



TDPI

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

SEPTIEMBRE 2022

CONTENIDO

I. Rechazos administrativos.....	1
PISAMUNO.....	1
CABAÑAS LIHUEN SPA	3
CARMELA BLUE.....	5
EMPORIO ORGÁNICO VERDE.....	6
ANUMKA.....	8
II. Demandas de oposición	10
ŠKODA.....	10
GRONCH.....	18
OH´ LIVE.....	20
OST.....	23
ETIQUETA (Gotas).....	26
BLES.....	28
EL RACO	30
AIKUKI	32
CPVAL A.G.....	34
KUMELÉN SALUD	36
EASYSHOPPING.....	38
III. Demanda de nulidad	44
IBAÑEZ PROPIEDADES.....	44

I. Rechazos administrativos

PISAMUNO

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

Marca solicitada	Fundamento de rechazo de oficio
Solicitud N°1.448.546 Solicitante: Laboratorios Pisa, S.A de C.V Marca denominativa: <p style="text-align: center;">PisaMuno</p> Clase 5: Suplementos nutricionales; complementos nutricionales; suplementos alimenticios minerales; complementos alimenticios minerales; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos dietéticos para uso médico.	Registro N° 1.143.525 Titular: Essity Hygiene and Health Aktiebolag Marca denominativa: <p style="text-align: center;">PISA</p> Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
La estructura de un signo escrito en mayúsculas y minúsculas no contribuye a la fusión de la marca, sino que acentúa su asociación.	

La resolución definitiva dictada por INAPI, de fecha diez de mayo del año dos mil veintidós, rechazó la marca requerida atendidas las semejanzas gráficas y fonéticas existentes entre los signos en conflicto.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia de fecha seis de julio del año dos mil veintidós, confirmó la resolución recurrida, indicando que, la incorporación del segmento “Muno”, con la letra “m” en mayúsculas, impide su dilución decisiva dentro de la estructura de la marca pedida, quedando como “PisaMuno”, acentuando la impresión de que “Muno” corresponde a un elemento diferente que es agregado a “Pisa”, por esta razón, el signo no se desvincula plenamente de la marca previa “PISA”, sino que, por el contrario muestra la mera adición de algo, conservando la asociación con el rótulo registrado, lo que inducirá en confusión al público consumidor respecto del origen empresarial de los productos a distinguir.

Agrega, el resolutor que los registros previos del solicitante, estructurados en base a la expresión “Pisa”, no pueden ser tenidos como referencia, ya que éstos no han hecho la variación de mayúsculas referida precedentemente, de modo que la asociación de los

elementos añadidos es completa, dando origen a signos que, tanto en lo gráfico como fonético, son unidades marcarias diferenciables, como por ejemplo con su registro “PISACILINA”.

Esta sentencia fue acordada con el voto contrario de la Ministra Sra. Carmen Iglesias Muñoz, quien estuvo por revocar la resolución apelada por estimar que, si existen diferencias gráficas y fonéticas entre ambos signos, ya que, si bien ambas comparten la fracción PISA, su complemento MUNO, le otorga al conjunto una identidad y fisonomía propia, no induciendo en confusión a los consumidores. Asimismo, agrega que el solicitante es titular de una familia de marcas en la misma clase 5, que se componen del elemento PISA.

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

GCG

CIM-JCGL-MAQ
Rol 000727-2022

CABAÑAS LIHUEN SPA**Observación de fondo:** artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento de rechazo de oficio
Solicitud N°1.449.078 Solicitante: Claudia Odilia Olgún Marchant Marca denominativa: <p style="text-align: center;">CABAÑAS LIHUEN SPA</p> Clase 43: Alojamiento temporal en casas; Alquiler de alojamiento temporal; Casas de vacaciones; Facilitación de instalaciones para conferencias; Facilitación de instalaciones para convenciones; Organización de alojamientos temporales; Posadas para turistas; Provisión de albergue temporal en campamentos de vacaciones; Provisión de instalaciones para conferencias, exhibiciones y reuniones; Reserva de alojamientos temporales; Reserva de alojamientos temporales por Internet; Servicios de alojamiento en complejos turísticos; Servicios de casas de vacaciones.	Registro N° 1.334.566 Titular: Fabrica de Helados y Restaurant Lihuen Limitada. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">LIHUEN</p> Clase 43: Servicios de cafetería, Servicios de restaurante.
Análisis de las coberturas en clase 43 para hospedaje y procuración de alimentos Utilización de geográficos en las marcas comerciales, contribuyen a su diferenciación	

Con fecha nueve de mayo del año dos mil veintidós, INAPI rechazó la marca solicitada atendidas las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos en conflicto.

El TDPI revocó la resolución recurrida, por sentencia pronunciada con fecha catorce de julio del año dos mil veintidós, indicando que, si bien era efectivo que entre los servicios solicitados existía una relación procedente de la vinculación natural entre los servicios de alojamiento y procuración de alimentos, para este Tribunal el análisis debe ser más permisivo respecto a éstos, ya que se trata de servicios plasmados por la identidad de los alimentos procurados, que son imbuidos por el talento y el toque personal que entrega cada chef o establecimiento, lo que los hace gozar de una identidad particular de la que carecen otros servicios, admitiendo la coexistencia de signos mucho más cercanos que en otras clases.

Agrega, si bien no existe una prohibición concreta para el registro de geográficos, cabe señalar que por esta vía no se puede conceder el monopolio a un único actor mercantil de un término que corresponda a un lugar geográfico, sino que debe permitirse la coexistencia de éstos para diferentes agentes, empleando la identidad geográfica que los identifica y localiza, con el debido requerimiento que los signos no puedan confundirse.

Finalmente, en consideración a los principios previamente aludidos, para el resolutor la comparación entre “CABAÑAS LIHUEN SPA” versus “LIHUEN”, y teniendo en cuenta sus coberturas, era posible concluir que será suficiente para distinguir los servicios de cada uno de ellos, sin provocar confusión en los usuarios, los que estimaran que la identidad de la cafetería y restaurant “LIHUEN” no la hallará cuando se aloja en las “CABAÑAS LIHUEN SPA”, lo que permitirá su pacífica coexistencia mercantil.

GCG

CIM-JCGL-MAQ
Rol 000777-2022

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
Solicitud N° 1.440.313 Solicitante: Patricio Javier Contreras Eliz Marca: <p style="text-align: center;">CARMELA BLUE</p> Clase 33: Vinos, licores, excepto cervezas.	Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.201.031 <div style="text-align: center;">  </div> Clase 33: vinos.
Comparación de marcas que incluyen nombres	

La sentencia del INAPI, de fecha cinco de abril del año dos mil veintidós, rechazo a registro la solicitud de la marca “CARMELA BLUE”, atendida la existencia previa del registro mixto “DOÑA CARMELA”.


Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintitrés de mayo del año dos mil veintidós, revocó el fallo en alzada, teniendo en consideración para ello, que si bien comparten el elemento “CARMELA”, el mismo constituye un nombre, que acompañado con otros elementos propone una connotación diferente, sin que pueda entenderse que los vinos y licores comercializados en uno u otro caso, puedan tener un mismo origen empresarial, que pueda inducir en confusión en el público medio consumidor.

Para el sentenciador cuando el elemento en común en dos marcas es un mismo nombre en cada una de ellas, el requerido para ser registrado debe ir acompañado de otros elementos denominativos, de tal modo que se configure una propuesta con una connotación distinta, que la pueda hacer registrable.

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

EMPORIO ORGÁNICO VERDE

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

Marca solicitada	Fundamentos de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1.469.421</p> <p>Solicitante: Emporio Orgánico Verde Marcela Benza Jiménez E.I.R.L.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34.</p>	<p>La marca solicitada está describiendo que los servicios solicitados en la clase 35, consistirán en un emporio destinado a la venta de productos orgánicos y ecológicos. A lo que debe agregarse que el signo se encuentra construido en base a términos de uso común, y por no ser susceptible de distinguir en el mercado un único origen empresarial no corresponde concesiones de uso exclusivo ni excluyente a nadie en particular. Por último, la marca pedida y su representación gráfica no resultan suficiente para dotar al signo de la distintividad necesaria para que sea susceptible de amparo marcario. Circunstancias todas que impiden al otorgamiento de un registro de marca comercial.</p>
<p>Conjunto formado por términos descriptivos que sólo acentúan la falta de distintividad</p>	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha a veintiséis de abril del año dos mil veintidós, rechaza de oficio la solicitud, fundado en que la marca solicitada es indicativa, descriptiva y carente de distintividad para designar determinados servicios requeridos en clase 35.

Con fallo de fecha veintiocho de junio del año dos mil veintidós, el Tribunal de segunda instancia confirmó la sentencia de Inapi al señalar que, el conjunto requerido conformaba efectivamente una frase que expresa características y cualidades de los productos que frecuentemente se venden en un emporio, por lo cual, no obstante estar compuesto por diversos vocablos, lejos de perder su carácter de descriptivo, ésta característica que lo hace irregistrable se acentúa. Asimismo, para el sentenciador al producirse la irregistrabilidad respecto a los elementos denominativos del signo, sus componentes figurativos característicos, son incapaces de vencer el impedimento registral que se le imputa.


