después del afeitado; bálsamo para el cabello; baños de burbujas; bloqueadores solares; bloqueadores solares a prueba de agua; cera para el bigote; cera para el cabello; champús; champús para animales [preparaciones de higiene no medicamentosas]; champús para animales de compañía [preparaciones higiénicas no medicinales]; champús para bebés; champús para el cabello; champús y acondicionadores para el cabello; champús*; cremas antiarrugas; cremas cosméticas para el cuidado de la piel; dentífricos; desodorantes para cuidado personal; desodorantes para uso personal [artículos de perfumería]; detergentes para lavandería; detergentes para lavar los platos; disimuladores de ojeras; hidratantes para el cabello; hidratantes para la piel; hierbas para el baño; jabón de tocador; jabones; lacas para el peinado del cabello; limpiadores faciales; loción tónica para cara, cuerpo y manos; pastillas de jabón; perfumes en forma sólida; polvo sólido para polveras [cosméticos]; pomadas en barra; preparaciones de maquillaje para cara y cuerpo; preparaciones fito-cosméticas; preparaciones para baño de burbujas que no sean medicinales; preparaciones para el cuidado de la piel, el cabello y el cuero cabelludo que no sean medicinales; sales de baño; tabletas sólidas de pasta de dientes.</p>
Distintividad por uso en el mercado nacional.

La observación planteada por INAPI en la etapa de tramitación se fundó en que, la marca solicitada, en relación con los productos requeridos en clase 3, describía una forma de presentación de los productos, en este caso, “en barra” o “sticks”, siendo éste un término comúnmente utilizado en cosmética y productos relacionados y descriptivo, carente de distintividad e integrado por términos de uso común.

Conteste con lo anterior, el sentenciador de primer grado, en resolución de fecha a cuatro de octubre del año dos mil veintiuno, rechaza de oficio la solicitud, fundado en que la marca solicitada es indicativa, descriptiva y carente de distintividad para designar determinados productos requeridos en clase 3.

El solicitante apela de la resolución de primera instancia, argumentando que la marca EN BARRA ya ha sido utilizada y comercializada intensamente dentro de Chile, y se trata, por tanto, de una marca que efectivamente es conocida por el público.

Posterior a la vista de la causa, el Tribunal estimó necesario decretar una Medida Para Mejor Resolver a fin de que el solicitante acompañe documentación auténtica que acredite el uso alegado de la marca requerida, lo cual fue cumplido en el plazo estipulado.

De esta forma, el solicitante presentó diversos documentos, como Contrato con Centros de Negocios SERCOTEC, Villarrica, participación en la Feria del Mall VIVO, Outlet Temuco, a realizarse los días 14 a 18 de junio 2021; Facturas electrónicas N°4, de fecha 24 de junio 2020 y N° 17, de fecha 12 de noviembre 2020; Facturas electrónicas N° 108, de fecha 29/10/2021 y N° 129, del 27/12/2021, que dan cuenta de compra de productos marca “EN BARRA”; Impresión de diversas páginas web que actúan como distribuidores de los productos; Impresiones de red social Instagram de tiendas online que promueven e informan la venta de los productos; Imágenes de la marca con fechas anteriores a la presentación de la solicitud; Impresiones del uso del marca por parte de clientes que recomiendan el uso de los productos; Tres envases de productos originales, correspondientes dos de ellos a zampo y uno a crema humectante; y, Catálogo de productos que comprende champús, acondicionadores, bálsamos, jabones, perfumes, exfoliantes, entre otros.

Con fallo de fecha veinte de enero del año dos mil veintidós, el Tribunal de segunda instancia revocó la sentencia de INAPI, señalando que ponderando la prueba aportada según las reglas de la sana crítica y luego de tener a la vista la documentación rendida, que consiste principalmente en envases de los productos “EN BARRA”, consideró que era posible acreditar el uso extra registral del signo.

El sentenciador indicó que, aunque no se trataba de documentos auténticos, la prueba presentada daba cuenta del uso exclusivo y extensivo, del signo “EN BARRA”, el cual era conocido, utilizado y comercializado dentro del territorio nacional. Asimismo, sostuvo que la prueba llevaba a concluir que el signo era identificable por el público consumidor, el que asociaba la expresión requerida con el solicitante de autos, considerando además que el posicionamiento en el mercado era anterior a la presentación de la solicitud, por lo que el signo había adquirido “distintividad por medio del uso” o “secondary meaning”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 inciso 2º de la Ley N.º 19.039, que indica que la distintividad es una característica, función y requisito de registro de las marcas comerciales.

De esta forma, en el caso de autos, concluyó, atendida la prueba rendida era posible pensar que el público consumidor identificaría el producto con el signo y no con su significado o descripción habitual, manifestándose así un incuestionable “origen empresarial” que el público reconocerá; concluyéndose que la seña pedida había adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional, lo que lo hace merecedor de protección marcaria.

HELO

Rechazo de Oficio: artículos 19 y 20 letra h) inciso 1º Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Fundamentos de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1.384.511</p> <p>Solicitante: Lemon Inc.</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="337 870 662 970" style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 38: Prestación de servicios de aplicaciones de internet para comunicaciones; Servicios de envío de mensajes sms/de aplicaciones; Transmisión de información sobre aplicaciones a través de internet; Servicios de radiobúsqueda [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; Comunicación a través de redes privadas virtuales [VPN]; Transmisión y distribución de datos o imágenes audiovisuales vía una red informática mundial o la Internet; Servicios de transmisión de datos y de telecomunicaciones; Servicios de telecomunicaciones para proporcionar acceso a datos/sonidos o imágenes; Transmisión de texto/foto/vídeo/enlaces a través de la aplicación del teléfono inteligente; Transmisión de información a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes; Transmisión, difusión y recepción de audio, vídeo, imágenes fijas y en movimiento, texto y datos; Transferencia de datos a través de servicios en línea; Servicios de intercambio entre pares (P2P); Servicios de acceso a portales de intercambio de vídeos en internet.</p>	<p>Registro N° 1.211.920</p> <p>Titular: Hola, S.L.</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="954 841 1219 951" style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 38: Servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones a través de redes informáticas; servicios de emisión y difusión de programas audiovisuales; comunicaciones a través de internet, página web, correo electrónico o cualquier otro medio computacional o electrónico.</p>

Diferencias de los signos corresponden a detalle gramatical mínimo que no elimina grado de semejanza.

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha trece de diciembre del año dos mil veintiuno, rechaza de oficio la solicitud atendida 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 Propiedad Industrial, en fallo de fecha tres de marzo del año dos mil veintidós, confirmó la sentencia del tribunal de primera instancia sosteniendo que del análisis de la parte denominativa de los signos “HELO” y “HELLO!”, éstos se diferencian en una única letra “L”, que por su sitio corresponde a la duplicación de la misma, detalle gramatical mínimo que podría no ser advertido por el público, lo que será motivo de confusión para los usuarios, al tratarse de servicios idénticos o relacionados.

¡Igualmente, señala desde la configuración fonética, si bien “Hello!” se pronuncia como /hɛˈləʊ/, no es claro que “helo” se pronuncie por el público medio consumidor de la misma manera, lo que será un nuevo motivo de confusión para el usuario de los servicios a requeridos.

Asimismo, agrega que, si bien se observa que desde el punto de vista figurativo los signos poseen componentes totalmente diferentes, al momento de hacer publicidad de éstos por medios verbales, como radiofonía u otros, los consumidores no contarán con los elementos figurativos para favorecer a su diferenciación.


