



Tribunal de Propiedad Industrial

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

CONTENIDO

I. Rechazos administrativos.....	1
ALACALUFE	1
SHEUEN.....	3
HORSERAIL.....	5
METALLIC.....	6
REVEST HOME ATM	10
BGL DISTRIBUIDORA	12
OUTTLAND INSPIRED BY NORWAY	14
IGNA DEL REAL.....	16
M MARVEL.....	17
II. Demandas de oposición	21
BULLS GIM	21
“8 (Mixta)”	24
ARTE PITIWE	26
LA PANERA ROSA COMIDA CASERA NON STOP.....	28
III. Demanda de nulidad	30
AGUA MENTA	30
WK.....	32
IV. Artículos	35
MR. WAGYU.....	35
AYCA	37

I. Rechazos administrativos

ALACALUFE

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.483.443 Solicitante: CASTAÑEDA LEIVA INC. Marca mixta:</p>  <p>ALACALUFE</p> <p>Clase 25: Botas de deporte; Botas de esquí; Botas para la nieve; Guantes de esquí; Pantalones; Poleras; Prendas de vestir*; Ropa exterior; Ropa para correr; Ropa para ski; Ropa*; Trajes de neopreno para surf; Trajes para nieve; Zapatillas de deporte.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial. La marca solicitada corresponde a la denominación indicativa de un pueblo indígena</p>
<p>La denominación de un pueblo indígena es irregistrable</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha seis de septiembre del año dos mil veintidós, rechazo de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que la marca corresponde a la denominación indicativa de un pueblo indígena.

Apela la peticionaria, fundamentándose en que la circunstancia de que la marca se encuentre constituida por términos de uso común, no la hace irregistrable en conformidad a nuestra legislación, de forma que sólo resultaría -a lo sumo- una marca de carácter arbitrario, siendo, por lo tanto, susceptible de amparo marcario, tesis que se condice con los registros marcarios preexistentes.

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

En efecto, el sentenciador estima que el signo es descriptivo e indicativo de origen, toda vez que entrega información de forma directa al público sobre una o varias características, cualidades esenciales, infringiendo al mismo tiempo la regulación expresa e imperativa relativa a la protección de los pueblos indígenas, en este caso la denominación del pueblo indígena Alacalufe, nombre otorgado por el artículo 1° de la Ley Indígena a la comunidad Kawesqar, grupo originario del sur de Chile, por lo que se trata de una expresión que forma parte de su acervo cultural, conformado por saberes que se han integrado a

nuestra cultura como un cuerpo vivo de conocimientos creado, mantenido y transmitido de una generación a otra dentro de una comunidad.

Finalmente la sentencia señala que el conjunto solicitado no permite al consumidor lograr el reconocimiento de su origen empresarial o de negocio particular o específico, puesto que siempre se vinculará y asociará al pueblo originario al cual identifica dicha denominación careciendo, en consecuencia, de la distintividad necesaria para dar cumplimiento a la finalidad principal de la marca comercial cual es permitir la correcta asociación de los productos y servicios que el signo identifica con el origen mercantil de los mismos.


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

PPF

ROL TDPI N° 1404-2022
CIM-JGL-AAP

SHEUEN

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.432.273 Solicitante: SHEUEN PATAGONIA SpA. Marca mixta:</p>  <p>Clase 33: Aperitivos a base de alcohol destilado; Aperitivos a base de vino [bebidas]; Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; Bebidas destiladas; Bebidas espirituosas; Bebidas espirituosas y licores; Espumantes [vinos]; Extractos alcohólicos; Licores; Vinos; Vinos dulces Clase 35: Servicios de importación, exportación y ventas, al por mayor y al detalle (comercialización) de productos de clases 29 a 33. Servicios de publicidad y promoción de ventas”, Clase 43: Facilitación de salas de conferencia; Reserva de hoteles; Servicios de alojamiento en complejos turísticos; Servicios de alojamiento en hoteles; Servicios de banquetes; Servicios de bar; Servicios de cafés; Servicios de catering; Servicios de restaurantes; Servicios hoteleros”</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>La palabra SHEUEN es parte de la lengua Selk’nam y la representación gráfica incorpora la figura de uno de los espíritus representados en la ceremonia Hain del pueblo Selk’nam.</p>
<p>Registro de signos del acervo cultural de pueblos originarios</p>	