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

GCG

CIM-JCGL-MAQ
Rol 000650-2022

ANUMKA

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

Marca solicitada	Fundamentos de la observación de fondo.
<p>Solicitud N° 1403568</p> <p>Solicitante: Grace Carolina Valdés Tabilo</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 3: Aceite de AMLA con fines cosméticos; aceite de baño; aceite de bergamota; aceite de coco para uso cosmético; aceite de gaulteria; aceite de jazmín; aceite de lavanda; aceite de malagueta de uso cosmético; aceite de ricino para uso cosmético; aceite de rosas; aceites cosméticos; aceites de baño; aceites de baño para el cuidado del cabello; aceites de baño para uso cosmético; aceites esenciales; aceites faciales; aceites para el cabello; aceites para el cuerpo; aceites para uso cosmético; acondicionadores labiales; acondicionadores para el cabello; bálsamo para el cabello; champús; champús en seco; champús para el cabello; champús y acondicionadores para el cabello; cosméticos; crema de ducha; crema de manos; crema facial; crema para la piel; crema para manos; cremas cosméticas; cremas para el cabello; dentífricos y enjuagues bucales; geles de baño; geles de belleza; geles para el cabello; geles para uso cosméticos; jabón perfumado; jabones cosméticos; jabones de baño; jabones de baño en forma líquida, sólida o gel; leche para la cara y el cuerpo; leche para uso cosmético; lociones corporales; lociones de</p>	<p>La observación se funda en que el signo requerido es un conjunto descriptivo y carente de distintividad. Anümka, en la cultura mapuche representa una planta usada con fines médicos y decorativos. Por lo tanto, se está describiendo que los productos solicitados en la clase 3, consistirán o estarán relacionados con el concepto antes definido. A lo que debe agregarse que el signo se encuentra construido en base a términos de uso común, y por no ser susceptible de distinguir en el mercado un único origen empresarial no corresponde concesiones de uso exclusivo ni excluyente a nadie en particular. Por último, la marca pedida y su representación gráfica no resulta suficiente para dotar al signo de la distintividad necesaria para que sea susceptible de amparo marcario. Circunstancias todas que obstan al otorgamiento de un registro de marca comercial</p>

belleza; mascarillas de belleza; pastas dentales; perfumes; pomadas para uso cosmético”	
Protección de expresiones de culturas tradicionales, así como las expresiones del folclore.	

El sentenciador de primer grado, en resolución de fecha a diez de mayo del año dos mil veintidós, rechaza de oficio la solicitud, fundado en que la marca solicitada es indicativa, descriptiva y carente de distintividad para designar los productos requeridos en la clase 3.-

Con fallo de fecha cinco de julio del año dos mil veintidós, el Tribunal de segunda instancia confirmó la sentencia de Inapi al señalar que, el signo solicitado era descriptivo e indicativo, por cuanto en la cultura mapuche la denominación representa una planta utilizada con fines médicos y decorativos, siendo descriptiva para los productos de la clase 3 que se refieren a aceites, productos para el cuidado del cabello y cosméticos en general, no pudiendo concederse en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

En la misma resolución el fallo se refiere especialmente a la protección de los conocimientos y vocablos tradicionales nacionales, entre los cuales se encuentran los de los pueblos originarios, señalando que estos no pueden ser entregados en monopolio a alguien en particular, debiendo protegerse el carácter distintivo o el “estilo” de una expresión cultural tradicional, así como las expresiones del folclore, ya que corresponden a un manifestación del patrimonio cultural de una comunidad, el cual no puede ser reproducido, adaptado o adoptado o incluso en algunos casos comercializado, fuera del contexto tradicional o habitual del que procede esa cultura tradicional en el que se ha conservado y practicado.

La sentencia fue acordada con la prevención del Ministro Arellano Quiroz quien estimo quien compartiendo el fallo discrepa de sus fundamentos, por estimar que la causa de la vulneración de la letra e) es únicamente el hecho que la expresión solicitada corresponde a un sustantivo descrito en botánica.

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

MAF

CIM-MAQ-AAP
Rol 000732-2022

II. Demandas de oposición

ŠKODA

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

Marca solicitada	Fundamentos Oposición y Rechazo de Oficio
<p>Solicitud N° 1291460</p> <p>Solicitante: ŠKODA AUTO A.S.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">ŠKODA</p> <p>Clase 9:“Cintas para grabaciones sonoras; Equipos audiovisuales y tableros de anuncios electrónicos; Imanes, magnetizadores y des magnetizadores; Aparatos, instrumentos y cables para la conducción de la electricidad; Aparatos ópticos de aumento y correctores; Aparatos de señalización, protección, seguridad y salvamento; Equipos de submarinismo, a saber, máscaras de buceo, tubos de buceo y trajes de buceo; Aparatos e instrumentos de navegación, orientación, seguimiento y cartografía; Instrumento de medición, detección y monitorización, indicadores y controladores; Aparatos para la investigación científica y de laboratorio, aparato educativos y simuladores; Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de agrimensura, fotográficos, cinematográficos, aparatos eléctricos para pesar, medir, señalización, de verificación (supervisión), de salvamento; Lentes de contacto; Gafas; Estuches para gafas; Prismáticos; Lupas; Gafas de sol; Triángulos de señalización de avería de vehículos; Lámparas de aviso de averías para vehículos; Baterías eléctricas y sus piezas; Acumuladores eléctricos y sus piezas; Pilas de combustibles y sus piezas; Pilas solares; Baterías eléctricas para vehículos; Acumuladores eléctricos para vehículos; Cargadores para baterías eléctricas; Alarmas antirrobo; Alarmas contra incendios; Alarmas de humo; Detectores de gas; Detectores antirrobo; Aparatos de extinción de incendios; Balanzas; Niveles de burbuja; Compases de medición; Reglas [instrumentos de medición], acidímetros; Indicadores de cantidad; Mecanismos de control electrónico y unidades de suministro de poder y voltaje para faros de vehículos y sus piezas; Diodos electroluminiscentes [LED]; Controladores de</p>	<p>Registro N° 882811</p> <p>Titular: ŠKODA INVESTMENT A.S.</p> <p>Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;">ŠKODA</p> <p>Clase 9: máquinas y aparatos para aseo en general y operaciones anexas, para barrer, aspirar polvo, planchar, limpiar, sacudir, electromecánicos domésticos para limpieza; crisoles, retortas, alambiques y aparatos para operaciones químicas y electroquímicas; aparatos para elaboración de drogas, específicos y medicinas; extinguidores de incendio; transformadores, artículos eléctricos en general para instalación, conducción y transmisión eléctrica; telégrafos y teléfonos; radiotelegrafía y radiotelefonías, sus máquinas, aparatos, partes y accesorios especiales; hilógrafos, semáforos, aparatos de señales y avisos luminosos; aparatos e instrumentos matemáticos, ópticos y científicos en general, para medir, calcular, pesar, controlar, foliar y contar, fotografía, radiografía, cinematografía y proyecciones luminosas; sus aparatos y accesorios; prensas o bastidores para fotografía y reproducción de dibujos; aparatos científicos para la enseñanza.</p>

potencia electrónicos; Aparatos e instrumentos de control eléctrica y electrónicos; Simuladores de conducción y control de vehículos; Reguladores de voltaje para vehículos; Indicadores de velocidad; Cuentarrevoluciones; Instrumentos y aparatos de medición; Aparatos y equipos de salvamento, en concreto balsas salvavidas, escalas de salvamento, redes de salvamento, lonas de salvamento, cinturones salvavidas, aros salvavidas, chalecos salvavidas; Fusibles eléctricos; Relés eléctricos; Láseres que no sean para uso médico; Punteros láser; Aparatos de control remoto; Controles remotos; Antenas; Aparatos de navegación para vehículos; Teléfonos celulares; Aparatos telefónicos; Televisores; Radios; Compases; sistemas de navegación asistidos por ordenadores; Instrumentos de navegación; Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; Aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; Soportes ópticos, magnéticos y electrónicos de datos; Discos acústicos; Discos versátiles digitales (DVDs); Aparatos de grabación digital; Soportes de grabaciones sonoras; tocadiscos de previo pago; Discos ópticos compactos; Archivos de música descargables; Auriculares de audio; Altavoces; Cajas de altavoces; letreros luminosos; Reproductores de disco compacto; Lectores de DVD; Videoteléfonos; Aparatos de telefotografía; Aparatos de proyección; Cámaras fotográficas; Películas expuestas; Cámaras cinematográficas; Fotocopiadoras; Aparatos de traducción electrónica (ordenadores); Traductores electrónicos de bolsillo; Tarjetas magnéticas codificadas; Tarjetas de circuitos integrados; Tarjetas de teléfono codificadas; Mecanismos accionados con monedas; Cajeros automáticos; Cajas registradoras; Calculadoras; Aparatos de procesamiento de datos; Ordenadores; Calendarios y agendas electrónicos; Aparatos de fax; Monitores (hardware para ordenadores y software); Dispositivos periféricos para ordenadores; Software para su uso en la conducción autónoma de vehículos; Software para su uso en la navegación autónoma de vehículos; Software para su uso en el control autónomo de vehículos; Software grabado y descargable, particularmente datos grabados en soportes de almacenamiento de datos; Software informáticos; Software de aplicaciones; Calculadores de bolsillo; Publicaciones electrónicas descargables; Archivos de imagen descargables; Maniqués para pruebas de colisión; Microscopios; Cables eléctricos; Tomas de corriente eléctrica; Dispositivos eléctricos de encendido a distancia; Aparatos de radiología para uso industrial; Cascos de protección; Cerraduras eléctricas; Controladores

Clase 12: Vehículos en general, sus partes y accesorios, neumáticos, llantas rígidas y elásticas.

Registro N° 902723

Titular: ŠKODA INVESTMENT A.S.