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

GCG

CIM-PFR-MAQ
Rol 170-2022

LA CARNICERIA

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.394.164</p> <p>Solicitante: comercializadora de alimentos los cisnes limitada.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 43: Bar de zumos; cafés-restaurantes; decoración de alimentos; decoración de pasteles; escultura de alimentos; facilitación de información relacionada con bares; heladerías; información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; pizzería; pizzerías; preparación de alimentos; preparación de alimentos y bebidas; provisión de instalaciones para conferencias, exhibiciones y reuniones; pubs; salones de té; sandwichería; servicios de anticucherías; servicios de banquetes; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de bares de hookah; servicios de bares de narguile; servicios de bares de shisha; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de braserías; servicios de cafés; servicios de cafetería; servicios de cafeterías; servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de casas de vacaciones; servicios de catering; servicios de catering al aire libre; servicios de catering destinados a residencias de ancianos; servicios de catering móvil; servicios de catering para comedores de empresas; servicios de catering para escuelas; servicios de catering para hospitales; servicios de catering para hoteles; servicios de catering para residencias con asistencia médica; servicios de cevicherías; servicios de chef de cocina a domicilio; servicios de comedor; servicios de comedores; servicios de fuente de soda [restaurant]; servicios de picanterías; servicios de pollerías; servicios de provisión de café para oficinas (provision de bebidas); servicios de reserva en restaurantes; servicios de restaurante; servicios de restaurante de sushi; servicios de restaurante washoku; servicios de restaurante y catering; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comida para llevar; servicios de restaurantes móviles; servicios de salón de café; servicios de salón de cóctel; servicios de snack-bar; servicios de tabernas.</p>
<p>Marca descriptiva e indicativa en relación con la cobertura requerida.</p>

La observación efectuada sostiene que el signo pedido corresponde a un conjunto descriptivo y carente de distintividad, toda vez que, "La Carnicería", describe e indica el establecimiento en la que se venden carnes, por lo cual el público consumidor de los servicios de la clase 43, entenderán que éstos consistirán en el ofrecimiento de carnes. La resolución señala además que el signo pedido no posee otros elementos capaces de identificarlo con un único origen empresarial, ya que se forma a partir de términos de uso común.

En este orden de ideas, el sentenciador de primer grado, en resolución de fecha once de enero del año dos mil veintidós, rechazó de oficio la solicitud, ya que el signo solicitado es indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, no presenta carácter distintivo o describe aquellos a que debe aplicarse.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha quince de marzo del año dos mil veintidós, confirmó lo resuelto por INAPI, argumentando que la marca solicitada efectivamente se encontraba incurso en lo dispuesto en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, al tratarse de un término de uso común, además de ser descriptiva e indicativa de los servicios requeridos, en clase 43. Añade que, "La Carnicería", designa de forma directa el establecimiento o tienda en la que se venden productos cárneos, todo lo cual señala directamente al público consumidor los servicios solicitados en la clase 43, expresión que debe quedar disponible a todos los competidores del ramo.

La solicitante interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI, el cual fue desestimado con fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, puesto que, la sentencia impugnada no ha errado en la aplicación de algunas de las normas reguladoras de la apreciación de la prueba, por tanto, se mantienen firmes las conclusiones tomadas por el tribunal de alzada.

GCG

CIM-PFR-MAQ

Rol TDPI 207-2022

Rol CS 11568-2022

UMIDIGI

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.395.809</p> <p>Solicitante: Gaudio y Fuentes SpA.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">UMIDIGI</p> <p>Clase 9: Acumuladores [baterías]; acumuladores eléctricos; acumuladores eléctricos para vehículos; Acumuladores y baterías; Adaptadores [electricidad]; Adaptadores de corriente eléctrica; Adaptadores de corriente para su uso en casquillos de encendedor de vehículos; Adaptadores de enchufe; adaptadores eléctricos; Adaptadores para enchufes; Adaptadores para lentes de cámaras; Agendas electrónicas; Alarmas acústicas; alarmas antirrobo; Alarmas antirrobo eléctricas y electrónicas; Alarmas antirrobo y contra incendio; Alarmas contra incendios; Alarmas contra intrusiones; Alarmas para la detección de gases inflamables; alarmas sonoras; alcoholímetros; Almohadillas de enfriamiento para computadores portátiles; Almohadillas de mouse (periféricos computacionales); almohadillas para cascos auriculares; altavoces; de televisión para proyección; Aparatos de transmisión de microondas para programas de radio y mensajes; Aparatos de transmisión de sonido; Aparatos de transmisión de telecomunicaciones; Aparatos de transmisión de video; Aparatos de transmisión telegráfica; Aparatos de transmisión y recepción de fax; Aparatos de video; aparatos de vigilancia que no sean para uso médico; aparatos didácticos; Aparatos e instrumentos de grabación de sonido [aparatos cinematográficos]; Aparatos e instrumentos de grabación y reproducción de sonido; Aparatos e instrumentos de navegación y posicionamiento; aparatos e instrumentos de pesaje; Aparatos e instrumentos tocadiscos; aparatos eléctricos de medición; Aparatos interruptores automáticos (para telecomunicaciones); aparatos medidores de distancias; Aparatos multifuncionales que incorporan copiadoras y funciones de facsímiles en modo autónomo; Aparatos para análisis de gases, líquidos y sólidos; Aparatos para difusión, grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; Aparatos para el control de la iluminación; Aparatos para grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; Aparatos para grabar y reproducir voz; Aparatos para interferir radares; Aparatos para la reproducción de películas; aparatos para medir la velocidad [fotografía]; Aparatos para prueba de frenos de vehículos; Aparatos para prueba de transmisiones de vehículos; Aparatos para pruebas de alcohol; aparatos para registrar el tiempo; Aparatos para transmisión de comunicaciones; Aparatos receptores de televisión por satélite; aparatos registradores de distancias; aparatos telefónicos; Aparatos telefónicos con pantalla y teclado incorporados; Aparatos telefónicos inalámbricos; Aparatos telefónicos móviles con sistemas de fax incorporados; Aparatos video grabadores y video reproductores; aparatos y dispositivos de auxilio; Aparatos y receptores telefónicos; Arranques de batería; Audífonos [auriculares]; Audio casetes de audio vírgenes; Audio cintas con música; Audio cintas pregrabadas con música; Audio cintas vírgenes; Audio receptores y video receptores; Auriculares; Auriculares de botón; auriculares de diadema; Auriculares de supresión de ruidos; auriculares para comunicación remota; Auriculares para juegos de realidad virtual; Auriculares para música; Auriculares para teléfonos; Auriculares para teléfonos móviles; Auriculares personales para aparatos de transmisión de sonido; Auriculares personales para su uso con sistemas de transmisión de sonido; auriculares telefónicos; balanzas; balizas luminosas; Baterías; Baterías eléctricas; Baterías eléctricas para vehículos; Baterías para teléfonos móviles; Baterías recargables; baterías solares; Baterías y cargadores de baterías; bocinas*; Bocinas, auriculares, micrófonos y lectores de CD; bombillas de flash; Bombillas de flash para uso en fotografía; Cabezales basculantes para cámaras; Cabezales de impresión para impresoras y trazadores; Cable de telecomunicación; Cables adaptadores eléctricos; Cables adaptadores para auriculares; Cables alargadores; Cables de batería; Cables de conexión; Cables de corriente; Cables de extensión telefónicos; Cables de telecomunicaciones; Cables eléctricos; Cables USB; Cables USB para teléfonos celulares; calculadoras; Cámaras; Cámaras cinematográficas; cámaras de marcha atrás para vehículos ; Cámaras de televisión;</p>