La resolución del INAPI, de fecha uno de diciembre del año dos mil veintidós, rechazó de oficio el signo fundamentando lo resuelto en la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, señalando que se cuenta con el informe del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, Las Artes y El Patrimonio, quien señaló que: “La palabra SHEUEN () es parte de la lengua Selk’nam. La representación gráfica incorpora la figura de uno de los espíritus representados en la ceremonia Hain del pueblo Selk’nam”

Para INAPI, al observar la marca pedida está presenta a registro el término SHEUEN y elementos figurativos de una entidad espiritual que se identifica con el pueblo originario Selk’nam, por lo que su registro como marca podría prestarse para todo tipo de errores en

el público consumidor respecto a presuntas características, orígenes o cualidades atribuibles al pueblo antes mencionado.

Apela la peticionaria, fundamentando su recurso en que con la denominación pedida no se conoce producto o servicio en nuestro sistema registral, siendo un signo novedoso y distintivo para las clases solicitadas, por lo que -en su opinión- difícilmente el consumidor común o promedio entenderá a qué productos y servicios se refiere.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha diecinueve de enero del año dos mil veintidós, se confirma el fallo estableciendo que efectivamente el sentido de la expresión “SHEUEN” es el de un término de la lengua Selk’nam, considerando además que la solicitud de registro incorpora además la figura de uno de los espíritus representados en la ceremonia Hain, por lo que los resolutores de alzada coinciden en señalar que tanto la denominación como la figura que se busca registrar como marca forman parte del acervo cultural de un grupo humano originario del pueblo de Chile, denominación e imagen que ha pasado a formar parte de nuestro acervo cultural, por lo que su amparo como signo marcario induce en error o engaño respecto del origen y procedencia de los productos y servicios que se busca prestar por quien solicita el registro.

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

PPF

ROL TDPI N° 1760-2022
CIM-JGL-AAP

HORSERAIL**Observación de fondo:** artículos 19 y 20, letra e) de la Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
Solicitud N° 1.475.518 Solicitante: JOHN WALL, INC. Marca denominativa: <p style="text-align: center;">HORSERAIL</p> Clase 19: Cercado de metal y plástico compuesto principalmente de plástico	Artículos 19 y 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial.
Uso de un motor de búsqueda de contenido en internet para establecer el significado de un concepto.	

La resolución del INAPI, de fecha uno de diciembre del año dos mil veintidós, rechazó de oficio el signo fundamentando lo resuelto en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, señalando que según los resultados arrojados por el motor de búsqueda de “Google”, el signo identifica un sistema de vallado para caballos por lo que considera que se está describiendo la naturaleza de los productos solicitados. En ese sentido se concluye que el signo se encuentra construido en base a términos de uso común, por lo que no corresponde concesiones de uso exclusivo ni excluyente a nadie en particular.

Apela la peticionaria, fundamentando su recurso en la circunstancia que la marca no describe o identifica los productos solicitados, como tampoco es indicativa de su naturaleza y destinación, y mucho menos puede ser considerada un término de uso general en el comercio de este tipo de productos, dado que no existe ningún producto solicitado que pueda ser identificado con este signo


Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha diecisiete de enero del año dos mil veintitrés se revoca la sentencia apelada, indicándose por el Tribunal en su resolución que el hecho de aparecer una marca en un buscador de la web, con un significado definitivo no se puede considerar que esto determina su contenido; debiendo privilegiarse la consideración de que el signo como conjunto, es meramente evocativo para la cobertura que intenta proteger.