Marca mixta:



Clase 12: Medios de transporte de toda clase, por tierra, agua o aire, y sus partes, motores para vehículos terrestres, locomotoras de toda especie, carros de ferrocarriles (vagones), material rodante para ferrocarriles, tractores y remolques.

electrónicos; aparatos de control electrónicos; Partes y piezas para todos los bienes mencionados

Clase 12: Vehículos y medios de transporte; Vehículos de locomoción por tierra, marítimos o ferroviarios y sus piezas; Vehículos terrestres motorizados; Vehículos sin conductor [vehículos autónomos]; Motores para vehículos terrestres; Mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; Chasis de vehículos; Carrocerías; Acoplamientos para vehículos terrestres; Amortiguadores de suspensión para vehículos; Muelles amortiguadores para vehículos; Neumáticos; Cubiertas de neumáticos para vehículos; Llantas para ruedas de vehículos; Bandajes macizos para ruedas de vehículos; Ruedas de vehículos; Cubos para ruedas de vehículos; Cámaras de aire para neumáticos; Equipos para reparar cámaras de aire; Parches adhesivos de caucho para reparar cámaras de aire; Clavos para neumáticos; Cadenas antiderrapantes; Dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos; Asientos de vehículos; Retrovisores; Reposacabezas para asientos de vehículos; Alarmas contra el robo de vehículos; Dispositivos antirrobo para vehículos; Encendedores de cigarrillos para automóviles; Coches; Automóviles; Camiones; Remolques y semi-remolques para vehículos; Enganches de remolque para vehículos; Ómnibus; Motocicletas; Ciclomotores; Bicicletas; Aparatos e instalaciones de transporte por cable; Carretas; Carritos; Vehículos aéreos; Barcos; Buques; Locomotoras; Autobuses; Autocaravanas; Tractores; Bicicletas, patinetas [vehículos]; Telesillas; Sillas de rueda; Partes y piezas para todos los bienes mencionados.

Clase 36: Servicios de suscripción de seguros; Casas prendarias; Emisión de tarjetas de prepago y vales prepago; Servicios de depósito en cajas de seguridad; Servicios financieros, monetarios y bancarios; Recaudación de fondos y patrocinio financiero; Servicios de valoración de propiedad intelectual, bienes raíces y lana; Corretaje de seguros; Servicios financieros; servicios de operaciones monetarias; Emisión de tarjetas de crédito; Préstamos (financiación); Préstamos a plazo; Servicios de agencias de crédito; Consultoría financiera; Servicios bancarios; Servicios de financiación; arrendamiento con opción de compra [leasing]; Financiación de arrendamiento; financiación de arrendamiento de vehículos; Patrocinio financiero; Estimación financiera de costos de reparación; Préstamos a plazo para vehículos terrestres; Servicios de caja de ahorros; Tasación de bienes inmuebles; Alquiler de departamentos; Servicios de agencias inmobiliarias; Alquiler de bienes inmuebles; Servicios de agencias de seguros; Servicios de corretaje financiero;

Servicios de corretaje de propiedades; Servicios de agencias inmobiliarias; Corretaje de acciones y obligaciones [servicios de garantías financieras]; Corretaje de créditos de carbono; Consultoría sobre seguros; Suscripción de seguros médicos; Suscripción de seguros contra accidentes; Tasación de antigüedades; Corretaje de bienes inmuebles; Administración de bienes inmuebles; Administración de edificios de viviendas; Alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; Corretaje; Servicios de caución; Recaudación de fondos de beneficencia; Descuento de facturas (Factoraje); Préstamos con garantía; Asesoría, consultoría e información para todos los mencionados anteriormente Servicios de suscripción de seguros; Casas prendarias; Emisión de tarjetas de prepago y vales prepago; Servicios de depósito en cajas de seguridad; Servicios financieros, monetarios y bancarios; Recaudación de fondos y patrocinio financiero; Servicios de valoración de propiedad intelectual, bienes raíces y lana; Corretaje de seguros; Servicios financieros; servicios de operaciones monetarias; Emisión de tarjetas de crédito; Préstamos (financiación); Préstamos a plazo; Servicios de agencias de crédito; Consultoría financiera; Servicios bancarios; Servicios de financiación; arrendamiento con opción de compra [leasing]; Financiación de arrendamiento; financiación de arrendamiento de vehículos; Patrocinio financiero; Estimación financiera de costos de reparación; Préstamos a plazo para vehículos terrestres; Servicios de caja de ahorros; Tasación de bienes inmuebles; Alquiler de departamentos; Servicios de agencias inmobiliarias; Alquiler de bienes inmuebles; Servicios de agencias de seguros; Servicios de corretaje financiero; Servicios de corretaje de propiedades; Servicios de agencias inmobiliarias; Corretaje de acciones y obligaciones [servicios de garantías financieras]; Corretaje de créditos de carbono; Consultoría sobre seguros; Suscripción de seguros médicos; Suscripción de seguros contra accidentes; Tasación de antigüedades; Corretaje de bienes inmuebles; Administración de bienes inmuebles; Administración de edificios de viviendas; Alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; Corretaje; Servicios de caución; Recaudación de fondos de beneficencia; Descuento de facturas (Factoraje); Préstamos con garantía; Asesoría, consultoría e información para todos los mencionados anteriormente.

Clase 37: Servicios de edificación, construcción y demolición; Arriendo de herramientas, maquinaria y equipamientos para las construcción y la demolición; Extracción de petróleo y gas; Servicio de exterminación y control de plagas (salvo para fines agrícolas, hortícolas y forestales) así también como desinfección; mantención y

reparación de vehículos; Reparación de vehículos dentro del contexto de servicios de avería de vehículos; Reparación y modificaciones de consistente en la realización de alteración en la carrocería, chasis y motor de vehículos motorizados (afinación o tuning); Barnizado de vehículos; Pulido de vehículos; Tratamientos antioxidantes para vehículos; Mantenimiento de vehículos; Limpieza de vehículos; Recauchutado de neumáticos; Mantenimiento, limpieza y reparación de calderas y quemadores; provisión de Información sobre reparaciones de vehículos; Información sobre construcción; Instalación de puertas y ventanas; Explotación de canteras; Instalación, Mantenimiento y reparación de maquinaria; Mantenimiento y reparación de aviones; Servicio de construcción naval; Reparación de aparatos fotográficos; Servicios de reparación de artículos de relojería; Reparación de cerraduras; Tratamiento antioxidante; Mantenimiento de muebles; Mantenimiento, limpieza y reparación de cuero; Desinfección; Instalación y reparación de alarmas antirrobo; Asesoría, consultoría e información para todos los anteriores Servicios de edificación, construcción y demolición; Arriendo de herramientas, maquinaria y equipamientos para las construcción y la demolición; Extracción de petróleo y gas; Servicio de exterminación y control de plagas (salvo para fines agrícolas, hortícolas y forestales) así también como desinfección; mantención y reparación de vehículos; Reparación de vehículos dentro del contexto de servicios de avería de vehículos; Reparación y modificaciones de consistente en la realización de alteración en la carrocería, chasis y motor de vehículos motorizados (afinación o tuning); Barnizado de vehículos; Pulido de vehículos; Tratamientos antioxidantes para vehículos; Mantenimiento de vehículos; Limpieza de vehículos; Recauchutado de neumáticos; Mantenimiento, limpieza y reparación de calderas y quemadores; provisión de Información sobre reparaciones de vehículos; Información sobre construcción; Instalación de puertas y ventanas; Explotación de canteras; Instalación, Mantenimiento y reparación de maquinaria; Mantenimiento y reparación de aviones; Servicio de construcción naval; Reparación de aparatos fotográficos; Servicios de reparación de artículos de relojería; Reparación de cerraduras; Tratamiento antioxidante; Mantenimiento de muebles; Mantenimiento, limpieza y reparación de cuero; Desinfección; Instalación y reparación de alarmas antirrobo; Asesoría, consultoría e información para todos los anteriores.

Clase 38: Servicios de telecomunicaciones; telecomunicación; Recolección y suministro de

noticias [agencia de noticias]; Servicios de agencia de noticias; Servicios de telecomunicación mediante plataformas, portales y la Internet; Facilitación de acceso a Internet; Intercambio de noticias vía foros de discusión, salas de chat y servicios de tableros de anuncios electrónicos; servicios de correo electrónico; Alquiler de aparatos de telecomunicación; Radiodifusión y teledifusión; Mensajería electrónica; Información sobre telecomunicaciones; Servicio de acceso a redes mundiales de informática; Servicio de conexión telemática para una red informática mundial; Facilitación de acceso a programas informáticos en redes de datos; Facilitación de salas de chat en Internet; Servicios de videoconferencia; Servicio de telefonía móvil inalámbrica; Transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; Transmisión por satélite; Servicio telefónicos; Servicios de centrales telefónicas; Servicio de transmisión de mensajes; Alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales; Suministro de acceso a bases de datos; Servicios de comunicaciones telemáticas y transferencia de archivos; Asesoría, consultoría e información para todos los anteriores Servicios de telecomunicaciones; telecomunicación; Recolección y suministro de noticias [agencia de noticias]; Servicios de agencia de noticias; Servicios de telecomunicación mediante plataformas, portales y la Internet; Facilitación de acceso a Internet; Intercambio de noticias vía foros de discusión, salas de chat y servicios de tableros de anuncios electrónicos; servicios de correo electrónico; Alquiler de aparatos de telecomunicación; Radiodifusión y teledifusión; Mensajería electrónica; Información sobre telecomunicaciones; Servicio de acceso a redes mundiales de informática; Servicio de conexión telemática para una red informática mundial; Facilitación de acceso a programas informáticos en redes de datos; Facilitación de salas de chat en Internet; Servicios de videoconferencia; Servicio de telefonía móvil inalámbrica; Transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; Transmisión por satélite; Servicio telefónicos; Servicios de centrales telefónicas; Servicio de transmisión de mensajes; Alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales; Suministro de acceso a bases de datos; Servicios de comunicaciones telemáticas y transferencia de archivos; Asesoría, consultoría e información para todos los anteriores

Clase 39: Servicios de Transporte, Envasado y almacenamiento de mercancías; Organización de Viajes; Servicios de Remolque; Transporte en taxi; Transporte en automóvil; Servicios logísticos de transporte; Alquiler de vehículos, particularmente

<p>automóviles; Transporte de pasajeros, particularmente mediante autobuses; servicios de flete y carga; Reparto de paquetes y encomiendas; información sobre tráfico; seguimiento de vehículos de pasajeros o de carga por ordenador o GPS [Información sobre transporte] Servicios de Transporte, Envasado y almacenamiento de mercancías; Organización de Viajes; Servicios de Remolque; Transporte en taxi; Transporte en automóvil; Servicios logísticos de transporte; Alquiler de vehículos, particularmente automóviles; Transporte de pasajeros, particularmente mediante autobuses; servicios de flete y carga; Reparto de paquetes y encomiendas; información sobre tráfico; seguimiento de vehículos de pasajeros o de carga por ordenador o GPS [Información sobre transporte].</p>	
<p>Coexistencia de signos en ámbitos de coberturas conectados.</p> <p>Aplica principio de especialidad acotado sin ampliar ámbitos de registros vigentes.</p>	

En fallo de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecinueve, INAPI rechaza parcialmente la solicitud de autos, sólo para distinguir los productos requeridos de las clases 9 y 12, ya que al efectuar la comparación gráfica entre las marcas en litigio, se advierte que hay casi identidad gráfica, fonética y conceptual entre ŠKODA y SKODA, además la expresión ŠKODA, es el primordial segmento de la marca pedida, sin que la eliminación de los elementos figurativos en las marcas del oponente, resulte suficiente para crear un signo diferente del otro. Asimismo, de conceder el signo solicitado, esto inducirá en error o engaño al consumidor acerca de la procedencia empresarial de los productos a distinguir.

