



TDPI

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

NOVIEMBRE 2022

---

## CONTENIDO

I. Rechazos administrativos.....	1
DISTRIBUIDORA COLON.....	1
OLO.....	3
ACTIVA PINEAL BY CRISTIAN VIDAL.....	5
VEGAN.....	7
FISIOMARKET.....	10
SHOPPET.....	13
CERVECERIA ARTESANAL OASIS.....	15
CRESCENTE.....	16
THE COLLECTION BY AMPHORA.....	18
TRIIBU TRIPLE IMPACT BUSINESS.....	20
PROBUS.....	22
II. Demandas de oposición.....	23
GD.....	23
INMOBILIARIA TERRAMATER.....	26
QUEPPASA.....	28
VERMUT LIMACHE VIEJO.....	30
FRIDA KAHLO.....	32
TIK TOK MERCHANDISE.....	35

## I. Rechazos administrativos

## DISTRIBUIDORA COLON

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1.390.908 Solicitante: COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">DISTRIBUIDORA COLON</p>
Clase 35: Servicios de compra y venta al detalle, al por mayor, por internet, por catálogos de los productos comprendidos en las clases 09, 18, 20, 21 y 28. Servicios de importación y exportación de los mismos productos.
<b>Consignación del 18 bis C) de su obligatoriedad y oportunidad Consignación extemporanea</b>

La resolución de INAPI, de fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, rechazó a registro el signo solicitado. Con fecha veinticuatro de noviembre del mismo año, la peticionaria apeló de la resolución, sin acompañar la boleta de consignación exigida conforme al artículo 18 bis C de la Ley de Propiedad Industrial. Al día siguiente, el veinticinco de noviembre del mismo año, la parte acompaña un documento escaneado del Banco de Chile, que consigna la siguiente leyenda “comprobante de la operación”, “fecha-hora: 25/11/2021-09:23.11, donde consta el pago del impuesto.

Con fecha nueve de diciembre del dos mil veintiuno se declara inadmisibles el recurso de apelación por considerar el Tribunal el pago del derecho equivalente a 2 UTM exigido por el artículo 18 bis C de la Ley 19.039, no fue validado por la Tesorería General de la República.

La solicitante recurrió de hecho respecto de la resolución que antecede, fundamentando el recurso, en que la presentación de este fue dentro de plazo, y el comprobante de pago de la tasa fiscal, se acompañó al recurso a la mañana siguiente, debido a problemas técnicos y luego de varios intentos fallidos de pago en línea la noche del 24/11/2021, por lo que se tuvo que recurrir presencialmente a un Banco Comercial para efectuar el pago por caja en la mañana del día 25/11/2021.

En el informe de rigor INAPI señala que el recurrente presentó sucesivos escritos de apelación utilizando los servicios en línea disponibles sin haberse confirmado el pago de la consignación legal, sin cumplir con el requisito de acompañar el comprobante al escrito de apelación, tal como lo exige la Ley, monto que fue pagado además fuera del plazo de 15 días establecido para interponer el recurso de apelación.

Conociendo del recurso, con fecha veinte de julio del año dos mil veintidós, el TDPI, desestima la acción, teniendo para ello en consideración lo prescrito por el artículo 18 bis C) de la Ley del ramo, que exige a la parte que el recurso sea presentada dentro del plazo de 15 días, debiendo acompañar el comprobante de pago a la presentación, circunstancia que no ocurrió en la especie, habiendo el recurrente acompañado un comprobante de pago posterior, en una fecha en la el plazo para apelar se encontraba vencido.

En contra de lo resuelto no se presentó recurso alguno, quedando la resolución ejecutoriada.

PPF

ROL TDPI N° 1604-2021  
CIM-JGL-AAP

## OLO

**Observación de fondo:** artículo 20 letra h) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.441.613 Solicitante: Longlove Chile SpA. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>OLO</b></p> <p>Clases 10: Condones; juguetes sexuales; preservativos.</p>	<p>Registro N° 1.350.370 Titular: S.D. Sight Diagnostics Ltd. Marca denominativa:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 10: Dispositivos médicos; instrumentos médicos; instrumentos médicos electrónicos; instrumentos de diagnóstico médico; instrumentos de análisis médico; aparatos analíticos médicos; aparatos de diagnóstico médico para fines médicos; aparatos analizadores de sangre; equipos para análisis de sangre; instrumentos automatizados de extracción de sangre; aparatos de procesamiento de la sangre autóloga; instrumentos de procesamiento de la sangre autóloga; aparatos para la monitorización sanguínea [para uso médico]; aparatos para análisis de sangre [para uso médico]; monitores electrónicos de saturación de oxígeno en la sangre [para uso médico]; aparatos para la toma de muestras de sangre; aparatos de diagnóstico para uso médico para el análisis de hemogramas; aparatos y equipos analíticos de hemogramas; aparatos de diagnóstico para uso médico para análisis de sangre; aparatos para tomar muestras de fluidos corporales para uso médico; aparatos para el análisis muestras corporales; partes y piezas para los productos anteriormente mencionados, de la clase 10.</p>
<p><b>La relación de cobertura también abarca la calidad, atributos u origen empresarial de los productos protegidos por las marcas en pugna.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha catorce de marzo del año dos mil veintidós, rechazó a registro el signo solicitado en atención a las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes existente entre el requerido y los fundantes del rechazo de oficio, por ser inductiva en confusión.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha catorce de junio del año dos mil veintidós, confirma la resolución en alzada, en atención a la identidad que poseen los signos en controversia por lo que sólo cambia pronunciarse respecto a la relación entre sus coberturas. Al respecto, sostiene el sentenciador que la asociación de signos que resulta inductiva a error, no sólo comprende los productos propiamente en lo que se refiere a su propia naturaleza, sino que también abarca la calidad, atributos u origen empresarial de ellos, aspecto desde el cual, existe la eventualidad que los consumidores atribuyan una conexión entre los artículos solicitados y los que posee la marca previa, referida a productos médicos, incluso atribuyéndoles propiedades clínicas, lo que no sería efectivo y sería motivo de confusión para el público.

En contra de lo resuelto el peticionario presentó recurso de casación, el cual fue resuelto por la Excma. Corte Suprema con fecha cinco de septiembre del año en curso, siendo rechazado al estimar que no existía una equivocación en la aplicación de la norma sobre valoración de la prueba, por lo que se mantenían las conclusiones de hecho sobre la apreciación del material probatorio.