MAF


 ROL TDPI N° 1746-2022
 CIM-JGL-MAQ

METALLIC

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

Marca solicitada	Fundamento rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.471.496 Solicitante: Commvault Systems, Inc. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">METALLIC</p> <p>Clase 9: Programas informáticos descargables y grabados para almacenamiento, copia de seguridad y recuperación de información, documentos y datos, a saber, para acceder, recuperar, gestionar y recuperar datos almacenados en disco magnético, en cinta, en la nube y mediante otras formas de almacenamiento electrónico de datos; programas informáticos descargables y grabados para su uso en la gestión del almacenamiento de datos y las redes de área de almacenamiento; programas informáticos descargables y grabados para su uso en las comunicaciones de datos; programas informáticos descargables y grabados para la realización de copias de seguridad y restauración de datos informáticos; Programas informáticos descargables y grabados para su uso en la recuperación de desastres informáticos; Programas informáticos descargables y grabados para su uso en la gestión de medios de almacenamiento extraíbles; Programas informáticos descargables y grabados para su uso en el ámbito de la gestión de datos e información de la empresa; Programas informáticos descargables y grabados para su uso en la búsqueda de datos de la empresa; Programas informáticos descargables y grabados para generar informes a partir de bases de datos; Programas informáticos descargables y grabados para replicar y almacenar archivos de un almacén de datos a otro; Programas informáticos descargables y grabados para su uso en el desarrollo de aplicaciones de análisis de datos y programas informáticos de análisis de datos; programas informáticos</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 855.163</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 35: servicios de asesorías y asistencias para la organización y dirección de todo tipo de negocios o empresas. Servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de artículos. Servicios de información, promoción y venta de todo tipo de artículos por todos los medios de transmisión o comunicación, sean estos, computacionales, world wide web, o internet. Medios análogos digitales y/o satelitales. Servicios de comercialización de todo tipo de artículos.</p> <p>Titular: Tetra Tech Chile S.A.</p> <p>Registro N°1096506</p> <p style="text-align: center;">METALLICA</p> <p>Clase 9: cintas de casete de audio y video pregrabados que incluyen presentaciones musicales, y grabaciones fonográficas que incluyen presentaciones musicales; programas de juegos informáticos, programas de juegos de mesa de video computacionales para propósitos de juegos, archivos de multimedia, archivos de texto y documentos escritos en formato electrónico, correos electrónicos, materiales de audio, material y juegos de video descargables, todo en el ámbito de música; aparatos electrónicos de control remoto de señales, software de juego de realidad virtual y dispositivo de comunicación inalámbrica que incluye transmisión de voz, datos e imágenes, que incluyen mensajería de voz, texto y fotos,</p>

<p>descargables y grabados para la supervisión, el análisis, la elaboración de informes y la resolución de problemas de rendimiento y disponibilidad de datos de programas de aplicación, bases de datos, redes, almacenamiento, hardware informático y periféricos informáticos; programas informáticos descargables y grabados para la gestión de datos y almacenamiento, a saber, para realizar copias de seguridad, rescatar, recuperar, replicar, migrar, archivar y gestionar recursos; programas informáticos descargables y grabados para la conexión y el uso de una red informática remota, un ordenador remoto y dispositivos móviles; Software informático descargable y grabado para computación en la nube, intercambio de datos, seguridad de los datos y acceso, administración y gestión de aplicaciones informáticas y hardware informático, y distribución de aplicaciones informáticas; software informático descargable para su uso en copia de seguridad de datos, protección de datos, replicación de datos y recuperación de desastres informáticos; software informático descargable para su uso en la supervisión del rendimiento del ordenador, configuración del ordenador y gestión de cambios para entornos informáticos físicos, virtuales, en la nube e híbridos; software informático descargable para copia de seguridad de datos, protección de datos, replicación de datos, recuperación de desastres informáticos y gestión del rendimiento en centros de datos, máquinas virtuales, servidores y ordenadores de sobremesa; software informático descargable para su uso en la automatización y la supervisión de ordenadores físicos y virtuales.</p> <p>Clase 35: Suministro de servicios de gestión de centros de datos en el carácter de gestión de servicios de procesamiento de datos; Gestión y administración empresarial de centros de datos.</p> <p>Clase 42 (no controvertida)</p>	<p>una cámara de video y de imagen fija, también funcional para comprar música, juegos, y aplicaciones de software y video por medios inalámbricos para descargarlos al dispositivo; audífonos; magnetos; alfombrillas de ratón; placas de interruptor; juegos de video; tonos de llamada descargables, música, y juegos electrónicos por medio de internet y dispositivos inalámbricos; archivos de audio descargables en el ámbito de la música; anteojos [óptica], estuches para anteojos, partes y piezas de anteojos; cámaras; teléfonos móviles; dispositivos informáticos móviles.</p> <p>Titular: Metallica.</p> <p>Registro N°1314872</p> <p>METALLICA</p> <p>Clase 9: Fundas para cámaras fotográficas, cámaras fotográficas, fundas para guardar discos compactos (CDs), disco versátil digital (DVDs) y otros medios electrónicos; juegos de computador, a saber, cartuchos de juegos de computador, cintas, discos, programas y software; dispositivos de almacenamiento informático, a saber, unidades flash vendidas en blanco o con contenido pregrabado; imanes decorativos; medios digitales, a saber disco versátil digital (DVDs) y discos compactos (CDs) pregrabados, audio y grabaciones de video, todos con música o actuaciones de músicos; publicaciones electrónicas descargables en la naturaleza de libros, folletos, revistas, periódicos, panfletos y boletines informativos, en todos los ámbitos de la música, y temas generales relacionados con el entretenimiento; audífonos, programas de juegos electrónicos; lentes, estuches para lentes, audífonos, fundas de piel y fundas especialmente adaptadas para teléfonos celulares, organizadores personales digitales (PDA), computadores portátiles, reproductores multimedia portátiles, computadoras tabletas, lectores de libros electrónicos, unidades GPS, cámaras, videocámaras, partes y piezas de computador y periféricos, auriculares y altavoces; altoparlantes; alfombrillas de ratón; tocadiscos automáticos de previo pago; grabaciones musicales de sonido;</p>
--	---