De esta misma forma se ratifica la observación de fondo formulada en autos.

De esta sentencia de primera instancia apela el solicitante requiriendo se le conceda la marca pedida para la totalidad de la cobertura pedida, y el oponente se adhiere a su apelación con el fin que se rechace todo el ámbito de protección requerido.

El TDPI, por sentencia de fecha veinticinco de febrero del año dos mil veinte, acoge en parte ambas apelaciones y revoca parcialmente la sentencia de Inapi, desestimando el rechazo de oficio y acogiendo en parte la oposición, argumentando en primer lugar que, la marca “SKODA” y los vehículos que se comercializan con ese nombre son conocidos, los automóviles Skoda se han importado a Chile en distintas épocas; de forma que los litigantes, no objetan la circunstancia que ambos tienen derechos sobre la misma denominación, por lo cual, lo debatido es el origen y extensión de esos derechos, ante una eventual preferencia de uno respecto del otro.

Con todo el Tribunal aclara que no le corresponde apreciar la eficacia de los acuerdos acerca de la extensión de la cobertura de los registros de cada cual, puesto que se debe tener en cuenta el interés público comprometido.

Respecto al fondo, sostiene que, es indiscutido que ambos litigantes son titulares de registros previos para la marca “Skoda”, por parte del oponente, Skoda Investment AS, Registros N° 902.723, 1.059.545 y 882.811, para distinguir productos de las clases 6,7,8,9,11,12 y el solicitante, Skoda Auto, Registros N° 1.119.664 y 1.187.072, para distinguir productos de la clase 12 y 36.

Asimismo, conforme el principio de especialidad marcaria señala que un mismo signo puede pertenecer simultáneamente a tantas personas distintas como rubros existan en el mercado. Así, por una parte, es posible la coexistencia de la marca “Skoda” a nombre de dos empresas diversas en distintas clases y, por otra parte, se precisa analizar por qué están conviviendo en la clase 12.

De esta forma, se aprecia que Skoda Auto AS, se ha centrado en automóviles y ha extendido su cobertura al ámbito financiero. En cambio, el giro de Skoda Investment AS, se refiere a maquinarias y herramientas, apreciándose, manifiestamente, un giro hacia el sector industrial y herramientas. Y aunque sus campos operativos se superponen, respecto a “vehículos en general”, el contexto de los registros de Skoda Investment AS sigue siendo el ámbito industrial y de Skoda Auto AS, los vehículos no industriales, como automóviles y otros.

Finalmente, la justa aplicación de este principio de especialidad, exige respetar la realidad registral, la cual se relaciona con la prueba allegada por las partes en litigio, quienes reconocen la coexistencia de la titularidad y la convivencia en la producción de artículos relacionados; razón por la cual se concederá el registro pedido a Skoda Auto AS, para aquello que diga relación con los ámbitos en que posee registros previos, y aquellos en que no exista amparo anterior de parte de Skoda Investment.

Acorde a lo señalado anteriormente, se acogen parcialmente los argumentos de la apelación del solicitante y de la adhesión a la apelación del oponente.

La oponente recurre de casación, no obstante, con posterioridad se desiste de dicho recurso.

GCG

PFR-MAQ-JRN
Rol 001761-2019

GRONCH

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.325.242 Solicitante: Organización Solarte y Cía.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 30: Galletas; Galletas de malta; galletas de mantequilla; Galletas saladas; Galletas de dulce.;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras g) inciso 1°, k), f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Oponente: Intercontinental Great Brands LI</p> <p>Registro N° 966.239</p>  <p>Clase 30: galletas, bizcochos y galletas crocantes</p>
<p>Imitación de diseño características calificable de contrario a la competencia leal y ética mercantil.</p> <p>Imitación del diseño de marca notoria</p>	

La oposición deducida fundada en las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos plantea que es suficiente una mirada rápida de los signos para acreditar que la etiqueta que se impugna presenta elementos coincidentes en sus colores y formas con la etiqueta registrada previamente.

El actor señala ser titular de la marca OREO y de un diseño característico, en el extranjero, específicamente en la clase 30 en donde goza de fama y notoriedad. Agrega que dada la fama y notoriedad de la marca la solicitud implica un atentado a la competencia leal y a la ética mercantil toda vez que no es posible que el solicitante de autos no conociese la existencia de la marca oponente.

La sentencia del INAPI, de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veintidós, rechaza la oposición y otorga a registro el signo pedido. En lo que dice relación con las letras f) y h) el sentenciador estima que la especial configuración de los signos, logran dar origen a conjuntos independientes que pueden ser fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor.

A continuación, analiza la letra g) inciso 3°, haciendo referencia a la documentación acompañada por la oponente, consistente en registros extranjeros, publicidad e impresiones de redes sociales, señalado que la prueba rendida no resulta suficiente para configurar la causal de irregistrabilidad, toda vez que se trata de marcas distintas, señalando por último

que los antecedentes del litigio no eran suficientes para tener por configurada la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha uno de junio del año dos mil veintidós, revocó la sentencia acogiendo la oposición y consecuentemente negando a registro el signo pedido. En efecto, al analizar las etiquetas de los signos en conflicto, se estimó que si existían semejanzas gráficas evidentes en los elementos que formaban los signos en conflicto, al evaluar como semejante las figuras que se forman de la incorporación al diseño de un fondo azul, “splash” de color blanco, la imagen de galletas de color negro con relleno blanco y una tipografía característica de color blanco con bordes también en color, lo que sugiere una asociación entre los signos, siendo en este caso el elemento denominativo GRONCH, un factor que no es capaz de diferenciar los signos, de manera tal que para el sentenciador es dable presumir que los consumidores puedan incurrir en confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los productos a distinguir.

A partir de esta primera consideración, sobre la semejanza desestimada en primera instancia, el fallo analiza la prueba aportada, estableciendo que la misma resulta suficiente para dar por acreditada la fama y notoriedad de la marca “OREO” y su diseño propio y características, de forma tal que, atendida las semejanzas gráficas de los rótulos, corresponde acoger la oposición basada en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039.



La sentencia acoge también la apelación, en lo que se refiere a tener por acreditada la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, aludiendo a que se había acreditado que la etiqueta del oponente corresponde a un “goodwill” que se identifica con imágenes, colores y una presentación visual propia y característica, reconocidos por el consumidor, contexto en el cual para el sentenciador de segunda instancia, la pretensión de registro afecta éticamente los intereses del oponente, al corresponder a la imagen comercial del empaque de su producto.

El fallo alude a una clara imitación del Trade Dress de “OREO”, conducta reconocida además en resoluciones dictadas por CONAR (Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria), lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 20 letra k) de la ley 19.039, referentes a los principios de competencia leal y ética mercantil al intentar registrar una marca engañosamente similar a una marca famosa y notoria ajena, de modo de inducir a los consumidores a errores y confusiones.

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

OH' LIVE

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

Marca solicitada	Fundamento oposición	Observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.442.451</p> <p>Solicitante: Salud y Cosmética Natural Maria Ignacia Olea Gomez E.I.R.L</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">OH' LIVE</p> <p>Clase 3: Cosméticos y preparaciones cosméticas.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Oponente: OLIVOS DEL SUR S.A. Registro N° 1.244.678 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">O-LIVE & CO</p> <p>Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); cosméticos y productos de maquillaje tales como rubores, brillo labiales, lápices labiales, máscaras para pestañas, delineador de ojos, delineador de labios, sombras de ojos, removedores de maquillaje, lociones corporales y faciales, cremas para el cuidado de la piel, cremas y productos humectantes, preparaciones de limpieza para la cara, cuerpo y manos, desodorantes, perfumería, perfumes, colonias, jabones, jabones líquidos y de baño para las manos y cuerpo, aceite esenciales, aceites esenciales para el cuerpo, bloqueadores y pantallas solares, cremas de afeitar, bálsamos para después de afeitar, productos para el cuidado del cabello como shampoo y acondicionadores, cremas capilares, lociones para el cabello, dentífricos</p>	<p>Observación de fondo</p> <p>F) y h)</p> <p>Reg. 945390</p>  <p>Clase 3:(C) Blanqueadores, limpiadores de piso, baños, cocina, mobiliario, muros, vidrios, pulidores, desengrasantes de cocina, jabones de mano y cuerpo.</p> <p>1308523</p>  <p>Clase 3:(C) ICPA. cera antideslizante para pisos; cera antideslizante para suelos; cera para parqué; Cera para pulir; ceras para pisos; ceras para suelos; Desincrustantes para uso doméstico; Detergentes germicidas; Detergentes para lavandería; Detergentes para lavar los platos; Detergentes para lavavajillas; Detergentes para tazas de inodoro; Detergentes para uso doméstico; Jabón crema para cuerpo; Jabón de tocador; Jabón líquido; Jabón líquido para lavandería; Jabón para lavandería; Jabón perfumado; Jabones cosméticos; Jabones de baño; Jabones de baño en forma líquida, solida o gel; Jabones de tocador;</p>

		Jabones en crema; Jabones líquidos entre otros.
La apreciación de marca como conjunto, no aplica cuando el signo incluye en forma íntegra otro que se constituye en el elemento principal del requerido.		