cámaras de vídeo; Cámaras desechables; Cámaras digitales; cámaras fotográficas; Cámaras infrarrojas; Camaras réflex digitales (DSLR); Cámaras subacuáticas; cámaras termográficas; candados electrónicos; Carcasas para diskettes y discos compactos; carcasas para organizadores personales digitales [PDA]; carcasas para tabletas electrónicas; carcasas para teléfonos inteligentes; Cargadores de baterías; Cargadores por USB; cartuchos de tinta vacíos para impresoras y fotocopiadoras; cartuchos de tóner vacíos para impresoras y fotocopiadoras; cartuchos de videojuegos; Cartuchos para juegos de computador; Cartuchos y casetes de videojuegos; Cascos con auriculares para su uso con ordenadores; cascos de realidad virtual; celdas galvánicas; Celdas y baterías eléctricas; Células de energía solar de silicio cristalino; Células fotoeléctricas; Células fotovoltaicas; Células solares; Células y módulos fotovoltaicos; Centrales telefónicas automáticas; Centralitas automáticas; Centralitas de telecomunicaciones; cerraduras eléctricas; Cerraduras eléctricas para vehículos; Circuito electrónicos impresos para aparatos y tarjetas con circuitos integrados; Circuitos de interface para cámaras de video; Circuitos electrónicos; Circuitos electrónicos integrados; Computadoras; Computadoras de bolsillo para toma de notas; Computadoras de comunicaciones; Computadoras de escritorio; Computadoras personales; computadoras portátiles; Computadoras y hardware informático; Computadoras y periféricos informáticos; Computadores miniatura que no utilizan monitor [stick PC]; Computadores notebook; Computadores tablet; Condensadores cerámicos monolíticos; Condensadores eléctricos; Condensadores eléctricos para aparatos de telecomunicación; Conductores eléctricos; Conductores LED; Conectores eléctricos y electrónicos; Conectores telefónicos; Conexiones eléctricas; Conmutador de energía; conmutadores; Conmutadores automáticos (para las telecomunicaciones); Conmutadores de ethernet; consolas de distribución [electricidad]; contactos eléctricos; contadores; Contestador automático telefónico; contestadores automáticos; Controladores eléctricos; Controles remotos para proyectores; Controles remotos para televisores; Convertidores de corriente; Convertidores de digital a analógico; Convertidores de electricidad; Convertidores de frecuencia; Copiadoras digitales a color; Cordones para teléfonos celulares; cordones para teléfonos móviles; cuentakilómetros para vehículos; cuentarrevoluciones; Decodificador para televisión; Demoduladores; detectores; Detectores de billetes falsos; discos compactos [audio y vídeo]; Discos de ordenador vírgenes; Discos duros; Discos duros externos; discos fonográficos; Discos versátiles digitales [DVDs] de ejercicios pregrabados; Discos versátiles digitales [DVDs] que contienen música pre-grabada; Discos vírgenes para grabar; dispositivos de audio y vídeo para la vigilancia de bebés; dispositivos de conducción automática para vehículos [pilotos automáticos]; Dispositivos de entrada para ordenadores; Dispositivos de manos libres para teléfonos móviles; Enchufes eléctricos; enchufes hembra; enchufes macho; Enrutadores de red; Enrutadores USB inalámbricos; Ensamblajes de cerraduras electrónicas; Equipos de localización; Equipos de música (estéreos) para coches; Equipos lectores de tarjetas; escáneres [equipos de procesamiento de datos]; Escáneres 3D; Escáneres biométricos del iris; Escáneres de huellas dactilares; Escáneres de mano; Escáneres digitales de entrada y salida; Escáneres gráficos digitales; Escáneres ópticos; Escáneres para códigos de barra; estaciones de recarga para vehículos eléctricos; Estuches de baterías; Estuches de transporte de computadores notebook; estuches especiales para aparatos e instrumentos fotográficos; Estuches para cámaras; Estuches para celulares inteligentes; Estuches para teléfonos; estuches para teléfonos inteligentes; Estuches para teléfonos móviles; Fundas impermeables para teléfonos inteligentes; Fundas para agendas electrónicas; fundas para cables eléctricos; Fundas para ordenadores [computadoras] portátiles; Fundas para teclados de ordenador; Fundas y estuches especialmente adaptados para transportar teléfonos portátiles y equipamiento telefónico; gafas 3D; gafas inteligentes; Grabadoras de audio cintas; Grabadoras de CD-ROM; grabadoras de cinta magnética; Grabadoras de discos compactos; Grabadoras de DVD; Grabadoras de teléfonos; Grabadoras de televisión y video; Grabadoras de vídeo; Imanes para uso industrial; Impresora de computadora; Impresoras a color; impresoras de boletos; Impresoras de inyección de tinta; Impresoras láser; Impresoras térmicas; inductores [electricidad]; instalaciones eléctricas antirrobo; Instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones industriales; Instalaciones eléctricas y electrónicas para vigilancia por vídeo; instrumentos de alarma; Intercomunicadores; Intercomunicadores de emergencia portátiles; interfaces [informática]; interruptores; Inversores; kits manos libres para teléfonos; láminas protectoras especiales para pantallas de computadora; láminas protectoras especiales para pantallas de ordenador; Láminas semiconductoras; Lámparas de señalización de avería para vehículos; lámparas ópticas; Lapiceras ópticas-magnéticas; lápices electrónicos para unidades de visualización; LCDs (pantallas de cristal líquido); lectores [equipos de procesamiento de datos]; Lectores biométricos; Lectores de bandas magnéticas; Lectores de CD; Lectores de cintas y videocintas; lectores de códigos de barras; Lectores de códigos ópticos; lectores de DVD; Lectores de identificación por radiofrecuencia (RFID); Lectores de tarjetas electrónicas; Lectores de tarjetas inteligentes; Lectores MP3; letreros de neón; letreros digitales; letreros luminosos; letreros mecánicos;

Libretas digitales; limitadores [electricidad]; linternas de señales; linternas mágicas; linternas ópticas; llaveros electrónicos en cuanto mandos a distancia; Luces de seguridad parpadeantes; Luces de señalización de emergencia; Máquinas de fotocopiado; Máquinas de grabación y reproducción de imágenes y sonido; Máquinas electrónicas de comprobación de tickets; máquinas facturadoras; Máquinas fotocopiadoras; Máquinas para contar y clasificar dinero; Máquinas parlantes; Marcadores automáticos de telefono; memorias de computadora; Memorias de disco; memorias de ordenador; Memorias electrónicas; memorias USB; Microcomputadora; micrófonos; Microscopios; Miniproyectores; módems; monitores [hardware]; Monitores LCD; Monitores LED; Obturadores (para cámaras); ordenadores; Paneles de alarma; Paneles de control eléctricos; Paneles de LCD; Paneles digitales electrónicos; Paneles táctiles; pantallas [fotografía]; Pantallas de computadora; Pantallas de ordenador; Pantallas touch; peras eléctricas [interruptores]; pesas*; pilas eléctricas; pilas galvánicas; Pilas húmedas; Pilas secas; Pilas secas y baterías; pilas solares; Protector de pantalla de computador [software]; proyectores de vídeo; Proyectores digitales; Proyectores LCD; Proyectores multimedia; Radares; Radio receptores; Radio transceptores; Radio transmisores; Radios bidireccionales; Radios de corto alcance; Radios inalámbricos de banda ancha; Radios portátiles; radioteléfonos portátiles [walkie-talkies]; ratones [periféricos informáticos]; Reguladores de iluminación; Reguladores de tensión; Reguladores de tensión [voltaje] para vehículos; Reguladores de tensión para líneas eléctricas; relojes de control horario; relojes inteligentes; reproductores de DVD; respiradores para filtrar el aire; Sensores de alarma; Sensores eléctricos; Sensores fotoeléctricos; software [programas grabados]; Tarjetas con chip; Tarjetas con microchip; tarjetas de acceso codificadas; Tarjetas de acceso electrónicas; Tarjetas de ampliación de memoria; Tarjetas de memoria; Tarjetas SIM; Teclados; teclados de computadora; teclados de ordenador; Teclados multifuncionales; Teclados para teléfonos inteligentes; Teclados para teléfonos móviles; Tele cámaras; Teléfonos; Teléfonos celulares; Teléfonos con sistemas de intercomunicación; Teléfonos de Internet; Teléfonos de línea fija; Teléfonos de voz sobre protocolo de Internet [VOIP]; Teléfonos digitales; teléfonos inalámbricos; Teléfonos para conferencias; telescopios; Televisiones para coche; Televisores; Televisores de plasma; Televisores y monitores; Terminal telefónica; Terminales de batería; Terminales de pago electrónico; Terminales de punto de venta; Terminales informáticas, teclados e impresoras; terminales interactivos con pantalla táctil; termostatos; timbres [aparatos de alarma]; Tocadiscos; tomacorrientes; Tornamesas; Transformadores; Transistores; Transpondedores; trazadores [plóters]; Trípodes para cámaras; Trípodes para telescopios; Unidades centrales de alarmas; Ventiladores de refrigeración internos para ordenadores; Video grabadoras; videocámaras; videocintas; Videoteléfonos; vigila bebés; Vinilos (discos con música pregrabada); Webcams.