	<p>grabaciones musicales de vídeo; teléfonos; cartuchos de videojuegos, discos, programas y software.</p> <p>Titular: Metallica.</p> <p>Registro N°1314873</p>  <p>Clase 9: Fundas para cámaras fotográficas, cámaras fotográficas, fundas para guardar discos compactos (CDs), disco versátil digital (DVDs) y medios electrónicos; juegos de computador, a saber, cartuchos de juegos de computador, cintas, discos, programas informáticos y software; dispositivos de almacenamiento informático, a saber, unidades flash en blanco o con contenido pregrabado; imanes decorativos; medios digitales, a saber disco versátil digital (DVDs) y discos compactos (CDs) pregrabados, audio y grabaciones de video, todos con música o actuaciones de músicos; publicaciones electrónicas descargables en la naturaleza de libros, folletos, revistas, periódicos, panfletos y boletines informativos, en todos los ámbitos de la música, y temas generales relacionados con el entretenimiento; audífonos, programas informáticos de juegos electrónicos; lentes, estuches para lentes, audífonos, fundas de piel y fundas especialmente adaptadas para teléfonos celulares, organizadores personales digitales (PDA), computadores portátiles, reproductores multimedia portátiles, computadoras tabletas, lectores de libros electrónicos, unidades GPS, cámaras, videocámaras, partes y piezas de computador y periféricos, auriculares y altavoces; altoparlantes; alfombrillas de ratón; tocadiscos automáticos de previo pago; grabaciones musicales de sonido; grabaciones musicales de vídeo; teléfonos; cartuchos de videojuegos, discos compactos [audio y vídeo], programas informáticos y software.</p> <p>Titular: Metallica.</p>
--	--

El acuerdo de coexistencia entre titulares de marcas similares es insuficiente para su convivencia atendido las consideraciones sobre los consumidores.

La sentencia del INAPI, de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintidós, ratifica la observación de fondo fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando parcialmente a registro la marca pedida, en lo que dice exclusivamente relación con las clases 9 y 35, por las similitudes gráficas y fonéticas existente entre los signos, siendo concedida para el resto de la cobertura.

El solicitante apela de dicha resolución argumentando que existen suficientes diferencias entre las marcas referidas y que, además, el titular de la marca fundante del rechazo de oficio firmó un acuerdo de coexistencia con la peticionaria, por lo cual no existiría impedimento para el registro de la marca requerida.

Con fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintidós, el Tribunal dictó sentencia confirmatoria, señalando que entre las marcas en comento existen semejanzas gráficas y especialmente fonéticas que impiden su pacífica coexistencia mercantil, así como también, al hacerse publicidad por medios verbales como radiofonía u otros, los consumidores no contarán con los componentes figurativos para contribuir a la diferenciación.