La oposición se fundamenta en las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos, señala que la marca pedida, se encuentra contenida en el segmento principal del signo oponente, donde la incorporación de la letra “H” después de la “O”, resulta insustancial para conferirle novedad y distintividad, sumado a ello la coincidencia y relación de coberturas.

La solicitud, contó, además con observación de fondo para el rechazo de oficio, fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, por presentar semejanzas con la marca mixta “LIVE” que distingue igualmente productos clase 3.

La sentencia del INAPI, de fecha cuatro de mayo del año dos mil veintidós, rechazó la oposición, por estimar que cada signo presentaba una especial configuración que lograba atribuirle a cada uno la suficiente distintividad para ser fácilmente reconocibles por el público consumidor. La sentencia indica que, si bien los rótulos comparten la letra inicial “O” y la expresión “LVE”, los complementos presentes en ambas resultan determinante para conferirle una estructura gráfica, fonética y especialmente conceptual diferente, lo que será fácilmente apreciado por el público consumidor.

No ocurre lo mismo, señala la sentencia, con la observación de fondo formulada, la cual es ratificada por estimar que entre los signos en conflicto existen semejanzas gráficas y fonéticas determinantes que impedirán una sana y pacífica convivencia en el mercado, toda vez que coinciden en el elemento principal “LIVE”, único componente denominativo, produciéndose el fenómeno de la total inclusión marcaria, sin que la adición del segmento inicial “OH”, ni la supresión de los recursos figurativos, resulten suficientes para crear un signo diferente.

La peticionaria de estos autos apela la sentencia en la parte del rechazo de oficio indicando en su recurso que el signo debe ser apreciado en su conjunto para determinar las posibles semejanzas gráficas y fonéticas, aludiendo, además, a las diferencias conceptuales entre un signo y otro.

La sentencia no fue apelada por la parte oponente, quedando a su respecto firme el fallo que negó la oposición de Olivos Del Sur S.A.

Revisada en alzada, en la parte apelada, esto es en lo referido al rechazo de oficio basado en el registro de la marca mixta “LIVE” el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintitrés de junio del año dos mil veintidós, confirmó la resolución en alzada, estableciendo que entre estos signos si existían semejanzas y relación de coberturas, rechazando los argumentos referidos a una posible diferencia derivada de la apreciación de conjunto, estimado en definitiva que no existían razones para variar lo resuelto por el sentenciador de primer grado.

El fallo de segunda instancia fue acordado con el voto en contrario del Ministro Sr. Álvarez Piñones, quien estuvo por revocar el fallo en alzada, por estimar que entre las marcas

“Oh´Live” y “LIVE”; como conjunto si existían suficientes diferencias gráficas y fonéticas que desde el punto de vista de un consumidor medio les permitían distinguirse en el mercado.

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

PPF

ROL TDPI N° 689-2022
JGL-MAQ-AAP

OST

Oposición: Artículos 19 y 20 letras f), h), g) inciso tercero y K) de la Ley 19.039. Artículo 6 bis y 10 del Convenio de Paris y Art. 16 de ADPIC

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1090025 Solicitante Global Brand S.A</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">OST</p> <p>Servicios clase 35: Venta presencial al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y de artículos de las clases 1 a la 34; servicios de importación, de exportación y de representación de todo tipo de productos y artículos de las clases 1 a la 34; servicios de difusión de publicidad por cualquier medio; servicios de decoración de escaparates y de demostración de productos; servicios de administración de programas de fidelización de clientes; servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor; servicios de venta de productos y de artículos de las clases 1 a 34 por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, de mensajes, de imágenes, de textos y de combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de venta por catálogo de todo tipo de productos de la clase 1 a la 34; servicios de asesoría en gestión y en explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; servicios de contabilidad; sondeos de opinión; servicios de compilación, de transcripción, de composición y de sistematización de datos en un computador central.</p>	<p>Oponente Capucine S.A</p> <p>Marca denominativa</p> <p style="text-align: center;">OSITO</p> <p>19 y 20, letras f) incisos primero y segundo, g) inciso tercero, h) incisos primero y segundo y k) de la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, artículo 6 bis del Convenio de Paris, artículo 16 del Acuerdo ADPIC, y por ser titular de los registros “OSITO”, a saber: 1) N° 714.245, actualmente renovado con el N° 1.156.035, que comprende un Establecimiento Comercial de la clase 25, para distinguir prendas de vestir, artículos de sombrerería, disfraces para niños y adultos, con exclusión de calzado, en las Regiones IV, V, VIII, IX y XIII; 2) N° 997.732, que distingue un Establecimiento Comercial de la clase 25, para la compra y venta de botas, calzados y zapatillas en las regiones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X y 3) Solicitud N° 897.444, registro actual N° 1236868 que distingue zapatos y vestuario de la clase 25.</p>
<p>Interpretación de la letra k) del artículo 20 sobre la buena fe ampliando la calificación de conducta lesiva a acciones posteriores en el tiempo que perseveran en el daño.</p>	

La oponente argumenta en su demanda sobre la existencia de un conflicto de larga data entre las sociedades Capucine S.A y Gransouth Corporation S.A., referido al dominio de

la marca OSITO, en un contrato celebrado el año 2006 entre las partes. En este contexto Capucine S.A. adquirió diversas marcas de esta denominación como dación en pago de una deuda insoluta. Posteriormente, en una conducta comercial que la demandante atribuye a la mala fe, algunos de estos registros no fueron renovados, para posteriormente registrarla a nombre de Francisco Opazo Souper, persona vinculada a Carlos Balart Rubio, socio de la vendedora Gransouth Corporation S.A.

El demandante alega además entre los signos OST y OSITO existe semejanza gráfica, fonética y conceptual determinante, motivada además por la práctica comercial de abreviar las marcas para hacer alusión a ellas, por lo que en este caso existía un riesgo de inducir al consumidor a toda suerte de engaño.

Por sentencia de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, INAPI rechazó la demanda de oposición deducida por Nuevos Almacenes Internacionales y resolvió conceder el registro de la marca solicitada.

En contra de lo resuelto la demandante interpuso un recurso de apelación el que fue conocido por el Tribunal, quienes por sentencia de fecha diecisiete de junio del año dos mil veintidós, revocaron la sentencia revisada en alzada, acogieron la demanda de oposición y rechazaron el registro y procedieron a negar el registro solicitado. La sentencia señala que analizados los antecedentes acompañados al proceso, se consideran acreditadas las alegaciones de la demandante en cuanto a que la incorporación de la marca “OSITO” en su patrimonio, obedece a una relación comercial fallida entre quien fuera su antecesora legal Capucine S.A, hoy Nuevos Almacenes Internacionales S.A. y la sociedad Gransouth Corporation S.A. hoy Global Brand S.A., de quien adquirió la marca, para distinguir una gran variedad de productos y servicios del Clasificador Internacional según dación en pago de una deuda insoluta existente entre las partes, que consta de documento de fecha 4 de enero de 2006, denominado “Reconocimiento de deuda y dación en pago”.

En efecto, señala la sentencia que de los antecedentes probatorios allegados a los autos, se encuentra acreditada la relación comercial de los antecesores legales de las partes en actual litigio, entre quienes se llevó a cabo la transferencia de los registros originales de la marca “OSITO” producto de una deuda pagada con diversos títulos registrales que fueron traspasados a la actora, para que coetánea o posteriormente los dejará caducar, generando un vacío registral en la clase 25, que fue aprovechado para inscribir nuevamente la denominación a nombre de quien la había cedido, en desmedro de los intereses comerciales de una de las partes de la relación contractual.

A continuación se indica que no obstante las alegaciones de la actora dicen relación con la mala fe atribuida a la peticionaria en el contexto de la titularidad de la marca OSITO, no es posible obviar y dejar de vincular el origen de la pretensión sobre esta denominación, con el hecho que la sigla “OST”, presenta un grado de semejanza fonética y conceptual, con la marca registrada, atendida la lectura que fácilmente harán los consumidores de la sigla como sustantivo, a lo que se suma una estrecha relación de coberturas entre los servicios y productos en conflicto.

La sentencia indica: “En este contexto, si bien lo que se ha reconocido en la jurisprudencia conteste, es un actuar reñido con los principios de buena fe y ética comercial, respecto de la marca OSITO, no puede ser azaroso que la parte demandada busque un

registro como el solicitado, que además de ser semejante guarda relación con las coberturas.”

El fallo se refiere a la interpretación de la prohibición del registro de marcas son contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil, haciendo referencia a la sentencia dictada en el proceso sobre nulidad del registro de la marca “ANN TAYLOR”, de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciséis, donde se establece que la buena fe en que debe basarse toda solicitud de marca comercial, supone no vulnerar los derechos de terceros o competidores en el mercado, conforme el artículo 3° de la Ley 20.169, que define la competencia desleal como: “Toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medio ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.” Finalmente, la sentencia recoge el principio de calificar como conductas lesivas también a aquellas acciones que aun posteriores en el tiempo buscan perseverar en las acciones dañinas originales. i

El considerando séptimo expresa: “Que para estos sentenciadores, la conducta lesiva original, persiste en el tiempo cuando se busca registrar la marca solicitada “OST”, semejante al grado de poder confundirse con la registrada “OSITO”, al consolidar una conducta que busca mantener activo al recurrido en el mercado, sosteniendo una titularidad marcaria en la que es dable presumir que los consumidores serán inducidos a toda clase de confusiones, errores o engaños en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los servicios que se busca distinguir”.