GCG

ROL TDPI N° 571-2022  
CIM-MAQ-AAP  
Excma. Corte Suprema Rol N° 40.394-2022

**ACTIVA PINEAL BY CRISTIAN VIDAL****Observación de fondo:** artículo 20 letra h) Ley N° 19.039

<b>Marca solicitada</b>	<b>Rechazo de oficio</b>
<p>Solicitud N° 1.465.053 Solicitante: Cristian Daniel Vidal Rojas. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>ACTIVA PINEAL BY CRISTIAN VIDAL</b></p> <p>Clases 41: Academias [educación]; Servicios educativos; Enseñanza; Coaching (formación); Organización de exposiciones con fines culturales o educativos; Organización de talleres profesionales y cursos de capacitación; Organización de eventos culturales y artísticos; Organización y dirección de simposios; Organización y dirección de coloquios; Publicación de textos, libros, revistas y otras publicaciones impresas; Suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; Producción de programas de radio y televisión.</p>	<p>Registro N° 1.297.428 Titular: Fresia Guacolda Inés Castro Moreno. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>ACTIVACION INTERNA DE LA GLANDULA PINEAL</b></p> <p>Clase 41: Academias (educación); Coaching (formación); Edición de libros y revistas; Edición de programas de televisión y radio; Edición de publicaciones electrónicas; Edición electrónica de libros y publicaciones periódicas en línea; Edición fotográfica; Educación; Enseñanza; Enseñanza en escuelas secundarias; Enseñanza en institutos de educación secundaria; Enseñanza en universidades o escuelas superiores; Enseñanza por correspondencia; Estudio de películas cinematográficas; Estudios de grabación; Exhibición de películas; Facilitación de instalaciones para películas, espectáculos, obras de teatro, música o capacitación; Instrucción (enseñanza); Microedición (autoedición electrónica); Montaje de programas de radio y televisión; Organización de concursos (actividades educativas o recreativas); Organización de cursos de capacitación en instituciones educativas; Organización de espectáculos con fines culturales; Organización de eventos culturales y artísticos; Organización de exposiciones con fines culturales o educativos; Organización de seminarios; Organización de talleres profesionales y cursos de capacitación; Organización y dirección de coloquios; Organización y dirección de conferencias; Organización y dirección de congresos; Organización y dirección de seminarios; Organización y dirección de simposios; Organización y dirección de talleres de formación; Producción de cintas de video de películas; Producción de películas y videos; Producción de programas de radio o televisión; Publicación de documentos en el ámbito de la formación, la ciencia, la legislación pública y los asuntos sociales; publicación de libros, revistas, diarios, periódicos, catálogos y brochures;</p>

	Publicación de material impreso; Publicación de periódicos electrónicos accesibles a través de una red informática mundial; Publicación del contenido editorial de sitios a los que puede accederse a través de una red informática mundial; Publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; Servicios de enseñanza impartida a través de diplomados; Servicios educativos.
<b>Uso del término “by” entendido como “fabricado o respaldado por”</b>	

INAPI, con fecha diecisiete de junio del año dos mil veintidós, rechazó a registro el signo solicitado en atención a las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes existente entre el requerido y los fundantes del rechazo de oficio, por ser inductiva en confusión.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia de fecha once de agosto del año dos mil veintidós, revocó la resolución en alzada, argumentando que el término “by” en un conjunto, como el de autos, involucra la connotación de “fabricado o respaldado por”, lo cual refiere que el signo muestra que “Activa Pineal” está siendo producido o respaldado por “Cristian Vidal”, que es una persona específica y determinada, por lo que la marca se puede asociar únicamente a él y no existe vinculación con otros titulares.

Esta circunstancia unida a las diferencias gráficas y fonéticas que existe entre los signos, hacen posible su coexistencia en el mercado, sin inducir en confusión en el público usuario de los servicios a distinguir.

El peticionario no presentó recurso de casación.

GCG

ROL TDPI N° 948-2022  
CIM-JCGL-MAQ

## VEGAN

**Observación de fondo:** artículo 20 letras e) y h) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.386.139 Solicitante: The Vegan Society Marca mixta:</p>  <p>Clases 3: Preparaciones para blanquear y sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, dentífricos; productos para perfumar el ambiente; aromas [aceites esenciales]; incienso; varillas de incienso; aceites para perfumes y aromas; popurrís aromáticos; productos para perfumar la ropa; aguas perfumadas; maderas aromáticas; lociones para después del afeitado; productos antitranspirantes [artículos de tocador]; productos de afeitar; agua de colonia; almizcle [producto de perfumería]; productos cosméticos; lociones para uso cosmético; maquillaje; perfumes; productos de tocador que no sean medicinales; preparaciones cosméticas en spray para el cuerpo; preparaciones para el cuidado de la belleza; preparaciones no medicinales para la aplicación, el acondicionamiento y el cuidado del cabello, el cuero cabelludo, la piel y las uñas; cosméticos no medicinales y preparaciones de tocador; dentífricos no medicinales; preparaciones para el bronceado de la piel; preparaciones con filtro solar; preparaciones para refrescar el aliento; preparaciones para el cuidado del cabello; lociones capilares; champús; acondicionadores; preparaciones para el cuidado de la piel; preparaciones para el baño y la ducha; geles corporales; geles faciales; gel de baño; geles de ducha; preparaciones para baños de espuma; aceites de baño; lociones de baño; uñas postizas; lacas de uñas; preparaciones</p>	<p>Letra e), puesto que el signo pedido resulta ser irregistrable por tratarse de un conjunto carente de distintividad.</p>

<p>para lavar la ropa; sustancias y preparaciones depilatorias; esmeril; piedra pómez; preparaciones para la limpieza de vehículos; acondicionadores de textiles; jabones detergentes; suavizantes de textiles; productos blanqueadores [lavandería]; jabones en polvo; detergente en polvo; soda [cenizas] para limpiar; preparaciones para limpiar y dar brillo al cuero y calzado; tela abrasiva; papeles abrasivos; adhesivos [pegamentos] para uso cosmético; preparaciones antiestáticas para uso doméstico; tela de esmeril; papel de esmeril; productos para quitar lacas; champús para animales de compañía [preparaciones higiénicas no medicinales]; preparaciones desengrasantes y para afilar; preparaciones para favorecer el crecimiento del cabello.</p>	
<p><b>Valoración y calidad de la prueba que acredite distintividad por medio del uso de un signo genérico</b></p>	

INAPI, con fecha a diez de febrero del año dos mil veintidós, rechazó a registro el signo solicitado VEGAN, señalando que la expresión traducida desde el idioma inglés al español es: “VEGANO”, lo cual en relación a productos cosméticos y de limpieza señala e indica una presunta cualidad consistente en que estos no contienen ingredientes animales ni derivados de estos, asimismo, por las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes existente entre el requerido y los fundantes del rechazo de oficio por ser inductiva en confusión.

El TDPI, previo a dictar sentencia resolvió dictar una medida para mejor resolver, con el objeto de que el peticionario, pudiese demostrar conforme lo expresado en su recurso y en estrado, si la expresión de marras había adquirido notoriedad en el mercado nacional por el medio de su uso. La resolución indicó: “Acompáñese por la parte apelante, dentro del plazo de 15 días corridos, documentación que acredite de manera fehaciente el uso y data en Chile del signo solicitado. Todos los antecedentes y documentación respectiva, deberá acompañarse en original o en copia debidamente autorizada”

Para cumplir lo ordenado la parte acompaña un listado de 21 documentos digitales correspondientes a enlaces de diferentes sitios webs de tiendas como Lush, The Body Shop, Denda, Biena, Donatureza, Ubuy, BDS, Paris, Ripley y Optim D3, donde se promueven productos bajo las marcas propias y el signo mixto solicitado.