Respecto al acuerdo de coexistencia con el titular de uno de los registros fundantes del rechazo de oficio invocado por el recurrente, el Tribunal sostiene que, aunque éste es conocido por las partes involucradas, no sucede lo mismo con el público usuario; por lo que es incapaz de contribuir con elementos que permitan deducir que el público no será inducido en confusión.

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

GCG

ROL TDPI N° 1368-2022
CIM-JCGL-MAQ

REVEST HOME ATM

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.484.524 Solicitante: ATM Revestimiento y Adhesivos SPA Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de la clase 27; Suministro de información comercial por sitios web; Suministro de información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.376.031</p>  <p>Clase 35: Servicios de exportación, importación y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 01 a 34; Organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; Administración de negocios. Servicios de Marketing.</p>
<p align="center">Aplica el principio de especialidad cuando el ámbito de la cobertura es amplio en relación con el pretendido.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintiséis de agosto del año dos mil veintidós, rechazó de oficio el signo solicitado por la marca mixta que distingue igualmente servicios clase 35. Al apelar la peticionaria, indica que se ha de tener presente que las marcas deben analizarse como un conjunto indivisible de forma que, si bien los signos comparten el elemento “REVEST”, si se analiza el signo en su integridad esto es “REVEST HOME ATM”, se aprecia que el conjunto presenta una fisonomía e individualidad propia.

Además, la peticionaria limita su cobertura, para incluir dentro de clase 35, sólo productos de la clase 27 y de este modo hacer aplicable el principio de especialidad marcario.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintidós, revoca la resolución en alzada, concediendo a registro el signo solicitado. El Tribunal, atendida la limitación de cobertura practicada en segunda instancia, aplicó el principio de especialidad marcaria, estableciendo al efecto, que el signo previamente registrado posee una cobertura amplia que se extiende, a la generalidad de los servicios de la clase 35, vinculándose a todo tipo de productos; ámbito operativo que se considera tan amplio que impide relacionarlo con la específica cobertura que se intenta registrar, especialmente, cuando se advierte que, en este caso en especial, los servicios de

compra venta de la clase 35 que se intentan, están constreñidos a la clase 27, e incluso a específicos productos en esa clase.

PPF

ROL TDPI N° 1372-2022
CIM-MAQ-AAP

BGL DISTRIBUIDORA

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.471.020 Solicitante: MATIAS IGNACIO CARRERA BOBADILLA Marca mixta:</p>  <p>DISTRIBUIDORA BGL</p> <p>Clase 35: Servicios de importación, exportación y ventas, al por mayor y al detalle (comercialización) de productos de clases 29 a 33. Servicios de publicidad y promoción de ventas, Clase 39: Embalaje de mercancías; Flete [transporte de mercancías]; Servicios de distribución de productos de clases 29 a 33.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.271.347</p>  <p>Clase 35: Servicios de asesoría y consultoría para el desarrollo de actividades empresariales y de negocio; servicios de agencia de publicidad; servicios de importación, exportación y representación de toda clase de artículos, con excepción de maquinarias y equipos industriales.</p>
<p align="center">No aplica el principio de especialidad cuando los signos se refieren a espectros amplios dentro de una clase.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintidós, rechazó de oficio parcialmente el signo solicitado en los servicios clase 35, por la consideración sobre sus coberturas.

Al apelar la peticionaria, indica que no existen similitudes gráficas o fonéticas de magnitud que impidan su coexistencia en el mercado, e invoca el principio de especialidad de las marcas señalando que las coberturas de los signos no se relacionan ni vinculan, toda vez que el signo pedido apunta a la comercialización y distribución de productos de la clase 29 a 33, mientras que la marca registrada se refiere a servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintidós, se confirma el fallo en alzada. El Tribunal, en primer lugar analiza las coberturas de los signos estableciendo “que, la cobertura de los signos está relacionada, en un caso porque los servicios de la clase 35 protegidos por el signo previo se extienden a todo tipo de productos y en el caso de la seña solicitada, si bien se refieren a servicios de importación, exportación y ventas, al por mayor y al detalle (comercialización), de la clase 35, sin extenderse a todos los productos si lo hacen en un amplio espectro como son los productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33 y lo propio sucede con los servicios de embalaje de mercancías, flete [transporte de mercancías] y servicios de distribución, clase

39, que también se extienden a los productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33.”. Luego procede con el análisis gráfico y fonético de los signos, concluyendo que “BGL” se yergue como el centro distintivo tanto en lo gráfico como figurativo en ambos signos, lo que imposibilita su coexistencia.