Clase 35: Informáticas; actualización y mantenimiento de información en los registros; administración de archivos computarizado central; administración de negocios; administración de negocios en el campo del transporte y reparto; administración de programas de descuento que permiten a los participantes obtener descuentos en productos y servicios a través del uso de una tarjeta de membresía de descuento; administración de programas de fidelización de consumidores; administración y gestión de negocios; agencias de exportación e importación; agencias de importación-exportación de productos; agencias de información comercial para la facilitación de información de negocios, incluyendo datos demográficos o mercadotécnicos; agentes de publicidad; alquiler de equipos de oficina en instalaciones de cotrabajo; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de espacios publicitarios en sitios web; alquiler de espacios publicitarios y material publicitario; alquiler de material publicitario; alquiler de puestos de venta; alquiler de stands para ventas; alquiler de todo tipo de material de publicidad y materiales de presentación de marketing; análisis de datos y estadísticas de investigación de mercado; análisis de mercado; análisis de respuesta a la publicidad; análisis publicitarios; asesoramiento de eficiencia empresarial; asesoramiento de negocios e información comercial; asesoramiento en gestión de negocios comerciales franquiciados; asesoría en la administración de establecimientos de franquicias; asistencia a empresas industriales o comerciales en la gestión de su negocio; asistencia comercial en relación a implementación e integración de sistemas; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; búsqueda de mercados; búsqueda de negocios; búsqueda de patrocinadores; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; creación y mantenimiento de material publicitario; decoración de escaparates; decoración de vidrieras (escaparates); demostración de productos; demostración de productos y servicios por medios electrónicos, también aplicable a los servicios de teletienda y tienda en casa; desarrollo de campañas publicitarias para negocios; desarrollo de conceptos para economía y negocios; desarrollo de conceptos publicitarios; desarrollo de estrategias y conceptos de marketing; difusión de anuncios publicitarios; difusión de material publicitario (folletos e impresos); difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); difusión de material publicitario en la calle; diseminación de anuncios publicitarios;

diseminación de anuncios publicitarios y material publicitario (volantes, folletos, catálogos y muestras); diseminación de publicidad para terceros vía la internet; distribución de anuncios publicitarios y comerciales; distribución de correo publicitario y complementos publicitarios adjuntos a ediciones regulares; distribución de muestras; distribución de muestras con fines publicitarios; exposiciones de desfiles de modas con fines comerciales; facilitación de espacios de publicidad por medios electrónicos y red informática mundial; facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y servicios; gestión de archivos informáticos; gestión de bases de datos; gestión y asesoramiento de negocios comerciales; marketing; marketing directo; marketing en el marco de la edición de software; marketing selectivo; mediación de publicidad; mediación y cierre de negocios comerciales para terceros; mercadotecnia; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de venta; optimización del tráfico en sitios web; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; organización de subastas por internet; organización de ventas en subasta; preparación de anuncios publicitarios para terceros; preparación y colocación de anuncios publicitarios para terceros; producción de material publicitario; producción de material publicitario y comerciales; producción de películas publicitarias; producción de programas de televenta; producción de publicidad televisada; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; promoción de ventas para terceros; promoción de ventas para terceros a través de la distribución y la administración de tarjetas de usuarios privilegiados; promoción en línea de redes informáticas y sitios web; publicación de material publicitario; publicación de textos publicitarios; publicidad; publicidad a través de todos los medios de comunicación; publicidad en la internet para terceros; publicidad en prensa popular y profesional; publicidad televisada; publicidad y mercadotecnia; servicios de agencias de publicidad; servicios de análisis de marketing; servicios de atención telefónica; servicios de comercio electrónico, en concreto, intermediación comercial para suministrar información sobre productos con fines publicitarios y de venta, provistos a través de redes de telecomunicaciones; servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; servicios de comercio en línea en los cuales el vendedor publica productos para su subasta y donde las pujas se realizan de manera electrónica a través de internet; servicios de comparación de precios; servicios de composición de página con fines publicitarios; servicios de posicionamiento de marcas; servicios de publicidad; servicios de publicidad de una agencia de publicidad de radio y televisión; servicios de publicidad e información comercial vía la internet; servicios de publicidad y promoción de ventas; servicios de subastas online a través de internet; servicios de subastas prestados en internet; servicios de telemarketing; servicios publicitarios de pago por clic; servicios publicitarios y de propaganda; subastas en línea; subastas por teléfono y televisión

Principio de territorialidad de la Ley en el amparo al público consumidor.

En su resolución INAPI Indica que el signo pedido pertenece al nombre de un fabricante chino de teléfonos inteligentes, por lo cual, al ser requerida dicha marca por un tercero, distinto de su creador, se inducirá a toda clase de errores y engaños respecto de la verdadera procedencia de los productos y servicios pedidos, no siendo por tanto susceptible de amparo marcario.

Luego, de esta observación de fondo, el sentenciador de primer grado, por resolución de fecha ocho de febrero del año dos mil veintidós, rechaza de oficio la solicitud, en virtud de lo dispuesto en la letra f) del artículo 20 de la ley del ramo, ya que no podrán registrarse como marcas las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios.

El Tribunal de segunda instancia, por sentencia de fecha veintisiete de abril del año dos mil veintidós, revoca lo resuelto, argumentando que, aunque la normativa de protección marcaria asigna una protección de oficio a INAPI respecto del público consumidor, esto debe

hacerse dentro de los límites legales condicionados por el principio de territorialidad de la ley, de manera que, ante la ausencia de registro nacional o uso previo en Chile alegado por la parte incumbente, no se advierte cómo pueda surgir la obligación de protección de marcas extraterritoriales, y menos aún, que supongan la voluntad del aparente titular extranjero de la seña extranjera, de venir a Chile o usarla en Chile.

GCG

CIM-MAQ-AAP
Rol TDPI N° 418-2022

II. Demandas de oposición

CIPRIANI

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1.313.940 Solicitante: ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVIÇOS LDA Marca denominativa: <p style="text-align: center;">CIPRIANI</p> Clase 43: Servicios de restaurante, servicios de bar, servicios de cafetería, salones de té, servicios de fuente de soda (restaurant) y de preparación de alimentos y bebidas y servicios de bebidas y comidas preparadas.	Artículos 19 y 20 letras f) y g) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: HOTEL CIPRIANI SPA. Marcas en extranjero <p style="text-align: center;">CIPRIANI</p> Clases 29, 30 y 43.
<p>Extraterritorialidad de la ley chilena para registros foráneos, es norma excepcional, con interpretación restrictiva, debiendo limitar sus efectos a la efectiva concurrencia copulativa de los requisitos que la conforman.</p>	

Hotel Cipriani SpA., se opuso a la solicitud fundamentando su pretensión en los artículos 19 y 20 letras f) y g) inciso 1°, argumentando ser titular de la marca “CIPRIANI” en el extranjero para distinguir productos de las clases 29 y 30, y, servicios clase 43; en donde goza de fama y notoriedad, pues se trata de un reconocido hotel existente en Venecia que data de 1958. Indica que los signos son idénticos y que sus coberturas se encuentran relacionadas. Por otro lado, hace saber que se trata de su nombre comercial, el que conforme al artículo 8° del Convenio de París debe ser protegido.

Al contestar la demanda, el peticionario indica que lo argüido por el demandante no es efectivo, y que el signo posee la distintividad necesaria para ser objeto de amparo marcario. En efecto, sostiene que no es efectivo que Giuseppe Cipriani sea el mandante de la contraria HOTEL CIPRIANI SPA.

Por otro lado, la solicitante señala que el Hotel de propiedad del oponente no es hotel Cipriani, sino BELMOND HOTEL CIPRIANI. Por su parte, el demandado posee una larga trayectoria en el rubro de los restaurantes y de elaboración de productos de las 29, 30, 32 y 33 y dicha denominación, CIPRIANI, corresponde al nombre patronímico de quienes conforman la sociedad solicitante. Por último, hace presente, que es titular en Chile de la marca CIPRIANI, registro N°843.921 y N°843.534, ambas en clase 33; y de la marca CIPRIANI RESIDENCES, registro N°1221405 en la clase 43.

Para acreditar los hechos argüidos en la demanda, el demandante acompaña como medios probatorios, registros de la marca en diversas jurisdicciones, tales como OMPI,

EVIPO, Líbano, México, Rusia, Reino Unido, entre otros. Además, copias de diversos sitios web donde se promociona su hotel “BELMON HOTEL CIPRIANI”.