Luego de rendida la prueba, por sentencia de fecha cinco de mayo del año dos mil veintidós, el Tribunal revocó la resolución en alzada, señalando que el peticionario con la documentación agregada a los autos, correspondiente a diversos enlaces de sitios web, que muestran el uso profuso de la expresión requerida, los que datan al menos del año 2019, donde se puede apreciar el uso de la marca pedida. El fallo considera acreditado que los

productos se comercializan y venden efectivamente en el mercado bajo el cuño que se pide registrar, por lo que al analizar los documentos se encuentran antecedentes que demuestran que el signo ha sido usado previamente en Chile y por lo mismo, tiene un significado secundario en el mercado nacional, más allá del contenido descriptivo original.

Esta sentencia se dictó con voto en contrario que consideró que, si bien un vocablo genérico puede ser registrable en caso de adquirir distintividad por el medio del uso, en el caso difiere de la valoración que se da a la prueba rendida, por estar compuesta exclusivamente por enlaces de páginas web e Instagram, sin un documento legítimo que pudiera respaldar la validez y particularidad de la dicha documentación. Al efecto, el voto difiere en valorar como prueba a simples enlaces digitales, en circunstancia que, en su opinión, la lógica y la experiencia dicen que este tipo de documentos son frecuentemente alterables según la percepción personal de quien los aporta. Cita como ejemplo la red Wikipedia, la cual puede ser modificada en su contenido a solicitud del interesado; y en lo que respecta a Instagram, para el resolutor se trata sustancialmente de una publicación de parte.

Finalmente, el voto hace mención de que si bien el Tribunal, ha dado valor probatorio a simples fotocopias o documentos que hacen referencias a páginas web, esto sólo ha sido cuando coinciden en una parte importante con otros documentos auténticos, que permiten presumir su contenido y validez, lo cual, es de opinión, no sucede en autos. Finalmente agrega que, al resolver en función de simples enlaces, se está fallando por la apreciación particular del juez y no conforme a la tasación probatoria que corresponde efectuar a un tribunal de derecho.

El peticionario no presentó recurso de casación.

GCG/MAF

ROL TDPI N° 334-2022  
JCGL-MAQ-RBL

## FISIOMARKET

Observación de fondo: artículo 20 letra h) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Rechazo de oficio
<p data-bbox="219 459 755 607">Solicitud N° 1470206 Solicitante: Fisiomarket Comercializacion Limitada. Marca mixta:</p>  <p data-bbox="219 1112 755 1225">Clases 35: Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 9, 10 Y 28</p>	<p data-bbox="781 459 1144 572">Registro N° 1.335.918 Titular: Fisión Marketing SPA Marca mixta:</p> <p data-bbox="781 615 954 647">Marca mixta:</p>  <p data-bbox="781 1126 1365 2368">Clases 35: Agentes de publicidad; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; Alquiler de todo tipo de material de publicidad y materiales de presentación de marketing; Asesoramiento en el campo de la gestión de negocios y marketing; Compilación, producción y diseminación de anuncios publicitarios; Consultoría en publicidad; Consultoría en técnicas de ventas y programas de ventas; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; Diseminación de anuncios publicitarios; Diseminación de anuncios publicitarios y material publicitario [volantes, folletos, catálogos y muestras]; Diseminación de publicidad para terceros vía la Internet; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; Distribución de material publicitario [folletos, prospectos, muestras, en particular para ventas por catálogo] transfronteriza o no; Estudios de marketing; Evaluación estadística de datos de marketing; Facilitación de espacios de publicidad por medios electrónicos y red informática mundial; Facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y servicios; Facilitación de información de estudios de mercado; Facilitación de información sobre negocios comerciales e</p>

	<p>información comercial vía una red informática mundial; Facilitación de informes de marketing; investigación de marketing; marketing; Marketing directo; marketing en el marco de la edición de software; marketing selectivo; Modelaje para publicidad o promoción de ventas; Organización y realización de eventos de marketing promocional para terceros; Organización y realización de ferias y exposiciones con fines de negocios y publicitarios; promoción de ventas para terceros; Provisión de consultoría de marketing en el campo de los medios sociales; Provisión de información de negocios en el campo de los medios sociales; Provisión de información de negocios via sitios web; Provision de informacion en el campo del marketing; Publicidad en la Internet para terceros; Publicidad en línea en redes informáticas; publicidad en línea por una red informática; Publicidad en línea vía redes informáticas de comunicación; servicios de agencias de publicidad; Servicios de análisis de marketing; Servicios de club de clientes y fidelidad de clientes para propósitos comerciales, promocionales o de publicidad; Servicios de comercio electrónico, en concreto, intermediación comercial para suministrar información sobre productos con fines publicitarios y de venta, provistos a través de redes de telecomunicaciones; Servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; Servicios de consultoría relativa a la publicidad; Servicios de investigación de marketing; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; Servicios de promoción comercial [merchandising]; Servicios de promoción de productos y servicios de terceros; Servicios de promoción de ventas; servicios de telemarketing</p>
<p align="center"><b>Coberturas amplias y específicas por vinculación de servicios a productos impide hacer relación de estas.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha ocho de agosto del año dos mil veintidós, rechazó a registro el signo solicitado en atención a las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes

existente entre el requerido y el fundante del rechazo de oficio, por ser inductiva en confusión.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha once de octubre del año dos mil veintidós, revocó lo resuelto en la instancia, señalando en primer término que el signo previamente inscrito lo es para una cobertura que califica como amplia, al estar inscrita para publicitar todo tipo de artículos y productos a diferencia del presentado a registro que únicamente pretende proteger servicios de comercialización de productos de clases determinadas, en este caso las clases 9, 10 y 28, lo que impide hacer relación de coberturas.

Además, en lo que se refiere a la comparación de los signos en sus aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales, la sentencia señala que se aprecia que los signos que poseen algunas diferencias, guardando, eso sí, una cierta aproximación conceptual, que por sí sola es incapaz de inducir en confusión

En contra de lo resuelto no se presentó recurso de casación quedando la marca aceptada a registro.