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

PFP

ROL TDPI N° 1374-2022
CIM-MAQ-AAP

OUTLAND INSPIRED BY NORWAY

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.483.151 Solicitante: Marathon Casa de Deportes S.A. Marca mixta:</p>  <p>OUTLAND INSPIRED BY NORWAY</p> <p>Clase 25: abrigos; artículos de sombrerería; bañadores; bandanas [pañuelos para el cuello]; botas de deporte; botas; botines de fútbol; bufandas; calcetines absorbentes del sudor; calcetines; calentadores de piernas; calzado; calzas [leggings]; camisas de manga corta; camisas*; camisetas; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas; chalecos; cinturones [prendas de vestir]; cinturones monedero [prendas de vestir]; combinaciones [ropa interior]; conjuntos de vestir; cubrecuellos; faldas; faldas short; gorras; gorros de baño; guantes [prendas de vestir]; impermeables; jerseys [prendas de vestir]; kimonos; leggings [pantalones]; mallas [bañadores]; mallas [leggings]; medias absorbentes del sudor; medias*; orejeras [prendas de vestir]; pantalones; pantuflas de baño; pañuelos para la cabeza; pareos; parkas; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir*; ropa de gimnasia; ropa para ciclistas; ropa*; sandalias de baño; shorts de baño; sombreros; suéteres; tacos para botas de fútbol; tapones para botines de fútbol; trajes de baño [bañadores]; uniformes; uniformes de judo; uniformes de karate; vestimenta; zapatillas de baño; zapatillas de deporte; zapatillas de gimnasia; zapatos.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Indica que el signo pedido, OUTLAND INSPIRED BY NORWAY, al incluir el elemento NORWAY, que es la forma británica de llamar a Noruega provocará todo tipo de errores y confusiones en el público consumidor, respecto la verdadera procedencia de los productos solicitados, especialmente tomando en consideración que el titular de la marca pedida es de origen chileno.</p>
<p align="center">El incluir el nombre de un país extranjero no es suficiente para provocar error o engaño</p>	

INAPI, por sentencia de fecha de fecha veintiséis de agosto del año dos mil veintidós, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, señalando que éste, al incluir el elemento “NORWAY” que es la forma británica de llamar a Noruega, provocará todo tipo de errores y confusiones en el público consumidor, respecto la verdadera procedencia de los productos solicitados, especialmente tomando en consideración que el titular de la marca pedida es de origen chileno.

Apela la peticionaria, fundamentando su recurso en que el signo pedido no se encuentra dentro de esta causal de irregistrabilidad ya que los consumidores no se verán inducidos a error o engaño respecto a la cobertura requerida.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintidós, se revoca el fallo en alzada, puesto que, para los sentenciadores de alzada, la sola mención a NORWAY, ni gráfica ni semánticamente dan cuenta de los productos que se pretenden proteger, no siendo procedente el rechazo del signo pedido por Inapi. Asimismo, indica que coexisten marcas registradas similares, por lo que no existe óbice para aceptar a registro el signo de marras, como conjunto.

GCG

ROL TDPI N° 1360-2022
JCGL-MAQ-AAP

IGNA DEL REAL**Observación de fondo:** artículos 19 y 20, letra h) de la Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.485.445 Solicitante: María Ignacia del Real Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;">IGNA DEL REAL</p> <p>Clase 25: Calzado; Guantes [prendas de vestir]; Pijamas; Prendas de vestir; Ropa; Sombreros; Vestimenta; Zapatos</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N°1.337.147</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 25: calzado; lencería; prendas de vestir; ropa de confección; ropa. Tirular: Antonio Alejandro Avendaño Valenzuela.</p>
<p>Marca de nombre puede coexistir con otra similar al poseer un concepto propio y característico referido a una persona singular.</p>	


La sentencia del INAPI, de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós, rechazó de oficio el signo solicitado por la existencia previa de la marca mixta que distingue igualmente productos de clase 25.