La sentencia del INAPI, de fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte, acoge la demanda de oposición y rechaza el registro del signo pedido por Altunis Trading Gestão E Serviços Lda. En lo que dice relación con la letra g) inciso 1° del artículo 20 del cuerpo legal en comento, establece que concurren los tres requisitos para configurarla. En efecto, en cuanto al primer requisito, esto es, los registros en el extranjero para la misma cobertura, señala que se ha acreditado que el demandante es titular de (8) registros extranjeros previos y vigentes, en clase 43. En cuanto al segundo requisito, esto es, que la marca goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, indica que la parte demandante, logró acreditar que la expresión HOTEL CIPRIANI y CIPRIANI, goza de fama y notoriedad en el extranjero para distinguir servicios de la clase 43, sobre todo en lo que se refiere a servicios de restaurante desde a lo menos el año 1988, esto es, desde mucho antes de la presentación de la solicitud impugnada. Prueba de ello, señala la sentencia, es el material registral, de redes sociales, artículos periodísticos y publicitarios, en todos los cuales se hace alusión las marcas HOTEL CIPRIANI y CIPRIANI, en relación con la organización de eventos deportivos y culturales. Por último, el tercer requisito que las marcas se asemejen en términos de poder confundirse entre ellas se aprecia que el signo presenta identidad gráfica y fonética con el oponente.

Los argumentos dados precedentemente, determinaron que también fuera acogida la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, revocó el fallo de primera instancia, desestimando la oposición de Hotel Cipriani Spa., consecencialmente otorgando el registro de la marca CIPRIANI a Altunis Trading Gestão e Serviços Lda.

Para revocar el fallo de primer grado, el Tribunal, tuvo presente que el artículo 20 letra g) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial, es una norma excepcional, de extraterritorialidad a la Ley chilena, que viene a vigorizar en Chile registros foráneos de manera que, ante una norma así de excepcional, no se ve cómo pueda darse a la misma una interpretación extensiva, debiendo limitar sus efectos a los bordes específicos fijados por el legislador.

Así, al analizar los registros extranjeros, acompañados por el demandante Hotel Cipriani Spa, tenidos presentes por el sentenciador de primer grado, el Tribunal advierte que, si bien algunos amparan servicios clase 43, ellos se refieren a servicios de reserva de hotel, no siendo los mismos que por la presente solicitud se requieren, y el resto se refiere a productos de clases 29, si relacionados y anteriores a la presentación. Siguiendo con el análisis de la prueba acompañada, relativa a sitios web, el fallo indica que ella guarda relación con productos de las clases 29, 30 y 31, y no con la cobertura que se pretende en estos autos, no obstante, también se ha constatado, que es concordante con lo que han alegado las propias partes, en aquello que están de acuerdo y que queda claro como base del litigio, en el sentido que existe un Hotel Cipriani, productos Cipriani en las clases señaladas y Restaurantes Cipriani, los que tienen presencia física en diferentes partes del mundo y también registros, todo lo cual, al final del día, constituye la base del litigio.

De este modo, la prueba acompañada da cuenta de la existencia de la marca “HOTEL CIPRIANI” y “CIPRIANI”, en general, lo que se puede observar cómo preponderante de la misma, es un hotel ubicado en Venecia, descrito como un lugar de lujo y confort, que presta, entre otros, servicios de “dining”; no obstante, éstos no se relevan como el atractivo principal y determinante del mismo, no poseen un lugar destacado en sus páginas, ni menos se da cuenta de la venta de productos alimenticios servidos allí y amparados por el signo en cuestión. Se advierte, de la prueba, que el sitio web no se aloja sobre la expresión “Cipriani” sino que “Belmond”, y lo propio sucede con la individualización específica del mismo, referido como “BELMOND HOTEL CIPRIANI VENICE”, (según consta, por ejemplo, en el documento que consta a fojas 289 del escrito presentado con fecha 18 de junio de 2019, en el expediente de la solicitud N° 1.304.829, para la marca CIPRIANI, clase 29).

Así las cosas, para el Tribunal de alzada, del análisis de la prueba rendida, se observa que si bien se ha podido demostrar el uso previo en el extranjero de “Cipriani”, por parte del oponente, no puede darse por acreditado que se haya usado la marca “CIPRIANI”, así, sola, aislada y tampoco, que se haya hecho directamente para los servicios de restaurant y procuración de alimentos, en clase 43, lo que levanta una sombra de duda sobre la extensión que cabe entregar a nivel global y escala planetaria a la protección marcario que se pretende.

Para el sentenciador, las razones expuestas, impiden reconocer la presencia previa internacional, con el nivel de precisión que implica demostrar la fama y notoriedad en los términos de la norma del artículo 20 letra g) inciso 1°, para la marca “CIPRIANI”, distinguiendo los servicios solicitados u otros relacionados de clase 43, bajo la titularidad del oponente.

En relación con el apellido “Cipriani” el fallo indica que Tribunal muchas veces se ha pronunciado sobre el criterio de comparación marcario de los nombres, en cuya virtud, es posible definir que, usados como marca comercial, los nombres al sufrir pequeñas variaciones dan cuenta de personas diferentes.

En contra de lo resuelto se presentó recurso de casación, el cual fue desestimado por la Excelentísima Corte Suprema, con fecha once de febrero del año dos mil veintidós. Fundamentando su sentencia, en el hecho que la recurrente no ha desarrollado la infracción al artículo 16 de la Ley 19.039, ni tampoco ha denunciado en estricto rigor su vulneración en cuanto a la valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, toda vez que no ha explicitado que precisa regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico habría sido conculcada en la valoración de la prueba rendida en el proceso, lo que no permite entrar al análisis de la infracción invocada.

PFP-MAF

ROL TDPI 441-2022
PFR-MAQ-CIMROL EXCMA CORTE
SUPREMA
702-2022

BOCAFE

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.404.053 Solicitante: Importadora y Exportadora Nueve de Mayo SpA</p>  <p>Clase 30: Café y sucedáneos del café, café descafeinado, café en polvo en formato de bolsas de goteo, café exprés, café helado, café instantáneo, café molido, café sin cafeína, café sin tostar, café tostado, en polvo, granulado o en bebidas, café y bebidas a base de café preparados, achicoria y mezclas de achicoria, todas para su uso como sucedáneos del café, bebidas a base de café, bebidas de café, bebidas de café con leche, corteza de chocolate con granos de café molidos, esencias de café, esencias de café para uso como sucedáneos del café, extractos de café, frappes [café con hielo cubierto de espuma], granos de café cubiertos de azúcar, granos de café molidos, mezclas de café y achicoria, sucedáneos de café [café artificial o preparaciones vegetales utilizadas como café];</p> <p>Clase 35: Agencias de importación-exportación de productos, demostración de productos y servicios por medios electrónicos, también aplicable a los servicios de venta telemática, servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34; publicidad;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: BICAFÉ - TORREFACÇÃO E COMÉRCIO DE CAFÉ, LDA. Registro N° 1.233.443 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">BICAFÉ</p> <p>Clase 30: Bebidas a base de café; café; café tostado y café tostado en grano; achicoria utilizada como sucedáneo de café; harina de cebada; cebada mondada; cebada molida.;</p>
<p>Variación en una letra puede ser suficiente para conformar signos diferentes.</p>	

La oposición se fundamenta en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, es decir en las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos, toda vez que ellos comienzan con la letra “B”, seguida de una vocal y terminan con expresión “CAFÉ”, sumado a ello la coincidencia y relación de coberturas, que conllevará, en caso de coexistir a que el público consumidor incurra en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de los productos y servicios que se busca distinguir.

La sentencia del INAPI, de fecha quince de diciembre del año dos mil veintiuno, rechazó la acción, por estimar que la especial configuración de los signos, lograba dar origen a signos independientes que pueden ser fácilmente reconocibles por el público consumidor. En efecto, sostiene, si bien, los sellos coinciden en la letra inicial “B” y el segmento final “CAFÉ”, el solo reemplazo de la vocal “I” por la “O” y la presencia de recursos figurativos, 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 veinticuatro de febrero del año dos mil veintidós confirmó el fallo recurrido, señalando que, además de lo indicado por el sentenciador de la instancia, se debía destacar que si bien no es algo frecuente, si sucede en Derecho Marcario que la variación en una única letra, es suficiente para conformar signos diferentes, cuyo es el caso de autos, en que entre “BOCAFÉ” versus “BICAFÉ”, la sola variación de la letra “I” por “o” es capaz de dar origen a un signo diverso con su propia individualidad gráfica y fonética.