MAF

ROL TDPI N° 1254-2022  
JCGL-MAQ-AAP

## SHOPPET

Observación de fondo: artículo 20 letra e) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Rechazo de oficio
<p data-bbox="219 459 654 567">Solicitud N° 1.472.475 Solicitante: SHOPPET RETAIL SPA. Marca denominativa:</p> <div data-bbox="289 610 685 741" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="219 787 760 2145">Clases 35: Administración de programas de fidelización de consumidores; Administración y gestión de negocios; Asesoramiento en gestión de negocios y comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; Asistencia en la gestión y operación de negocios comerciales; Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; Promoción de ventas de productos y servicios de terceros mediante la distribución de material impreso y concursos de promoción; Promoción de ventas para terceros a través de la distribución y la administración de tarjetas de usuarios privilegiados; Publicidad y promoción de ventas en relación con productos y servicios, ofrecidos y pedidos a través de telecomunicaciones o medios electrónicos; Servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34; Servicios de venta minorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos; Suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios.</p> <p data-bbox="219 2190 760 2376">Clase 44: Asistencia veterinaria; Cirugía veterinaria; Odontología veterinaria; Servicios de aseo para animales domésticos; Servicios de cuidados higiénicos para mascotas; Servicios de</p>	<p data-bbox="781 459 1360 567">Letra e), puesto que puesto que el signo requerido es un conjunto descriptivo y carente de distintividad.</p>

información veterinaria prestados por Internet; Servicios de salón de belleza para animales domésticos; Servicios de tatuaje de animales de compañía para su identificación; Servicios hospitalarios para mascotas; Servicios veterinarios.	
<b>Marca evocativa para la cobertura requerida</b>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintidós de junio del año dos mil veintidós, rechazó a registro el signo solicitado, señalando que SHOP era la expresión inglesa para “tienda” y PET lo es para “mascota”, por lo que está compuesta por términos que están describiendo que los servicios solicitados se encontrarán vinculados a las tiendas de mascotas. Agrega, que el signo está integrado por expresiones de uso común.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha catorce de septiembre del año dos mil veintidós, revoca la resolución en alzada, al argumentar que el signo pedido, SHOPPET, si bien está constituido por palabras en inglés, no era posible una traducción espontánea por el consumidor que lo lleve a considerar que se trata de caracteres genéricos y de uso común para la cobertura que se pretende, siendo una marca de carácter evocativo. Asimismo, indica que el signo de marras alcanza una identidad especial con el juego fonético y sintáctico en base a las letras “P”, lo cual se ve incrementado por su estructura figurativa propia y particular.

En contra de lo resuelto el peticionario no dedujo recurso de casación.

GCG

ROL TDPI N° 1030-2022  
CIM-JCGL-MAQ

**CERVECERIA ARTESANAL OASIS****Observación de fondo:** artículo 20 letra h) Ley N° 19.039

<b>Marca solicitada</b>	<b>Rechazo de oficio</b>
<p>Solicitud N° 1.471.188 Solicitante: CERVECERIA ARTESANAL OASIS SpA. Marca denominativa:</p> <p><b>CERVECERIA ARTESANAL OASIS</b></p> <p>Clases 32: Cerveza ale y lager; Cerveza ale y porter; Cerveza ale, lager, stout y porter; Cerveza bock; Cerveza con limonada; Cerveza con sabor a café; Cerveza de cebada; Cerveza de jengibre; Cerveza de malta; Cerveza de raíz [refresco hecho con distintas raíces]; Cerveza negra [cerveza de malta tostada]; Cerveza no alcohólica saborizada; Cerveza saborizadas; Cervezas; Cervezas aromatizadas; Cervezas con bajo contenido en alcohol.</p>	<p>Registro N° 1.201.893 Titular: Inversiones Bayou SPA. Marca mixta:</p> <div data-bbox="922 612 1222 827" style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 32: Aguas minerales y gaseosas, bebidas no alcohólicas, incluyendo refrescantes, bebidas fortificantes, bebidas a base de suero de leche y bebidas isotónicas, hipertónicas (para ser consumidas y/o según los requerimientos de atletas); cervezas.</p>
<p><b>La identidad en el término principal y más relevante, sumado a la relación de coberturas, hará que éstos induzcan en confusión a los consumidores.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha diecisiete de junio del año dos mil veintidós, rechazó a registro el signo solicitado en atención a las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes existente entre el requerido y los fundantes del rechazo de oficio por ser inductiva en confusión.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha trece de septiembre del año dos mil veintidós, se confirma la resolución en alzada, señalando que “OASIS” es el único vocablo característico del signo solicitado y que, además, éste se encuentra enteramente incluido en la marca previamente inscrita. Asimismo, ambas distinguen “cervezas” de la clase 32, por lo que su coexistencia inducirá al público consumidor en confusión respecto de la procedencia de los productos.

En contra de lo resuelto no se deduce recurso de casación alguno.

GCG

 ROL TDPI N° 976-2022  
 CIM-JCGL-AAP

## CRESCENTE

Observación de fondo: artículo 20 letra h) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.466.173 Solicitante: ROSARIO ANDREA TIRADO VON CHRISMAR. Marca mixta:</p>  <p>Clases 35: servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 18, 20, 23, y clase 24.</p>	<p>Registro N° 1.181.931 Titular: Sergio Francisco Peña Calvo. Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Servicios de información comercial, promoción y venta de todo tipo de artículos por todos los medios de transmisión o comunicación, sean estos, computacionales, world wide web, internet y otras bases de datos medios análogos, digitales y/o satelitales. Servicios de comercialización de todo tipo de artículos, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de artículos. Organización y realización de ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios.</p>
<p><b>Cobertura delimitada a servicios y productos determinados hace posible una coexistencia pacífica</b></p> <p><b>Aplica principio de especialidad</b></p>	

Con fecha dieciséis de junio del año dos mil veintidós, INAPI rechazó a registro el signo solicitado en atención a las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes existente entre el requerido y los fundantes del rechazo de oficio por ser inductiva en confusión.

Por sentencia pronunciada con fecha trece de septiembre del año dos mil veintidós, el TDPI revocó la resolución en alzada, señalando que el signo pedido y el registro previo, como conjunto, poseían diferencias gráficas y fonéticas, juntamente con sus respectivos elementos figurativos, de diseño y color, lo que permite una coexistencia pacífica en el mercado, sin inducir en confusión.

Sumado a lo anterior, el fallo señala que la cobertura del signo requerido en clase 35 se encuentra delimitado a servicios vinculados con productos de la clase 18, 20, 23 y 24, no así el campo operativo de la marca citada de oficio, el cual es de carácter general para todo

tipo de artículos, por lo que desde el punto de vista del principio de especialidad marcaría no existe impedimento para su concesión.

Así también, sostiene que, respecto de las demás marcas citadas, CRESCENT y **Crecente**, igualmente resulta aplicable el principio de especialidad, puesto que las coberturas de éstos se encuentran ceñidas a productos de las clases 4, 7, 8, 9, 11 y 24, los cuales no se encuentran incorporados en los servicios solicitados en clase 35, por lo que no existe óbice para el otorgamiento de la solicitud como marca comercial.