La sentencia declara que se revoca la sentencia apelada de cuatro de abril del año dos mil diecisiete, escrita a fojas 129 y siguientes, que rechazó la demanda de oposición deducida por Nuevos Almacenes Internacionales y en su lugar se decide que se acoge tal oposición por los motivos indicados en el considerando noveno y se desestima el registro de marca materia de autos.

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

MAF

CBZ-AAB-RBLⁱⁱ
Rol 000580-2022

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

Marca solicitada	Fundamentos Oposición
<p>Solicitud N° 1.440.302</p> <p>Solicitante: César Abel Barahona Herrera.</p> <p>Marca etiqueta:</p>  <p>Clase 9: Aplicaciones informáticas descargables.</p>	<p>Registro N° 1.128.437</p> <p>Titular: Netafim Ltd.</p> <p>Marca etiqueta:</p>  <p>Clase 9: Sistemas para el control electrónico y/o computarizado de sistemas de riego (irrigación); sistemas computarizados para la administración del riego; sensores de campo para la medición y el monitoreo de la humedad del suelo, condiciones climáticas y condiciones de siembra y comportamiento; sistemas de radio para utilizarse en el control de riego de acceso remoto; uso de software para almacenar, procesar, analizar, mostrar y documentar datos relacionados con la humedad de suelos, condiciones climáticas y condiciones de siembra y comportamiento; uso de componentes de software y hardware para controlar la frecuencia y cantidad de riego; software para planificación del riego; partes y piezas para todos los artículos mencionados; todos incluidos en la clase.</p>
<p>Apropiabilidad de las formas posibles de representar una imagen determinada.</p>	

En fallo de fecha ocho de abril del año dos mil veintidós, INAPI rechaza la oposición de autos al indicar que, si bien los signos en conflicto coinciden en el diseño de una gota, los elementos figurativos que ambos poseen presentan evidentes diferencias respecto a su diseño y color, permitiendo distinguir uno de otro. Asimismo, el hecho que el oponente sea titular de un registro consistente en la representación de unas gotas en color negro, no le otorga protección sobre todas las formas posibles de representar dicha figura.


El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós, confirmó la sentencia de Inapi argumentando que, la configuración de las marcas en pugna, consistentes en la imagen de “unas gotas”, son distintas tanto en forma, disposición y color, a lo que se agrega que nadie puede apropiarse de todas las formas posibles de representar una gota. Sumado a la circunstancia que la cobertura requerida es sumamente específica puesto que sólo comprende aplicaciones descargables, su coexistencia en el mercado no inducirá en confusión, error o engaño al público consumidor acerca de los productos que se pretenden distinguir.

La recurrente no interpuso recurso de casación.

GCG

CIM-JCGL-AAP
Rol 000580-2022

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

Marca solicitada	Fundamentos Oposición
<p>Solicitud N° 1.395.972</p> <p>Solicitante: Libra Chile S.A.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 5: Preparaciones farmacéuticas; Preparaciones farmacéuticas inhaladas para el tratamiento de enfermedades y trastornos respiratorios; Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y trastornos respiratorios en recién nacidos.</p>	<p>Registro N° 930.381</p> <p>Titular: Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p>BLESTCAN</p> <p>Clase 5: preparaciones y sustancias para uso veterinario; aditivos farmacéuticos (antiparasitarios) para alimentos de animales, gatos, perros, pájaros, peces y reptiles; desinfectantes, pesticidas, polvos, desodorantes, aerosoles y collares, todos para matar pulgas e insectos para uso en animales; fungicidas; lociones medicadas, champús, detergentes y artículos para acicalar, todos para uso en animales; desodorantes (aromatizantes) de ambiente en aerosol; purificadores para el alimento medicados; preparaciones vitamínicas; preparaciones dietéticas para uso médico; preparaciones para evitar que los animales carcoman. Antiparasitarios externos.</p> <p>Registro N° 937.660</p> <p>Titular: Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p>BLESTCAN</p> <p>Clase 31: Alimentos para animales.</p>

La similitud fonética se produce en base a la omisión de una letra intermedia al momento de pronunciar la marca previamente inscrita.

En fallo de fecha veintiuno de abril del año dos mil veintidós, INAPI rechaza la oposición deducida, señalando que, al confrontar los signos en litigio, es posible advertir que, si bien comparten el prefijo BLES, la eliminación de la partícula final TCAN, en la pedida, junto a la suma de los recursos figurativos, colores y tipología de letras, resulta concluyente para otorgarle a cada marca una estructura gráfica, fonética y principalmente conceptual disímil.

Con fecha ocho de junio del año dos mil veintidós, el Tribunal de segunda instancia revocó la sentencia de Inapi arguyendo que, en primer lugar, si bien los signos poseen coberturas específicas, ésta se encuentra superpuesta en lo que se refiere a preparaciones farmacéuticas.

En segundo lugar, sostiene que, al comparar los signos en conflicto, la aproximación fonética se advierte en que la letra “t” intermedia de “BLESTCAN” es casi imperceptible, lo que quiere decir que se oye como /blescan/, con lo cual, y considerando que se destinará a distinguir productos farmacéuticos, alude a que se trata de un producto “BLES” destinado a un *can* o perros. A este respecto, para el sentenciador, es incuestionable que el significado de *can* como perro es conocido fácilmente por el público medio consumidor, por lo que la coexistencia de los signos producirá en el mercado confusión, error o engaño, con respecto al rótulo previamente registrado.


La solicitante no interpuso recurso de casación.

GCG

CIM-MAQ-JCGL
Rol 000618-2022

EL RACO

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

Marca solicitada	Fundamento oposición y Observación de fondo
<p>Solicitud N° 1346631 Solicitante: Vitivinícola Invina Limitada Marca mixta:</p>  <p>Clase 33: Aperitivos a base de alcohol destilado; Bebidas alcohólicas de fruta; Espumantes [vinos]; vinos; Vinos espumosos de frutas; Vinos espumosos de uva; Vinos espumosos naturales; Vinos tintos; Vinos tranquilos; Vinos y licores;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras k), g) inciso 1° y h) inciso 2° de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Agroindustrial y Comercial Superfruit Ltda.</p>
<p>Requisito de la acción.</p> <p>Valor probatorio de publicaciones en páginas web sin data ni registro de número de accesos.</p>	

En su demanda de oposición la demandante alega ser titular de la marca RACO en el extranjero, para distinguir vinos de la clase 33, indicando que se trata una de las empresas vitivinícolas más importantes del país y la creadora de la marca “RACO” para distinguir vinos de la clase 33. Señala, además, que las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos son evidentes, y que la adición del artículo “EL” no logra atribuirle la distintividad necesaria para ser merecedora de amparo marcario. Por otro lado, indica que la marca ha sido usada con anterioridad dentro del territorio nacional, que existe relación de coberturas. Señala que su signo goza de fama y notoriedad, por lo que la presente solicitud implica un atentado a la competencia leal y ética mercantil al no ser posible que el solicitante desconociese la existencia de su marca.

La sentencia del INAPI, de fecha once de abril del año dos mil veintidós, rechaza la demanda de oposición, y concede a registro el signo solicitado. El fundamento que arguye el fallo para rechazar la letra h) inciso 2° del artículo 20 de la Ley del ramo, es que el demandante no acompañó prueba o documento alguno que permitiera acreditar el uso previo en el mercado nacional de la marca fundamento de su acción. Luego en relación a la letra g) inciso 1°, se refiere a los tres requisitos copulativos que deben concurrir para

configurar la causal, esto es, i) el registro de la marca oponente en el extranjero para distinguir la misma cobertura, (ii) que ésta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro y (iii) que los signos en pugna se asemejen, en términos de poder confundirse entre ellos. En relación con lo acreditado en autos la sentencia señala que si bien de acuerdo con la prueba acompañada se acreditan los requisitos (i) y el (III), no se acompañó prueba tendiente a establecer la fama y notoriedad de la marca fundante de la demanda de oposición en la clase 33.

Asimismo, rechaza la argumentación de la oponente basada en letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo, ya que, si bien la demandante acompañó prueba documental, ésta dice relación con registros de la marca RACO obtenidos en el extranjero para la clase 33, no siendo por tanto suficiente para tener por acreditados los presupuestos fácticos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintidós de junio del año dos mil veintidós, confirmó el fallo de primer grado, toda vez que se consideró al igual que en la sentencia apelada, que no se había logrado acreditar la fama y notoriedad del signo. Al efecto el fallo indica que el actor buscaba tener por acreditados estos requisitos únicamente apoyados en el valor de publicaciones en páginas web, documentos electrónicos que considero deficientes en orden al valor probatorio que se les pretendía dar, al no poseer ningún tipo de certificación o antecedente que permitiera dar cuenta de la data o del número de accesos del público usuario, como tampoco elementos que permitieran apoyar una conclusión cierta sobre el asunto controvertido. En este sentido el fallo señala que la sola inclusión de las páginas y publicaciones en las primeras opciones de un buscador puede deberse a la inversión del titular de la página y no necesariamente a una tendencia de una demanda relevante de visualizaciones de las interfaces seleccionadas por la actora como medio de prueba.

Finalmente, el fallo señala que el actor declara como fecha de data de las páginas aportadas, el seis de junio del año dos mil veinte, no obstante que, la fecha de presentación de solicitud de autos es de quince de enero del año dos mil veinte, es decir, las publicaciones aludidas, al menos en los alegatos de la parte, serían en todo caso posteriores a la solicitud sub lite.