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

PFP

Rol TDPI N° 97-2022
JCGL-PFR-MAQ

LA BOHEME

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.404.280 Solicitante: QUESOS ESPECIALES S.R.L. Marca mixta:</p>  <p>Clase 29: Queso cheddar; Queso cottage; Queso crema; Queso curado; Queso de oveja; Queso en polvo; Quesos; Quesos frescos sin madurar; Quesos madurados. Batidos de leche; Bebidas a base de leche; Bebidas de yogur; Crema chantilly; Crema fresca; Cremas de queso para untar; Cremas lácteas; Leche; Leche de soya; Leche de vaca; Leche en polvo para uso alimenticio; Leche orgánica; Leche saborizada; ORequesón de soja; Sucedáneos de la leche; Sucedáneos de queso; Suero de leche seco; Tofu; Yogur ICPA. Batidos de leche; Bebidas a base de leche; Bebidas de yogur; Crema chantilly; Crema fresca; Cremas de queso para untar; Cremas lácteas; Leche; Leche de soya; Leche de vaca.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: EMPRESAS CAROZZI S.A Registro N° 978.098 y Registro N° 1.161.509</p> <p style="text-align: center;">BOHEME</p> <p style="text-align: center;">LA BOHEME</p> <p>Clase 30: cafe, te, cacao, azucar, tapioca, sagu, sucedaneos del cafe; harinas y preparaciones a base de cereales, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>
<p>Diseño de las etiquetas aporta a la diferenciación de coberturas y elimina riesgo de confusión.</p>	

La oposición de Empresas Carozzi S.A se fundamenta, en que la marca pedida presenta semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con las previamente registradas, sumado a ello, el hecho que las coberturas se encuentran relacionadas, toda vez que son productos que se venden a través de los mismos establecimientos comerciales y van dirigidos a un mismo público consumidor, por lo que de coexistir los usuarios incurrirán en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de los productos.

La sentencia del INAPI, de fecha trece de diciembre del año dos mil veintiuno, acoge parcialmente la oposición y niega a registro la marca pedida para distinguir los siguientes productos de clase 29 “ queso cheddar; queso cottage; queso crema; queso curado; queso de oveja; queso en polvo; quesos; quesos frescos sin madurar; quesos madurados”; ello en

razón de que los signos en controversia presentan identidad en un caso y casi total igualdad en el otro, lo que impedirá una sana y pacífica coexistencia en el mercado.

Efectivamente, señala, tratándose del registro N° 1.161.509, “LA BOHEME”, son marcas iguales sin que los recursos figurativos de la pedida sean determinantes para dotarla de una caracterización lo suficientemente independiente de la otra seña. A su vez y tratándose del registro N° 978098, comparten la voz BOHEME, única en la previa, produciéndose la total inclusión marcaria, sin que la adición a la marca del peticionario del artículo femenino inicial LA, ni lo propio de los elementos figurativos, resulte suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio, por lo que la coexistencia de los mismos podrá llevar a riesgo de confusión provocado por la falta de claridad a la que podrán ser inducidos los consumidores al momento de elegir un producto de otro, llevándolos a pensar que son las mismas marcas o que poseen por tanto un mismo origen empresarial

De la sentencia de INAPI, apela la peticionaria fundamentando su recurso en el hecho que, a diferencia de lo recogido en la sentencia, no existe relación de cobertura entre los productos amparados por las marcas oponentes y la pedida, y solicita que se revoque en lo apelado el fallo recurrido. A su vez, adhiere a la apelación el oponente, señalando que corresponde acoger la oposición en su integridad, dada la relación de cobertura presente entre todos los productos requeridos con los amparados por sus marcas.



Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintidós de febrero del año dos mil veintidós, revoca en lo apelado el fallo de primer grado, procediendo a desestimar la demanda de oposición de EMPRESAS CAROZZI S.A y concediendo el registro pedido. Se rechaza también la demanda via adhesión de la oponente.

El fallo señala que la marca pedida proviene de Córdoba, Argentina y de la sociedad Quesos Especiales S.R.L., estando vinculada al uso del rotulo en quesos tradicionales, lo cual se ratifica a través de las etiquetas y diseños que utilizan su denominación en el mercado. Por otro lado, continua el sentenciador, si se analiza la marca requerida, se puede apreciar que incorpora un logo, destacando la Torre Eiffel y “LA BOHEME”, todo ello con un estilo de diseño y letras característicos, con una apariencia clásica, que resulta concordante con la especialidad de los quesos que se distinguen, todo lo cual permite a estos sentenciadores entender que el público medio consumidor asociará el signo solicitado únicamente a quesos y no lo vinculará a otros productos. De este modo, para el resolutor queda en evidencia, que las marcas previamente registradas, en cuanto a su cobertura no se relacionan con los quesos pedidos, y que corresponde otorgarla también para distinguir estos productos.

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

DIESEL PLANET REPUESTOS Y RODADOS

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

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición
<p>Solicitud N° 1.374.472</p> <p>Solicitante: Diesel planet SPA.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Servicios de compra y venta, importación, exportación de productos de las clases 6, 7, 9 y 12, ventas en línea y por catálogo de productos de las clases 6, 7, 9 y 12.</p>	<p>Registro N° 1.311.726</p> <p>Titular: SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">PLANET</p> <p>Clase 35: Compra y venta al por mayor y/o al por menor de vehículos de locomoción terrestre, aérea y acuática y de maquinaria, así como de sus partes, repuestos, accesorios</p>  <p>Clase 35: Importación, exportación y representación productos clase 6. Ventas por internet catálogo por teléfono, por pedido de productos clase 6.</p>
<p>Similitud en el término preponderante.</p>	

En fallo de fecha uno de septiembre del año dos mil veintiuno, INAPI acoge la oposición de autos, al estimar que los signos en pugna coinciden en la expresión PLANET, 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 diecinueve de enero del año dos mil veintidós, confirmó la sentencia de INAPI argumentando que, entre los signos en conflicto, existen semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, al coincidir en su elemento principal, PLANET. A su vez, señala el ámbito de cobertura de los signos en litigio, son orientados al rubro automotriz, repuestos y piezas para vehículos, punto que se ve confirmado por los elementos que se agregan al signo requerido “DIESEL”, “REPUESTOS” y

“RODADOS”, razón por la cual la coexistencia de éstos inducirá en confusión, error o engaño en cuanto a la procedencia empresarial de los servicios requeridos.

Agrega también, que en relación con la alegación de la apelante en cuanto a la existencia de otros registros que incluyen el elemento PLANET, en clase 35, que servirían para demostrar una coexistencia pacífica, señala que se trata de marcas que incluyen elementos complementarios que le otorgan una fisonomía propia que pese a encontrarse inscritas en la misma clase, hacen referencia a servicios específicos que difieren de los analizados en el presente caso.

Finalmente, indica que en lo relativo a los argumentos relacionados con una posible excepción de cosa juzgada -derivada del fallo previo de la marca DIESEL PLANET-, tampoco corresponde emitir pronunciamiento puesto que, además de no haber sido oportunamente planteada, se refiere a un signo diferente, no constando la triple identidad requerida para su concurrencia.

La solicitante interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI, y por sentencia de fecha dieciocho de abril del presente año, la Excma. Corte sostiene que se desestima la aplicación equívoca de las normas de la prueba, y por tanto deben mantenerse firmes las conclusiones efectuadas por los jueces del grado respecto a la apreciación del material probatorio, por lo cual no se entienden configuradas las infracciones de ley denunciadas en el respectivo líbello, rechazándose el recurso interpuesto.



GCG

PFR-MAQ-CIM

Rol TDPI 1382-2021

Rol CS 6651-2022

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

Marca solicitada	Fundamento oposición y observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.412.008 Solicitante: Malvarosaverde SPA Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">MALVAROSAVERDE</p> <p>Clase 35: Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle únicamente a productos de las clases 1, 5, 8, 16, 20, 21 y 31.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: NASHA MARÍA SESNIC KOVACIC. Registro N° 1.310.494 Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 35: Servicios de asesoría para asuntos organizacionales y administración de negocios, con y sin la ayuda de bases de datos electrónicos; gerencia administrativa de hoteles o spa; gestión administrativa de hotel o spa; publicidad a través de todos los medios de comunicación; servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas); tramitación administrativa de pedidos de compra; selección de personal; tests psicotécnicos para la selección de personal; servicios de selección de personal y agencias de empleo; servicio como departamento de recursos humanos para terceros.</p> <p>Se adiciona como fundamento del rechazo de oficio la siguiente marca: Registro N° 1.165.545</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 35: Servicios de comercialización al por mayor y menor de todo tipo de productos, de las clases 01 a la 34, especialmente vestuario y productos para damas, por cualquier medio inclusive página web.</p>

**La incorporación de una marca inscrita como elemento principal de la pedida,
conlleva confusiones, error o engaños en los usuarios.**

La oposición se fundamenta en las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto, toda vez que ellos comparten el elemento principal y destacado MALVAROSA, siendo insustancial para conferirle novedad y distintividad agregar el término VERDE que es débil, ya que forma parte de muchos registros en la clase 35, ni escribir los términos unidos conformando un solo elemento, lo que sumado a la relación de sus coberturas, provocará, en caso de otorgar el registro marcario pedido, que los usuarios incurran en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de los servicios que se busca distinguir.