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

GCG

ROL TDPI N° 973-2022  
CIM-JCGL-AAP

## THE COLLECTION BY AMPHORA

Observación de fondo: artículo 20 letra h) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.472.599 Solicitante: Interandina de Comercio Ltda. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>The Collection By Amphora</b></p> <p>Clases 3: Colonias, perfumes y cosméticos; Perfumes líquidos; Fragancias.</p>	<p>Registro N° 1.182.111 Titular: SAINT HONORE S.A. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">     </div> <p>Clase 3: ambas para distinguir “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares; dentífricos; aceites de tocador; aceites de perfumería; aceites para perfumes y fragancias; aceites para uso cosmético; aguas de tocador; aguas perfumadas; algodón par uso cosmético; leche para uso cosmético; astringentes para uso cosmético; bastoncillos de algodón para uso cosmético; brillo de labios; bronceadores; calcomanías decorativas para uso cosmético; cera depilatoria colorantes para el cabello; desmaquilladores; lacas para el cabello y las uñas; maderas aromáticas; piedra pómez; uñas postizas”.</p>
<p><b>La expresión “by” da a entender un determinado origen empresarial de los productos.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha cinco de julio del año dos mil veintidós, rechazó a registro el signo solicitado en atención a las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes existente entre el requerido y los fundantes del rechazo de oficio por ser inductiva en confusión.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha ocho de septiembre del año dos mil veintidós, confirma la resolución en alzada, por estimar que el término “By” se ha tornado de uso común, además de ser popular entre los consumidores, al representar el origen empresarial de los productos que se pretenden proteger, por tanto, el signo pedido indicaría que “The Collection” es producido por “Amphora”. Asimismo, sostiene que, en la

clase requerida, “Amphora” forma parte de los registros previos a nombre de un titular distinto, lo cual será motivo de confusión para el público.

En contra de lo resuelto no se deduce recurso de casación alguno.

GCG

ROL TDPI N° 1139-2022  
CIM-MAQ-AAP

## TRIBU TRIPLE IMPACT BUSINESS

Observación de fondo: artículo 20 letra h) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.469.483 Solicitante: David Hernán González Medel. Marca denominativa:</p>  <p>Clases 42: Consultoría en tecnologías de la información; Consultoría sobre tecnología de telecomunicaciones; Consultoría sobre tecnología informática; Consultoría sobre tecnologías de la información; Consultoría tecnológica; Investigación tecnológica; Provisión de hardware como servicio [HaaS]; Servicios de consultoría en el ámbito del desarrollo tecnológico; Servicios externalizados de tecnologías de la información; Servicios tercerizados de tecnologías de la información.</p>	<p>Registro N° 1.337.255 Titular: Heroico SpA. Marca mixta:</p>  <p>Clase 42: Creación de programas informáticos, servicios de asesoramiento en materia de desarrollo y mejora de la calidad del software, programación de ordenadores, facilitación de software en línea no descargable, diseño de software y hardware, alquiler de software, actualización y mantenimiento de software informático, análisis de filtros, siembra de nubes.</p>
<p><b>Premiencia de la pronunciación en español para calificar un posible conflicto de coexistencia</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha uno de julio del año dos mil veintidós, rechazó a registro el signo solicitado en atención a las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes existente entre el requerido y los fundantes del rechazo de oficio por ser inductiva en confusión.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha quince de septiembre del año dos mil veintidós, revoca la resolución en alzada, indicando que, aunque el signo fundante del rechazo de oficio, del inglés se traduce como /tribu/, en español no ocurre lo mismo, ya que se pronunciaría como /tribo/. De esta forma, lo prudente es concebir que en Chile el signo previamente inscrito se pronuncie en español, produciéndose una manifiesta discrepancia con el solicitado, es decir /tribo/ versus /tri\_bu/, por lo que, como conjunto, cada seña presenta diferencias gráficas, fonéticas y además figurativas, originadas de sus complementos, permitiendo que el público medio consumidor las distinga adecuadamente sin ser motivo de inducción en confusión.

En contra de lo resuelto no se deduce recurso de casación alguno.

GCG

ROL TDPI N° 1068-2022  
JCGL-MAQ-AAP

## PROBUS

**Observación de fondo:** artículo 20 letras h) y f) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Rechazo de oficio
Solicitud N° 1457923 Solicitante: VFS Chile S.A. Marca mixta:  Clase 42: Consultoría tecnológica; Servicios tercerizados de tecnologías de la información.	Registro N° 1.337.255 Titular: VFS CHILE S.A. Marca denominativa: <p style="text-align: center;"><b>PROVEBUS</b></p> clase 42; Actualización de software; Servicios de almacenamiento en la nube para datos electrónicos; Servicios de mantenimiento de software informático; software como servicio.
<b>Sílaba intermedia adicionada logra el efecto de diferenciar los signos</b>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintiocho de julio del año dos mil veintidós, rechazó la demanda de oposición en todas sus causales argumentando que al efectuar la comparación gráfica y fonética entre el signo solicitado y la marca invocada por el actor que se apreciaba la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logrando dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor.

Revisada en alzada, por apelación interpuesta por la sociedad oponente, la sentencia de fecha trece de octubre del año en curso, el TDPI resolvió de manera concordante al criterio fijado en primera instancia, ratificando la opinión vertida en primera instancia sobre los fundamentos de la oposición, estableciendo que efectivamente, entre los signos en conflicto existían diferencias gráficas y fonéticas derivadas precisamente del hecho que el signo requerido no contuviera en su construcción la sílaba “VE” intermedia que si poseía el signo previamente registrado, lo que permitió configurar rótulos distintos con estructura y fisonomía propia, sin que su coexistencia sea factor de confusión en el público consumidor respecto de la procedencia de los servicios

En contra de lo resuelto no se deduce recurso de casación alguno.

MAF

ROL TDPI N° 1261-2022  
 CIM-JCGL-MAQ

## II. Demandas de oposición

GD

**Oposición:** Artículos 19 y 20 letras f), g) inciso primero, h) inciso primero y k) de Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

Marca solicitada	Oposición
<p>Solicitud N° 1388718 Solicitante: HAIMEI LU. Marca mixta:</p>  <p>Clases 35: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Cinturones (prendas de vestir).; de la clase 25.</p>	<p>GUCCIO GUCCI S.P.A Registro N° 1.063.787.</p>  <p>Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de este material no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, látigo, arnés y guarnicionería Clase 25: Vestuario, calzado, sombrerería.</p> <p>Registro N° 1.055.135</p>  <p>Productos de las clases 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 y 34, y específicamente "cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de</p>

	guarnicionería” en clase 18, y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25.
<p><b>Comparación de siglas (logos). Semejanza por superposición</b></p> <p><b>Buena fe, presunción legal. Competencia desleal.</b></p>	

La oponente funda su demanda en las causales de irregistrabilidad de los artículos 19 y 20 letras f), h) inciso 1º, g) inciso 1º y k) de la Ley N°19.039. Señala ser una firma italiana de productos de lujo titular de la marca GG, mixta, que distingue producto de las clases 18 y 25 y que los signos confrontados poseen similitudes gráficas y fonéticas evidentes, también en términos figurativos, al advertir que a “primer golpe de vista” los signos son confusamente semejantes en virtud de apreciarse que ambos han sido contruidos en torno a la figura de fantasía basada en las letras “GG”. Plantea que, si bien el solicitante ha señalado que su marca corresponde a las consonantes “GD”, la tipografía de la marca pedida se corresponde de forma cuasi-idéntica a la utilizada por el logo GG de Gucci, en donde la cercanía de las letras “G” y “D” se asemejan notablemente a la forma en que se disponen.