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

AIKUKI

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

Marca solicitada	Fundamento oposición y Observación de fondo
<p>Solicitud N° 1468347 Solicitante: AIKUKI SpA</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 30: Galletas, galletas horneadas, galletas dulces, galletas saladas, galletas veganas, galletas libres de gluten, alimentos a base de avena, productos de pastelería, barras de cereales, brioches, bollos, cocadas, productos de confitería, panqueques, harinas, masa de pastelería, masa para hornear, mezclas pasteleras, pan, pasteles, profiteroles y tartas;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.</p> <p>Registro N° 1.111.447</p>  <p>Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; galletas; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p> <p>Registro N° 883.125</p> <p style="text-align: center;">KUKI</p> <p>Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo.</p>
<p>El aspecto fonético de los signos resulta determinante al momento de analizar las semejanzas entre los mismos.</p>	

La demanda de oposición se fundamenta en las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos, por lo que la demandante señala que su marca se encuentra íntegramente contenida en la requerida, siendo insustancial para conferirle novedad y distintividad el agregar las letras “A” e “I” al inicio e intercambiar la letra “Y” por la letra I, lo que sumado a la coincidencia y relación de sus coberturas, provocará, en su opinión, que los usuarios

incurran en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de los productos que se busca distinguir.

La sentencia del INAPI, de fecha dieciocho de abril del año dos mil veintidós, acoge la demanda, ratifica observación de fondo basada en los mismos antecedentes registrales, y, en definitiva, niega a registro el signo solicitado, estableciendo que, los signos en conflicto presentan una casi identidad que impedirá una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, señala que se trata de marcas de una sola voz, de 6 y 4 letras, respectivamente siendo las mismas y seguidas. tres de ellas, sin que la sustitución en la pedida del fonema final Y por I, sin impacto sonoro, y la adición de la partícula inicial AI ni la presencia los recursos figurativos, según corresponda, resulte suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha quince de junio del año dos mil veintidós, confirmó el fallo de primer grado, haciendo expresa alusión al hecho que, si bien los signos en lo figurativo son diferentes, no acontece lo propio al hacer un análisis gráfico y fonético de los mismos, ámbito en el cual “AIKUKI” versus “KUKI”, poseen semejanzas determinantes en su producción fonética y en la manera singular de construir el segmento “kuki”, con dos letras “k”, todo lo cual, será motivo de confusión, error o engaño entre los consumidores.


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

PPF

ROL TDPI N° 634-2022
CIM-MAQ-JGL

CPVAL A.G

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

Marca solicitada	Fundamentos Oposición
<p>Solicitud N° 1.470.474</p> <p>Solicitante: Asociación Gremial de Corredores de Propiedades Región de Valparaíso A.G.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 36: Evaluación de propiedades personales para otros; negocios inmobiliarios; servicios de inversión en bienes inmobiliarios; servicios de préstamos inmobiliarios.</p>	<p>Registro N° 821.385</p> <p>Titular: Compañía Agropecuaria Copeval S.A.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">COPEVAL</p> <p>Clase 36: Servicios de negocios financieros, agencias de crédito. Servicios de emisión y financiamiento de tarjetas de crédito y de débito. Servicios bancarios, financieros y monetarios, servicios de análisis financiero, administradora financiera, prestamos de cuotas; servicios de instituciones de crédito que no sean bancos, tales como asociaciones de crédito, compañías financieras individuales y prestamistas; otorgamiento de créditos hipotecarios, mutuos hipotecarios, créditos para la construcción, préstamos y créditos de consumo, apertura de líneas de crédito, servicios de tarjetas de crédito y de débito, servicios de inversión y ahorro.</p>
<p style="text-align: center;">La sustracción de algunas letras, más los recursos figurativos, acentúan las diferencias entre las marcas en pugna.</p>	

En fallo de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintidós, INAPI rechaza la oposición de autos, y concede la marca pedida, al indicar que, si bien los signos en litigio comparten la letra inicial “C”, la incorporación de la letra P y el segmento final VAL, junto a la eliminación de las letras O y E, además de la adición de los elementos figurativos, resulta suficiente para considerar cada marca diferente.

El TDPI, por sentencia de fecha dieciséis de junio del año dos mil veintidós, confirmó el fallo de Inapi argumentando que, al efectuar un examen gráfico y fonético de las marcas en conflicto, se aprecia que “CPVAL A.G.” y “COPEVAL”, sin bien comparten algunas letras, se trata de conjuntos diferentes, generando una pronunciación y grafías distinta, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado. Asimismo, el signo solicitado posee recursos figurativos especiales y particulares, lo que favorece a su identidad y adecuada diferenciación.

La recurrente no interpuso recurso de casación.

GCG

JCGL-MAQ-AAP
Rol 000676-2022

KUMELÉN SALUD

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

Marca solicitada	Fundamentos Oposición
<p>Solicitud N° 1.431.187</p> <p>Solicitante: Sociedad Kumelén Salud Limitada.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 44: Asistencia de enfermería a domicilio; Asesoramiento en nutrición; Servicios de odontología; Servicios de kinesiología; Servicios de fonoaudiología; Servicios de terapia ocupacional (terapia física).</p>	<p>Registro N° 1.348.565</p> <p>Titular: Vacunatorio Internacional Kume Felen Spa.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 44: Asesoramiento en materia de farmacia; Atención médica; Consultoría en asistencia médica provista por doctores y personal médico especializado; preparación de recetas médicas por farmacéuticos; Pruebas [análisis] genéticos para uso médico; servicios de análisis médicos prestados por laboratorios médicos con fines diagnósticos y terapéuticos; Servicios de información médica, a saber, información para pacientes y profesionales de la salud relacionada con condiciones médicas, tratamientos y productos farmacéuticos; Servicios de laboratorio para la toma de muestras y exámenes médicos; Servicios de pruebas médicas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades; Servicios médicos.</p>
<p>Similitud fonética entre los signos. Además, el significado de cada uno de éstos es desconocido para el público, por lo cual no es posible su diferenciación.</p>	

INAPI, con fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintidós, rechaza la oposición deducida, y otorga el registro solicitado, señalando que, aunque los signos en pugna comparten el segmento inicial KUME, la exclusión en la marca pedida del vocablo FELEN y la añadidura de LÉN, al final, junto a su respectivos diseños, colores y tipología de letras, resulta terminante para otorgarle a cada seña una estructura gráfica y fonética diferente.

Con fecha seis de julio del año dos mil veintidós, el Tribunal de segunda instancia revocó la sentencia de Inapi denegando la solicitud de autos, argumentando que, entre los signos KUMELEN SALUD y KUME FELEN, existen similitudes gráficas y especialmente fonéticas, ya que no es posible distinguir entre /kumelen/ versus /kume felen/, existiendo una predisposición a asemejar estos segmentos como /kumelen/ o /kumefelen/, sin que el complemento “salud” sea capaz de hacer una diferencia entre éstos, impidiendo una pacífica coexistencia mercantil, lo cual será motivo de confusión para el público medio usuario de los servicios a distinguir.

Asimismo, agrega que también se ha considerado que, para el público medio consumidor, el significado de estos vocablos no es conocido, por lo que no se podrá recurrir a su significado. Añade, que los elementos figurativos no contribuirán a su diferenciación, en el caso de hacerse publicidad de ellos por medios verbales.


La solicitante no interpuso recurso de casación.

GCG

CIM-JCGL-MAQ
Rol 000766-2022

EASYSHOPPING

Oposición: artículos 19 y 20, f), g) inciso 3° y h) inciso 1º Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Fundamentos Oposición
<p>Solicitud N° 1.403.514</p> <p>Solicitante: Inversiones Faluco Limitada.</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">EASYSHOPPING</p> <p>Clase 9: Software de computador para la recopilación, edición, organización, modificación, transmisión, almacenamiento e intercambio de datos e información; software informático para su uso como de programación de aplicaciones interfaz (API), software informático en forma de una interfaz de programación de aplicaciones (API) que facilita los servicios en línea para las redes sociales, la creación de aplicaciones de redes sociales y para permitir la recuperación de datos, cargar, descargar, acceso y gestión, software informático para permitir la carga, descarga, el acceso, envío, visualización, etiquetado, los blogs, el streaming, la unión, el compartir o proporcionar medios de comunicación electrónicos o información a través de redes informáticas y de comunicación. Software para coordinar servicios de transporte, en concreto software para la programación automatizada y el envío de vehículos motorizados; software informático; periféricos de computador; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación,</p>	<p>Registro N° 1.182.577</p> <p>Titular: Easy Retail S.A.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 9: establecimiento comercial para la compra y venta, entre otros, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, clase 9, en las Regiones Metropolitana, de Valparaíso y del BioBio. Entre otras clases.</p> <p>Registro N° 1.050.937</p> <p>Titular: Easy Retail S.A.</p>


transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y computadores; extintores.

Marca mixta:



Clase 35: servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de productos de las clases 1 a 34; servicios de propaganda o publicidad radiada, televisada y por cualquier otro medio; servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de productos de las clases 1 a 34, y estrategias de fidelización de clientes; servicios de estrategias de marketing de relaciones, incluyendo estrategias para obtener y/o mantener la lealtad de los clientes con empresas de terceros, incluyendo estrategias de identificación y conocimiento de clientes, estrategias de retención, gestión de servicios con valor agregado, tales como recompensas y premios, accesos a información, obtención de descuentos y otros beneficios; servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad; servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos o de servicios, por todos los medios de comunicación especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos; servicios de distribución de prospectos y muestras, directamente o por correo; servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega de

	<p>información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales; servicios de fidelización de cliente a través de la obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en la compra de bienes y servicios a comerciantes; servicios de fidelización de cliente a través de la obtención de beneficios y descuentos a clientes de empresas comerciales, en la compra de bienes y servicios a terceros; servicios de importación, exportación y representación de productos y artículos de las clases 1 a 34; servicio de venta al detalle y al por 4 mayor de todo tipo de productos y artículos de las clases 1 a 34; servicios de venta por catálogos de productos y artículos de las clases 1 a 34; servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor; servicios de venta 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 de productos y artículos de las clases 1 a 34; servicios de asesoría en gestión y explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; trabajos de oficina; servicios de contabilidad; servicios de asesoría y auditoría contables, tributarias y laborales; sondeos de opinión; servicios de compilación, transcripción, composición y sistematización de datos en un computador central; servicios de explotación de datos matemáticos y/o estadísticos, clase 35.</p> <p>Registro N° 1.066.331</p>
--	--