La sentencia del INAPI, de fecha once de enero del año dos mil veintidós, acoge la oposición y ratifica la observación de fondo, por considerar que los signos en conflicto presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. La sentencia señala que, al comparar los rótulos, sus primeras dos palabras MALVA ROSA -agrupados en una sola expresión junto a VERDE en la marca requerida-, son iguales, sin que la adición en la pedida, de la expresión VERDE, o la supresión de los elementos figurativos, resultan suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio.

En relación con el signo “MALVA” fundante del rechazo de oficio, también ratifica dicho rechazo, por cuanto la marca pedida coincide en dicho signo, sin que la adición de “ROSAVERDE”, le otorgue la distintividad necesaria para merecer amparo marcario.


Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diez de marzo del año dos mil veintidós, confirma el fallo apelado.

El fallo se fundamenta en que la expresión “MALVAROSA” se encuentra íntegramente contenida en la previamente registrada, ocurriendo lo propio con la marca “MALVA”, sin que la expresión “VERDE”, ni la supresión de los elementos figurativos en la pedida, logren crear un signo diferente merecedor de protección marcaria, sumado a ello la relación o al menos conexión de coberturas entre los mismos.

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

VG ABOGADOS ASOCIADOS

Artículos 19 y 20, f) y h) inciso 1º Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Fundamentos de la oposición
<p>Solicitud N° 1.388.828</p> <p>Solicitante: MARÍA EUGENIA VILLAGRA CONEJEROS.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 45: Asesoramiento en litigios; Asesoramiento jurídico; asesoramiento jurídico para responder a convocatorias de licitación; Mediación [servicios jurídicos]; Servicios de abogado; Servicios de asesorías jurídica profesional en trámites de índole legal; Servicios de consultoría legal; servicios de defensa jurídica; servicios jurídicos en el ámbito de la inmigración.</p>	<p>Registro N° 884.070</p> <p>Titular: VERGARA, GALINDO, CORREA ABOGADOS LIMITADA</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">VGC ABOGADOS</p> <p>Clase 45: servicios jurídicos, servicios de mediación y arbitraje, dirección de procedimientos judiciales, contenciosos y litigios; investigaciones legales y judiciales, asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materiales legales, asesorías legales en materia de medio ambiente.</p>
<p>Las siglas se leen letra a letra, por lo que una variación en un solo elemento aporta a su diferenciación.</p>	

En fallo de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno, INAPI rechazó la demanda oposición de autos, al considerar que la parte principal de cada signo estaba compuesta por su respectiva sigla -dos letras en la pedida y tres en la oponente-, en que la eliminación de la consonante C y las demás expresiones, incluidas en la solicitada, junto a los recursos figurativos, eran concluyente para otorgarle a cada signo una estructura gráfica, fonética y especialmente conceptual diferente.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha dos de febrero del año dos mil veintidós, confirmó la sentencia de INAPI argumentando además que, entre los signos VG ABOGADOS ASOCIADOS y VGC ABOGADOS, existían suficientes diferencias gráficas y

fonéticas capaces de diferenciarlos apropiadamente, toda vez que ambos se distinguen, principalmente, por su sigla inicial “VG” y “VGC”, que se leen y visualizan letra por letra, por lo que una variación en un solo elemento aporta a su diferenciación.


La solicitante interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI, el cual fue rechazado por la Excma. Corte con fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, puesto que la sentencia impugnada no ha errado en la aplicación de alguna norma reguladora de la apreciación de la prueba rendida en esta causa, no encontrándose, por tanto, configuradas las causales necesarias para acoger el libelo.

GCG

JCGL-PFR-CIM
Rol 000026-2022

PUNTOSEGURO CHILEAUTOS

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

Marca solicitada	Rechazo de oficio	Fundamentos de la oposición
<p>Solicitud N° 1.385.091</p> <p>Solicitante: CHILEAUTOS SPA.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; Negociación y resolución de transacciones comerciales para terceros.</p> <p>Clase 36: Financiamiento de leasing automotriz.</p> <p>Clase 37: Engrase de vehículos; Mantenimiento y reparación de vehículos; Reparación y mantenimiento de vehículos; Servicios de reparación de vehículos.</p>	<p>Registro N°1.210.365</p> <p>Titular: Asesorías e Inversiones Contemporanea S.A.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">PUNTO SEGURO</p> <p>Clase 35: Servicios de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, al por mayor y/o al detalle. Servicios de venta al detalle (retail) o por catálogo de productos de las clases 1 a la 34; ventas on-line de productos de las clases 1 a la 34. Servicio de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas y servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. Servicios de venta por catálogos de productos de las clases 1 a la 34. Servicios de evaluación y cotización de precios de todo tipo de productos y servicios a través de internet; servicios de contestación de llamadas (call center). Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad. Asesorías, consultas e</p>	<p>Solicitud N° 1.383.438</p> <p>Titular: INVERSIONES GAC S.A.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">PUNTO SEGURO</p> <p>Clase 36: Agencias de seguros, asesoramiento financiero y asesoramiento en materia de seguros, consultoría e información relativa a los seguros, suscripción de seguros, corretaje de seguros, información en materia de seguros, suscripción de seguros de vida, suscripción de seguros contra accidentes, suscripción de seguros médicos, suscripción de seguros que no sean de vida, evaluaciones de reclamaciones de seguros (valoración).</p> <p>Clase 37: Servicio de inspección de vehículos para su reparación o mantención; reparación, mantención y limpieza de vehículos a motos (Mantenimiento y reparación de vehículos a motor)</p>

	<p>informaciones, por cualquier medio, en materia de comercio electrónico. Servicios de importación, exportación y representación de productos de las clases 1 a la 34. Información y consultoría en materia de comercio exterior. Servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales. Administración comercial. Peritajes comerciales. Servicios de asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias comerciales. Consultoría de gestión empresarial y desarrollo de procesos para el análisis y la implementación de planes estratégicos y proyectos de gestión. Asesoramiento de empresas en cuestiones de estrategia. Consultoría de gestión de negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el personal y cuestiones de ventas al por menor. Investigaciones de estrategias de mercadotecnia. Servicios de consultas relativos a estrategias de negocios. Desarrollo y planificación de estrategias y conceptos de mercadotecnia. Servicios de gestión relacionados con puestos laborales, seguimiento de solicitantes y flujo de trabajo y comunicación con los candidatos. Servicios de consultoría sobre recursos humanos; servicios de contratación de personal; servicios de sistematización de datos en un ordenador central; servicios de compilación de datos en un computador central; servicios de selección de personal por procedimientos psicotécnicos; servicios de consulta y asesoría en recursos humanos sobre problemas de personal. Outsourcing de personal. Operaciones comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. Servicios de administración de oficinas [para terceros]. Arrendamiento de equipos de oficina. Trabajos de oficina. Servicios de oficinas de empleo. Organización de eventos y</p>	
--	--	--

	<p>ferias con fines comerciales o de publicidad.</p> <p>Solicitud N° 1.383.438</p> <p>Titular: INVERSIONES GAC S.A</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">PUNTO SEGURO</p> <p>Clase 36: Agencias de seguros, asesoramiento financiero y asesoramiento en materia de seguros, consultoría e información relativa a los seguros, suscripción de seguros, corretaje de seguros, información en materia de seguros, suscripción de seguros de vida, suscripción de seguros contra accidentes, suscripción de seguros médicos, suscripción de seguros que no sean de vida, evaluaciones de reclamaciones de seguros (valoración).</p> <p>Clase 37: Servicio de inspección de vehículos para su reparación o mantención; reparación, mantención y limpieza de vehículos a motos (Mantenimiento y reparación de vehículos a motor)</p>	
Similitud gráfica y fonética en sus elementos denominativos.		