Por sentencia de INAPI de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintidós se rechazó la demanda de oposición y se concedió el registro solicitado señalando el resolutor considerando entre otros antecedentes que al efectuar la comparación gráfica y fonética entre el signo solicitado y las marcas invocada por el actor se aprecia que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. Lo anterior, señala: “Toda vez que, si bien las marcas en litigio comparten una letra G, también es efectivo que difieren en sus complementos y en sus elementos figurativos en cuanto a diseño y color, lo que permite distinguir un signo del otro, motivo por el cual es posible presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado. En vista de lo señalado anteriormente, se concluye que las marcas en conflicto cuentan como conjunto con una fisonomía e identidad propia y poseen diferencias considerables que las hacen fácilmente distinguibles.”

Respecto de las alegaciones basadas en la vulneración de las reglas de a la debida competencia el sentenciador considera que la prueba rendida en autos no era suficiente para tener por acreditados los presupuestos fácticos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.

En contra de lo resuelto la parte oponente interpuso un recurso de apelación para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

La controversia fue resuelta en segunda instancia por sentencia de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintidós, centrada en la lo que dice relación con la posibilidad de registro del signo solicitado, en contraposición a la existencia previa de otros signos anteriores debidamente registrados por la oponente, particularmente las margas mixtas de la sigla GG. Para el resolutor sobre esa base, lo que cabía comparar para resolver el litigio era si el signo solicitado “GD” muestra una superposición de las imágenes previas de la sigla “GG” en su versiones mixtas, semejanza que da por establecida, por lo que concluye que desde el punto de vista figurativo, la coexistencia de los signos sería motivo de confusión,

error o engaño para los usuarios, respecto del verdadero origen empresarial de los productos a distinguir, lo que es suficiente para acoger la oposición y evitar el registro que en estos autos se intenta, por infracción del artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039.

Finalmente, la sentencia consigna que, resuelta así la controversia, por aplicación de las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) de la Ley 19.039 no resultaba necesario emitir un pronunciamiento sobre la potencial infracción de la letra g) del mismo artículo.

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

MAF

ROL TDPI N° 1047-2022  
CIM-JCGL-MAQ

## INMOBILIARIA TERRAMATER

**Oposición:** artículos 19 y 20 Letra h) inciso segundo

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1.394.331 Solicitante: Inmobiliaria Terramater Spa  <b>INMOBILIARIA TERRAMATER</b>  <b>Clase 36:</b> Administración de bienes inmuebles; Arrendamiento de bienes inmuebles; Arrendamiento de edificios; Arriendo de bienes raíces; Inversión de capital;	Artículos 19 y 20 letras f), h) y g) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: TERRAMATER S.A.  Marca Extrarregistral TERRAMATER
<b>Derecho de prelación para el oponente ganancioso, prioridad de la parte vencida</b>	

La oponente señala ser creador y usuaria de la marca TERRAMATER, la que surge en el rubro viñatero ampliando luego su giro al negocio inmobiliario. Añade que el signo solicitado y el que ampara su marca extrarregistral son idénticos, limitándose la peticionaria sólo a anteponer una expresión que no le otorga distintividad al ser una expresión genérica, descriptiva, indicativa y de uso común para la clase 36, existiendo relación de coberturas entre los signos, siendo el signo para el cual demanda protección, una marca goza de fama y notoriedad en Chile.

La demandada al contestar la demanda se refiere a la existencia de un litigio previo entre las partes donde rechazada la solicitud N°1.332.495, la oponente TERRAMATER S.A. no procedió a solicitar la inscripción de la marca a su nombre dentro del plazo de 90 días contado desde la notificación del fallo, por lo que el solicitante tendría una prioridad para dicho registro, derecho que ejerce en los autos.

La sentencia del INAPI, de fecha veinte de mayo del año dos mil veintidós, acoge la oposición y rechaza a registro la solicitud. En efecto, para el resolutor de primera instancia, con la documentación aportada en parte de prueba se da por acreditado el uso previo, real y efectivo del signo en el rubro inmobiliario.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada el once de agosto de dos mil veintidós, revoca el fallo en alzada dando por acreditado que entre las partes existió un conflicto previo por la misma marca, donde actuaron las mismas partes en similar posición jurídica, litigio resuelto en favor de la oponente, con lo cual, dicho actor ganancioso contaba con el plazo del artículo 20 letra h) inciso segundo de la Ley del ramo, para inscribir la marca a su nombre, facultad que no ejerció.

Para el sentenciador, vencido el término anterior comienzan a correr un nuevo plazo ahora en favor del litigante perdedor, terminó que vencía el 25 de febrero del año 2021, de manera que, habiendo sido la solicitud presentada el día 10 de febrero del año 2021, resulta que se ejerció la prioridad concedida por el citado artículo, siendo esa solución legal la que debe primar para la resolver el caso de marras, sin que sea procedente repetir en estos autos

las alegaciones y probanzas que se dieron en un litigio previo y que dio origen al derecho de prioridad que se ejerció.

Finalmente, el fallo señala que las alegaciones del oponente sobre el uso previo tuvieron su oportunidad y por las particularidades del sistema de propiedad industrial no cabe la cosa juzgada en autos, donde existen consecuencias normadas expresamente al fijar un derecho de prioridad, primero en favor del litigante ganancioso (en estos autos oponente) y luego del litigante vencido (en estos autos solicitante), que en el caso sub lite, corresponde a la solicitante en ejercicio de un derecho expreso concedido por el artículo 20 letra h) de la Ley del ramo y por lo mismo, goza de mejor derecho para ostentar el registro marcario del signo solicitado, debiendo registrarse a su nombre la marca pedida.

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

PPF/MAF

ROL TDPI N° 834-2022  
JGL-MAQ-AAP

**QUEPPASA****Oposición:** artículos 19 y 20, letras f), g) inciso 3° y h) inciso 1° Ley N° 19.039

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento oposición</b>
<p>Solicitud N° 1.363.904 Solicitante: NICOLÁS ANTONIO FIERRO OLAVARRÍA Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>QUEPPASA</b></p> <p>Clase 35: Servicios de información, asesoramiento y consultoría con relación a negocios y gestión o administración de negocios incluidos los servicios prestados en línea o vía la Internet;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: ADMINISTRADORA DE MARCAS S.A. Registro N° 1.021.317</p> <p style="text-align: center;"><b>QUEPASA</b></p> <p>Clase 38: servicios de comunicaciones escritas, radiadas y televisadas y transmitidas electrónicamente a través de redes de informática; difusión de televisión por cable, difusión por radio y televisión; difusión de programas radiados y televisados; comunicaciones electrónicas, radiofónicas, televisadas, telefónicas; cablegráficas, telegráficas y de telex; expedición de despacho y transmisión de mensajes; comunicación por terminales de televisión, incluso televisión por cable o internet, transmisión y comunicación de información de datos por medios análogos; servicios de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes y textos y combinaciones de estos por medios computacionales, correo electrónico, world wide web, y otras bases de datos.</p>
<b>Marcas semejantes, relación o conexión de servicios en clases diferentes.</b>	

La oposición se fundamenta en las semejanzas gráficas y fonéticas entre el signo pedido y los previamente registrados, sumado a la estrecha relación de coberturas entre los mismos, y la fama y notoriedad de su marca. En efecto, señala que las marcas del actor dan cuenta de un proyecto editorial plasmado en el uso de la marca QUE PASA, lo que, sumado a la relación de sus coberturas, provocará, en caso de otorgar el registro pedido, que los usuarios incurran en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de la cobertura que se busca distinguir.