	<p>Titular: CENCOSUD S.A.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de productos de las clases 1 a 34; servicios de propaganda o publicidad radiada, televisada y por cualquier otro medio; servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de productos de las clases 1 a 34, y estrategias de fidelización de clientes; servicios de estrategias de marketing de relaciones, incluyendo estrategias para obtener y/o mantener la lealtad de los clientes con empresas de terceros, incluyendo estrategias de identificación y conocimiento de clientes, estrategias de retención, gestión de servicios con valor agregado, tales como recompensas y premios, accesos a información, obtención de descuentos y otros beneficios; servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad; servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos o de servicios, por todos los medios de comunicación especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos;</p>
--	---

	<p>servicios de distribución de prospectos y muestras, directamente o por correo; servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales; servicios de obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en la compra de bienes y servicios a comerciantes; servicios de obtención de beneficios y descuentos a clientes de 6 empresas comerciales, en la compra de bienes y servicios a terceros; servicios de importación, exportación y representación de productos y artículos de las clases 1 a 34; servicio de venta al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y artículos de las clases 1 a 34; servicios de venta por catálogos de productos y artículos de las clases 1 a 34; servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor; servicios de venta 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 de productos y artículos de las clases 1 a 34; servicios de asesoría en gestión y explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; trabajos de oficina; servicios de contabilidad; servicios de asesoría y auditoria contables, tributarias y laborales; sondeos de opinión; servicios de compilación, transcripción, composición y sistematización de datos en un computador central; servicios de explotación de datos matemáticos y/o estadísticos.</p>
--	---

Segmento principal de la marca pedida es idéntico a las marcas registradas y su complemento corresponde a una expresión de uso común por lo cual no le otorga la suficiente diferenciación.

En Sentencia de INAPI, con fecha veinte de mayo del año dos mil veintidós, se rechaza la oposición deducida, concediendo la marca pedida a registro señalando, en primer lugar, que, al tratarse de signos con ámbitos de protección diferentes y no relacionados, no habría riesgo de confusión, error o engaño en el público consumidor.

En segundo lugar, estima que, aunque las marcas oponentes sean famosas y notorias en el mercado nacional y que se refieran a signos con coberturas no relacionadas, tal como exige el inciso 3° de la letra g), de la comparación de los signos en conflicto es posible señalar diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguirlos adecuadamente uno de otro.

El Tribunal de segunda instancia, con fecha trece de julio del año dos mil veintidós, revocó la sentencia de Inapi, acogiendo la oposición interpuesta y rechazando en definitiva el signo pedido, arguyendo que, además de la relación de cobertura, existen semejanzas gráficas y fonéticas entre las señas en litigio, ya que el segmento determinante del signo solicitado corresponde a EASY, sin que la adición del elemento SHOPPING, que es de uso común en la clase, logre otorgarle fisonomía propia a la marca requerida. Además, las marcas de los oponentes, EASY, es famosa y notoria a nivel nacional y ampliamente conocida por el público consumidor, por lo que su concesión producirá confusión error o engaño en los usuarios.

La solicitante no interpuso recurso de casación.

GCG

CIM-JCGL-AAP
Rol 000790-2022

III. Demanda de nulidad

IBAÑEZ PROPIEDADES

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

Marca impugnada	Fundamento nulidad
<p>Registro N° 1149907 Titular: Inm. E Inv. Ibañez Aranís Ltda.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 36: Administración inmobiliaria para terceros; alquiler de apartamentos, casas, locales comerciales y oficinas (arrendamiento); bienes inmuebles (corretaje de -).</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f), h) y k) de la Ley de Propiedad Industrial. Demandante: Hernán Alejandro Ibañez Lobos</p> <p>Registro N° 416.617</p>  <p>Clase 36: corretaje propiedades</p>
<p>Abandono de una marca no diluye ni extingue el derecho de propiedad</p> <p>Atribución de mala fe por el registro de marca caducada.</p>	

La demanda se fundamenta en las letras f), h) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. El demandante señala haber tenido registrada la marca mixta en la clase 36, bajo el registro N° 410.617, el que se otorgó el año 1993. Agrega que el mismo año constituyó la sociedad Ibañez Propiedades Limitada, que funciona hasta la actualidad, siendo su representante legal y socio mayoritario. Por desconocimiento, no renovó el registro en su oportunidad, sin embargo, ha usado su marca en forma continua e ininterrumpida, tanto como persona natural y representación de la empresa, siendo su marca conocida y detentando fama dentro del rubro.

Indica que las marcas presentan igualdad en su denominación y que sus etiquetas incluyen la misma denominación, esto es, “IBAÑEZ PROPIEDADES”.

En el término probatorio respectivo, para acreditar los puntos de prueba, la demandante acompañó copia del certificado de registro de “IBÁÑEZ PROPIEDADES”, caducado; comprobantes de pago de patente comercial para funcionar como corredor de propiedades, del primer y segundo semestre de 1993, 2012 y 2019; copia original de entrevista en el diario El Mercurio de fecha 15 noviembre del año 1996; anuncios de Clasificados de El Mercurio, de arriendo de inmuebles; entre otros.

La sentencia del INAPI, de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintidós, acogió la demanda de nulidad y ordenó la cancelación del registro, dando lugar a la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039. Para ello ponderó la prueba acompañada, estimando que resulta suficiente para acreditar los presupuestos de la causal. La resolución señala que se está en presencia de marcas iguales en sus dos únicas voces, dispuestas en igual orden donde sus elementos figurativos son muy parecidos e informan unívocamente al público el servicio que distinguen.

Asimismo, señala el sentenciador, se ha acreditado que la solicitud que derivó en el registro cuestionado es del 25 de septiembre de 2014, y la prueba que obra en autos como contratos de arriendos, facturas, patentes comerciales, certificaciones, información tributaria proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos, muchos de ellos son anteriores a dicha fecha y además la época de constitución de la sociedad IBAÑEZ PROPIEDADES LTDA., acredita que existía esta última empresa y era la que explotaba comercialmente IBAÑEZ PROPIEDADES, desde mucho antes, para servicios equivalentes y relacionados de la clase 36, lo que debió ser de conocimiento de un operador y competidor directo en el rubro de la correduría e intermediación inmobiliaria, dejando en evidencia que en la especie no se está frente a una simple coincidencia, sino derechamente ante una imitación de una marca ajena. De esa forma para el Tribunal de la instancia, los hechos probados constituían un atentado a la competencia leal y ética mercantil.

En relación con el resto de las causales invocadas por el actor, la sentencia, las rechaza. En su análisis respecto de la letra h) inciso 1°, estima que no concurren los presupuestos facticos de esta, toda vez que el registro invocado se encontraba caducado. Respecto a la causal del inciso 2° de la letra h), establece que quien comparece como único actor es el Sr. Hernán Alejandro Ibáñez Lobos, en circunstancias que el uso extra registral anterior de la marca mixta IBAÑEZ PROPIEDADES debe ser demostrado respecto de este demandante persona natural, tal como lo dispone la causal en examen. En este contexto, el sentenciador señala que, analizada la prueba acompañada, la misma da cuenta de un uso anterior a la fecha de solicitud, pero informa que la marca usada con antelación lo ha sido sustantivamente en el mercado del corretaje de inmuebles por parte de la sociedad Ibáñez Propiedades Ltda., no por la persona demandante.

El fallo omite pronunciamiento sobre la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha treinta de junio del año dos mil veintidós revoca la sentencia en alzada en lo que se refiere a la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, pero igualmente mantiene la cancelación del registro, pronunciándose además sobre la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo. Para arribar a la conclusión anterior, el Tribunal, señala que el fallo omite pronunciamiento acerca de la referida letra f), estableciendo que dicha causal se encuentra estrechamente vinculado a la letra h) inciso segundo, lo cual no resulta ser suficiente, estimándose que debe ser analizada

y su implicancia debe desde la posibilidad cierta de inducción en error o engaño, lo que caracteriza la letra f) del artículo citado.

En razón de lo expuesto, al emitir el pronunciamiento relacionado con la letra f), el Tribunal de Alzada, establece como verídico que la atribución del signo a un tercero que no es su creador o primer adoptante, es motivo de error o engaño para el público medio usuario, respecto de la procedencia y verdadero origen de los servicios, lo que obliga a pronunciarse favorablemente sobre la aplicación de la referida causal de irregistrabilidad y como lógico corolario a beneficiar al litigante ganancioso con el plazo previsto en el inciso segundo de la letra h) del artículo 20 de la ley del ramo.

Establece, además, en relación con la letra k), que no es posible estimar que únicamente la solicitud y posterior registro por un tercero de una marca previa cuyo registro ha caducado, pueda ser objeto de reproche de ninguna especie, ya que, al final del día, no es más que la demostración de la posesión asumida por un tercero frente al abandono del dominio, al menos aparente, representado en la no renovación del registro respectivo. Así las cosas, para el sentenciador el ejercicio de una facultad prevista en la ley, derivada de la inacción del titular que permitió que su registro caducara, no puede dar origen a la vulneración del artículo 20 letra k) de la Ley N° 19.039, por lo que, a ese respecto corresponde revocar el fallo en alzada.

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

PPF

ROL TDPI N° 514-2022
JGL-MAQ-AAP

i ROL TDPI N° 1227-2016 Sr. Rafael Pastor Besoain, Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos y Sr. Andrés Álvarez Piñones. Excma. Corte Suprema Rol N° 4965-2017 Segunda Sala. Ministros Sres. Milton Juica, Carlos Küns Müller, Lamberto Cisternas, Manuel Valderrama, Jorge Dahm y el abogado integrante Rodrigo Correa G.
ii Integración con los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Sra. Carolina Brengi Zunino y Alejandro Aguilar Brevis. Adm-776-2020. (Acumulados al Rol N°854-2022).