En fallo de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno, INAPI acoge la oposición de autos y rechaza de oficio el signo pedido, al estimar que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado.

El Tribunal de segunda instancia confirma la sentencia, argumentando que, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que coinciden en la expresión “Punto Seguro”, sin que sus complementos sean suficientes, para crear un signo con fisonomía y distintividad propia, puesto que al hacerse publicidad hablada o radiada, inevitablemente se hará referencia a sus elementos denominativos, por lo cual la coexistencia de los mismos en el mercado, provocara toda clase de confusión, error y engaño en los usuarios.

Agrega también, en cuanto a la prueba acompañada por el apelante en esa instancia procesal, que sólo da cuenta de imágenes de páginas web y otros documentos privados, que apreciada conforme a las normas de la sana crítica, ésta no es suficiente para estimar que el signo pedido sea susceptible de protección marcaria, indicando además, que no tiene

sustento en ningún presupuesto lógico ni de experiencia que permita aplicar la sana crítica como medio de valoración de la prueba a la documentación acompañada.

La solicitante interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del TDPI, y por sentencia de fecha veinticinco de abril del presente año, la Excma. Corte señala que deben mantenerse firmes las conclusiones realizadas por los jueces del TDPI en lo que se refiere a la evaluación de la prueba, por lo cual no se entienden configuradas las infracciones de ley denunciadas por el recurrente rechazándose, por tanto, el recurso interpuesto.

GCG

JCGL-PFR-MAQ
Rol TDPI 1366-2021
Rol CS 10576-2022

III. Demanda de nulidad**TITAN**

Nulidad: artículos 19 y 20, letras f), g) inciso 1°, h) inciso 2° y k) de la Ley N° 19.039

Marca impugnada	Fundamento nulidad
Registro N° 1.294.203 Titular: RODRIGO MATURANA GOMEZ Marca denominativa: <p style="text-align: center;">TITAN</p> Clase 5: Geles de estimulación sexual; Geles estimulantes sexuales; lubricantes íntimos; lubricantes sexuales.	HENDEL, LIMITED LIABILITY COMPANY Artículos 19 y 20 letras f), g) inciso 1°, h) inciso 2° y k) de la Ley de Propiedad Industrial
<p>Insuficiencia de la prueba rendida para acreditar fama y notoriedad y otros hechos alegados para impugnar un registro.</p>	

La demanda se fundamenta en los artículos 19 y 20, letras f), g) inciso 1°, h) inciso 2° y k) de la Ley N° 19.039. El demandante, señala ser el legítimo creador y dueño de la marca TITAN, registrada en la Federación Rusa, Unión Europea (EVIPO), Armenia, China, Kazajstán, para distinguir productos clase 5 y relacionados, varios de ellos anteriores al 6 de octubre de 2017, que es la fecha de presentación de la solicitud de autos.

Señala, además, que la marca goza de fama y notoriedad foránea; que los signos son idénticos y que los productos amparados por una y otra guardan directa conexión entre sí, por lo que, de mantener la vigencia, se producirán errores o confusiones acerca del verdadero origen empresarial de los productos que distingue, configurándose de este modo las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y g) del artículo 20 de la Ley en comento. Por último, indica que el titular del registro impugnado ha intentado apropiarse ilegítimamente de una marca comercial ajena, imitando y falsificando envases, sellos de seguridad, colores, logos. Esta marca a la que se quiere asimilar es famosa y notoria, por lo cual se trata de una conducta contraria a la buena fe, moral o a las buenas costumbres, contrariando lo dispuesto en la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 10 bis del Convenio de París.

En la oportunidad procesal correspondiente, la demandante, acompañó copia de registros de la marca en Federación Rusa, 2018 y 2019; Unión Europea, año 2018; Armenia, año 2017 y Kazajstán, 2018 y copia de contrato 19-C firmado por Hendel, Limited Liability Company con 2WTRADE LLP, de fecha 05 de noviembre de 2015.

La sentencia del INAPI, de fecha seis de noviembre del año dos mil veinte, rechaza en su integridad la demanda de nulidad. En primer lugar, analizada la prueba acompañada, estimando que la misma no resulta suficiente para acreditar la fama alegada en el mercado

nacional, toda vez que con ella sólo se concluye que determinados productos fueron comercializados a un tercero para ser internados en territorio nacional, mas no permiten concluir que éstos fueran efectivamente internados, ni ofrecidos al público consumidor, o si verdaderamente fueron distribuidos o comercializados por el actor o en su defecto por un tercero ajeno al juicio, en este país. Así las cosas, se rechaza la demanda fundada en la letra h) inciso 2° del artículo 20 de la Ley del ramo.

A su vez, rechaza también, la demanda fundada en la letra g) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, referido a la protección de las marcas comerciales notoriamente conocidas en el extranjero para productos idénticos o similares, toda vez que si bien el oponente aportó pruebas tendientes a acreditar que su marca denominativa “TITAN GEL” está registrada en la clase 5 distintas jurisdicciones en registros otorgados entre los años 2017 al 2019, la prueba para demostrar la fama y notoriedad no resulta suficiente por cuanto se limita únicamente a impresiones de pantalla de sitios webs en los que además, si bien se aprecian productos tales como geles lubricantes íntimos, salvo uno de ellos que es de fecha 07 de agosto de 2018, fecha posterior a la solicitud que derivo en el registro impugnado, en los demás no consta la fecha de su publicación, por lo que no detentan la fuerza probatoria suficiente para dejar establecida la concurrencia del requisito relativo a fama y notoriedad foránea, hecho sustancial y controvertido en este juicio, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal invocada.

Además, INAPI rechaza la causal de irregistrabilidad contenida en la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto señala que no se advierte cómo la mantención de la vigencia del registro impugnado podrá ser inductivo a error o confusión, en relación con la procedencia empresarial de los productos que distingue.

Por último, y en relación con la letra k) del artículo 20 del cuerpo legal en comento, estima que la prueba acompañada por el actor no resulta suficiente para tener por acreditada la causal. En efecto, sostiene que el actor únicamente acreditó la titularidad de registros extranjeros previos relativos a la marca denominativa TITAN GEL en la clase 5, pero tal hecho por sí solo no constituye un acto contrario a los principios de competencia leal y ética mercantil. Por otro lado, indica que respecto de la alegación del demandante en cuanto a un supuesto uso por parte del demandado de la marca registrada que se impugna valiéndose de envases, sellos de seguridad, colores y logos copiando, a su juicio, la forma como el actor comercializa su marca TITAN GEL, es dable precisar que con la prueba rendida por la demandante no es posible inferir que la demandada haya tenido conocimiento previo de la marca del actor y de la forma en que éste comercializa sus productos.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, confirma el fallo apelado. El Tribunal, rechaza la causal contenida en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley, por considerar que no se configuran los tres requisitos copulativos exigidos por la norma, que exige contar con registros en el extranjero para los mismos productos o servicios, que se usen y que se trate de marcas que hayan alcanzado fama y notoriedad, requisitos que considera no probados.

La sentencia señala que, si bien el demandante cuenta con registros en el extranjero para los mismos productos, no hay antecedentes que permitan llegar a la convicción que se trate de un signo que haya alcanzado fama y notoriedad a la fecha en que se solicitó la marca en Chile.

El fallo además de coincidir en los restantes argumentos del Tribunal a quo para confirmar la sentencia, señala lo siguiente:

“Como sabemos, la regla general es que las marcas no sean famosas, la excepción, es que lo sean y la prueba aportada resulta insuficiente para demostrar que la marca TITAN haya alcanzado este estándar, particularmente tomando en cuenta los tiempos involucrados ya que tanto los registros acompañados fueron otorgados entre los años 2017 y 2019 y la prueba de uso () es de fecha muy cercana a la solicitud como para dar cuenta de una marca que haya adquirido la notoriedad que alega. El resto de los antecedentes de uso aportados no dan cuenta del uso de la marca TITAN sino de otros elementos, por lo que no contribuyen a la discusión”.

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

PFP – MAF

ROL TDPI N° 001572-2020
JGL-PFR-RBL