La sentencia del INAPI, de fecha 9 de junio del año dos mil veintidós, determina que las coberturas son distintas y no relacionadas, por lo que hace aplicación del principio de especialidad marcaria.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha 8 de agosto del año dos mil veintidós revoca la sentencia, acogiendo la oposición y negando en definitiva a registro el signo pedido. En primer lugar, reconoce que existe relación o al menos conexión de coberturas entre el signo pedido en clase 35, en lo que se refiere a “servicios de información, asesoramiento y consultoría en relación a negocios y gestión o administración de negocios incluidos los servicios prestados en línea o vía la Internet” y al menos los servicios de comunicaciones escritas, radiadas y televisadas y transmitidas electrónicamente a través de redes de informática; difusión de televisión por cable, difusión de radio y televisión; entre otros de la clase 38, de forma que la coexistencia de signos idénticos para coberturas tan semejante, generará toda suerte de errores, confusiones o engaños en el público usuario en cuanto al origen empresarial de los servicios a distinguir.

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

PPF/MAF

ROL TDPI N° 922-2022  
CIM-JGL-MAQ

**VERMUT LIMACHE VIEJO****Oposición:** artículos 19 y 20, letras e), f) y h) inciso 1° Ley N° 19.039

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento oposición y rechazo de Oficio</b>
Solicitud N° 1391991 Solicitante: NICOLÁS TUGAS FAÚNDEZ Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>VERMUT LIMACHE VIEJO</b></p> Clase 33: Bebidas alcohólicas excepto cerveza;	Artículos 19 y 20 letras f), h) de la Ley de Propiedad Industrial.  Oponente: CERVECERA CCU CHILE LTDA. Registro N° 896996  <p style="text-align: center;"><b>LIMACHE</b></p> Clase 32: Cervezas; aguas minerales; gaseosas y bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y preparaciones para hacer bebidas  Rechaza de oficio además por las letras e) y f) del artículo 20 ley 19.039.
<b>Inclusión marca ajena</b>  <b>Superposición de causales de rechazo independientes</b>	

La oposición se fundamenta en las semejanzas gráficas y fonéticas entre el signo pedido y los previamente registrados, ya que el primero se estructura a partir de la marca LIMACHE, siendo los demás complementos incorporados a ésta, insustanciales para conferirle novedad y distintividad, presentando un aspecto general muy similar, lo cual sumado a la estrecha relación de sus coberturas, provocará 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 siete de abril del año dos mil veintidós, acoge la oposición y la observación de fondo, fundado en la letra h) del artículo 20, ya que los signos en discusión muestran similitudes gráficas y fonéticas determinantes. Efectivamente, señala, los signos comparten el término LIMACHE, única expresión que forma la marca inscrita, produciéndose una completa inclusión marcaria, sin que la adición los complementos, Vermut y Viejo, descriptivas y de uso común en la clase solicitada, resulte suficiente para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio.

Además, Inapi rechaza la solicitud por los fundamentos de la observación de fondo, basado en las letras e) y f) del artículo 20, puesto que la marca pedida incluye el nombre de una localidad, Limache ciudad ubicada en la Región de Valparaíso, Provincia de Quillota. Por dicha razón, resulta descriptiva de origen geográfico de los productos pedidos. Finalmente sostiene que al incluir el término VERMUT, que es una especie de vino, resulta ser inductivo a error o engaño en relación con los productos a distinguir que no sean VERMUT.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha uno de junio del año dos mil veintidós confirma la sentencia apelada, argumentando de forma coincidente respecto de la semejanza de los signos y su relación de coberturas y además respecto a las causales de irregistrabilidad de las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley del ramo, el tribunal sostiene que el signo pedido efectivamente hace referencia a un lugar geográfico y a un tipo de licor, sin que los elementos complementarios le otorguen distintividad al conjunto.

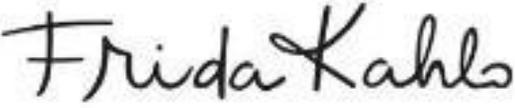
En contra de lo resuelto el peticionario presentó un recurso de casación, el cual fue resuelto por la Excma. Corte Suprema con fecha cinco de septiembre del año en curso, siendo rechazado al estimar que no existía yerro en la aplicación de las normas sobre valoración de la prueba, por lo que se mantenían firmes las conclusiones de hecho sobre la apreciación del material probatorio.

GCG/MAF

ROL TDPI N° 579-2022  
CIM-JGL-AAP  
Excma. Corte Suprema Rol N° 25.451-2022.

## FRIDA KAHLO

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.297.946 Solicitante: FRIDA KAHLO CORPORATION Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 25:</b> Abrigos; Alpargatas; Bañadores; Batas; Bikinis; Blazers; Blusas; Blusones; Boinas; Bombachas; Botas para damas; Botines; Bufandas; Calcetines; Calzado; Calzado para hombres y mujeres; Calzoncillos; Calzones; Camisas; Camisas de dormir; Camisas de vestir; Camisetas; Casacas; Chalecos; Chales; Chaquetas; Cinturones; Corsés; Faldas; Faldas y vestidos; Gabardinas; Gorras; Guantes [prendas de vestir]; Impermeables; Lencería; Pantalones; Pantalones de vestir; Pantis; Pantuflas; Pañuelos; Pareos; Parkas; Pijamas; Poleras; Polerones; Ropa de cuero; Ropa interior; Sandalias; Shorts; Sombreros; Sostenes; Sudaderas; Suecos; Tacones; Ternos; Trajes de baño; Uniformes; Uniformes escolares; Vestidos; Zapatillas deportivas; Zapatos de cuero; Zapatos de mujer; Zapatos*;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y k) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Oponente: FRIKAHLO DE MEXICO S.A. de C.V., Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo Y Mara De Anda Romeo.</p>
<p><b>Mala fe en la expansión de los derechos marcarios en detrimento de legítimos herederos.</b></p> <p><b>Valoración de los efectos de un contrato su eficacia para valorar la buena o mala fe</b></p>	

Las oponentes, indican que son quienes detentan los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de las obras de Frida Kahlo. Sostienen que, el solicitante tuvo un vínculo contractual con la oponente, relación que fue invalidada por lo que la solicitante conociendo que ya no poseía derecho alguno sobre la expresión, aun así, requirió la inscripción de la marca en Chile. Plantea la oponente que la solicitud implica un atentado a la competencia leal y a la ética mercantil y que, de otorgarse la marca pedida, los usuarios incurrirían en errores o confusiones en cuanto a la procedencia empresarial de la cobertura que se busca distinguir.

La peticionaria al contestar la demanda, indica, que se encontraba de buena fe al requerir el registro no provocando confusión alguna, puesto que la sucesión de la famosa

artista Frida Kahlo cedió los derechos de imagen de la famosa artista mexicana, presentando ese contrato eficacia hasta la fecha.

La sentencia del INAPI, de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil diecinueve, rechaza la oposición y concede a registro la solicitud. Argumenta, en primer lugar, que procede rechazar la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, ya que las demandantes no presentaron prueba suficiente o plausible a fin de acreditar la mala fe del requirente. Hace presente que, si bien el actor acompañó diversa documentación, confirmando que existió un contrato de utilización de la figura de la artista Frida Kahlo, no se logró acreditar que éste contrato hubiera finalizado en sus efectos jurídicos. Asimismo, Inapi sostiene que no le corresponde hacerse cargo de comprobar si el respectivo contrato se encuentra rescindido o terminado, ya que dicha conclusión pertenece a materias para las cuales no es competente y que no tienen ninguna relación con el análisis marcario propiamente tal.

Igualmente, Inapi rechaza la oposición basada en la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo, al tener en consideración que el demandante no ha presentado antecedentes necesarios, con los que sea posible acreditar cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, con relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada el seis de febrero de dos mil veinte, acoge parcialmente la apelación de las oponentes, solamente en cuanto se fundamenta en la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, quedando, en consecuencia, rechazado el registro pedido.

El Tribunal sostiene que, aunque la peticionaria funda su presentación en la cesión de derechos que la autorizaría para el registro, es importante considerar antecedentes adicionales para establecer si la demandada se hallaba capacitada para presentar nuevas solicitudes sin incurrir en las vulneraciones que se le atribuyen, en el entendido que la solicitante efectivamente reconoce la existencia de una cláusula del citado contrato que observa la contingencia de disolución de la sociedad y la restitución a las "propietarias" de los derechos de la marca, en ciertas condiciones.

Añade que, si bien es efectivo que el Tribunal no posee competencia para pronunciarse respecto al cumplimiento de los supuestos que concurren para la disolución de una sociedad, si puede considerarlos como referencia para valorar la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley N.º 19.039, como acontece en el presente caso, en el cual las legítimas herederas, han notificado a las partes su derecho a poner término al convenio existente, voluntad comunicada en una fecha anterior a la de presentación de la solicitud. De este modo para el sentenciador la vigencia de una controversia respecto al cumplimiento de las cláusulas del convenio y, por tanto, de los derechos existentes a futuro sobre la marca, es suficiente para estimar que, en conocimiento de tal discusión, pretender un nuevo registro contraría los principios de una conducta comercial afín con la competencia leal, sobre todo cuando una de las partes oponentes se trata de las propias herederas legítimas de afamada artista.

Finalmente, el Tribunal argumenta que los principios de competencia leal presumen que ésta sea en igualdad de condiciones, por lo que el hecho que una de las partes se anticipe a la otra, al expandir su protección marcaría a jurisdicciones en las que ninguna de ellas posee

registro alguno, voltea esta imparcialidad en favor de aquel que se anticipa, lo cual envuelve forjarse una prerrogativa que no se funda en una competencia leal y justa.

Por sentencia de fecha uno de septiembre del año dos mil veintidós, la Corte Suprema rechaza el recurso de casación presentado por la parte vencida, al concluir el Excmo. Tribunal que el recurrente no había logrado demostrar un yerro o infracción a las leyes reguladoras de la prueba. De esta forma, sostiene, si los hechos concretos no son capaces de infringir los presupuestos de la norma indicada, no existe el error de derecho pretendido por la recurrente al analizar la decisión de los jueces del fondo al aplicar la causal de prohibición de registro del artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial, motivo por el cual el recurso debía ser desestimado.

GCG/MAF

ROL TDPI N° 2217-2019  
MAQ-AAP-PFR

## TIK TOK MERCHANDISE

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1365700 Solicitante: MANUEL ARMANDO TELLERIAS CASTILLO Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>TIK TOK MERCHANDISE</b></p> Clase 28: Ajedrez chino; Juegos de dados; juegos de damas; juegos de mesa; juegos de sociedad; juegos; juguetes; pelotas y balones de juego; peonzas [juguetes].	Artículos 19 y 20 letras g) inciso 1° y h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: BYTEDANCE LTD. Registro N° 1311445  <div style="text-align: center;">  </div> Clases 9, 38, 41 y 42
<p><b>La similitud respecto a una marca renombrada, independientemente de si existe o no relación de coberturas, inducirá en confusión y engaño a los consumidores.</b></p>	

La oposición se fundamenta en que el signo solicitado es igual gráfica y fonéticamente a la marca de su creación TIK TOK registrada a nivel internacional para proteger productos de la clase 28, siendo famosa y notoria en esas jurisdicciones, lo que, añadido a la coincidencia de sus coberturas, inducirá, que los usuarios incurran en error o confusión en cuanto a la procedencia empresarial de los productos que se busca distinguir. Asimismo, agrega que es titular de la marca  para amparar productos de clase 9 y servicios de las clases 38, 41 y 42.

La sentencia del INAPI, de fecha veinticuatro de junio del año dos mil veintidós, desestima la oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la ley del ramo, al sostener que no existía riesgo de confusión entre el público consumidor, puesto que se trataba de signos con coberturas diferentes y no relacionadas, por lo que no era necesario examinar si la marca solicitada presentaba semejanza con la marca previa, ya que en virtud del principio de especialidad, la coexistencia de las marcas sería posible sin que se produzca error o confusión entre los consumidores.

Asimismo, también se rechaza la oposición fundada en la letra g) inciso 1° del artículo 20, por cuanto, si bien el actor acompañó prueba que acredita el ser titular de la marca TIKTOK en varios países, con anterioridad a la solicitud de autos, ésta se efectuó respecto a productos que no son iguales a los pedidos en la clase 28.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintiuno de septiembre del año dos mil veintidós revoca la sentencia apelada, valorando como un hecho público y notorio que la marca de la oponente distingue una red social que comparte videos de distinta naturaleza con millones de usuarios a nivel mundial, lo que también se acreditó con la documentación acompañada y no controvertida por el requirente.

Así, debido a lo señalado, el Tribunal consideró que el conflicto no había sido resuelto de manera acertada con la sola aplicación del principio de especialidad marcario, al ser un hecho público y notorio que la marca TikTok, era famosa y que además goza de renombre, entrando entonces a la comparación de los signos, donde el sentenciador refiere que la marca pedida ha sido representada en forma idéntica por el solicitante.

Agrega que, la marca fue concedida por INAPI sin protección a MERCHANDISE aisladamente, por lo que de coexistir éstas en el mercado, se producirá un evidente grado de confusión en el público consumidor respecto de la procedencia de los productos que se pretenden distinguir.

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

GCG

ROL TDPI N° 1087-2022  
CIM-JGL-AAP