Al apelar la peticionaria, indica en su recurso, que el signo pedido presenta tanto diferencias gráficas y fonéticas en relación al signo previamente registrado.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintidós, se revoca el fallo en alzada, argumentando que sobre la evidencia del hecho que la marca solicitada corresponde a la abreviación del nombre de la recurrente, en este caso doña María Ignacia Del Real, siendo su apellido efectivamente “Del Real”, por lo cual el rótulo requerido se está refiriendo a una persona concreta y determinada, lo que impedirá que los consumidores puedan asociarla con la marca fundante del rechazo de oficio o con el titular de ésta, de manera que, como conjunto, los signos ostentan su propia individualidad gráfica y fonética, además de aludir a conceptos que no son confundibles entre sí.

M MARVEL

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1356850 Solicitante: MARVELL ASIA PTE, LTD</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 9: Hardware computacional; semiconductores; chips y conjuntos de chips semiconductores; circuitos integrados, chips de circuitos integrados y conjuntos de chips de circuitos integrados; circuitos integrados en forma de productos estándar de aplicación específica (ASSP), circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) y sistemas en chips (SoC); circuitos; placas de circuitos; placas de acelerador de computadora; placas de interfaz de computadora; procesadores, a saber, procesadores de inteligencia artificial, procesadores de servidores, procesadores de computadora de uso general, procesadores de capacidades informáticas elevadas, procesadores de señales digitales, procesadores de datos, procesadores programables, procesadores de audio o vídeo; microprocesadores; microprocesadores embebidos, procesadores embebidos y procesadores multinúcleo; microcontroladores; hardware computacional y software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables utilizados para controlar e interactuar con los productos mencionados; hardware computacional y software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables para su utilización en la inteligencia artificial, el análisis de textos, el procesamiento de datos, el procesamiento de textos, la capacitación en modelos, la inferencia, el aprendizaje automático y el procesamiento de aprendizaje profundo;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Titular: Marvel Characters, Inc.</p> <p>Marca Denominativa:</p> <p style="text-align: center;">MARVEL</p> <p>Registro N° 1.173.786: Clase 9: “Discos de audio; grabadores de audio; grabadores de audio y video; altoparlantes; binoculares; cascos protectores para ciclismo, calculadoras, videocámaras; cámaras; CD Rom; disqueteras de CD-ROM (como parte del computador); grabadores de CD-ROM (como parte del computador); teléfonos celulares; partes y piezas de teléfonos celulares; estuches especialmente diseñados para teléfonos celulares; chips (circuitos integrados) que contienen grabaciones musicales; reproductores de discos compactos; grabadores de discos compactos; discos compactos; programas de juegos de computador; cartuchos y discos de juegos de computador; computadores; hardware (unidades de disco) computacional; teclados de computador; monitores de computador; mouse de computador; disqueteras de computador; software computacional; teléfonos inalámbricos; imanes decorativos; cámaras digitales; reproductores digitales de video y audio; DVD; reproductores de DVD; grabadores de DVD; discos versátiles digitales; discos de video digital; discos magneto-ópticos y ópticos pre grabados; reproductores y grabadores de discos magneto-ópticos y ópticos para datos de audio, video y de computador; auriculares; cables eléctricos y ópticos; organizadores personales electrónicos; estuches de lentes; lentes; reglas de cálculo; salvavidas; audífonos; máquinas karaoke; micrófonos; reproductores MP3; modems (como parte de un computador); alfombrillas de ratón; películas; grabaciones musicales; localizadores (biper); personal estéreo;</p>

<p>hardware computacional y software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables para su utilización en el procesamiento de señales; hardware computacional y dispositivos periféricos para la comunicación de datos; servidores informáticos; servidores de red; transceptores; computadores personales; cables de telecomunicaciones de red; tarjetas de interfaz de red; adaptadores de red informática; adaptadores de Ethernet y de canales de fibra; conmutadores de redes electrónicas; conmutadores de redes informáticas; conmutadores de Ethernet y de canales de fibra; circuitos de telefonía; módems; puertas de enlace (gateways) y enrutadores [routers] de red; software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables utilizados para controlar e interactuar con los productos mencionados; equipo de procesamiento de datos; dispositivos, componentes o circuitos de almacenamiento de datos, a saber, unidades de disco, discos magnéticos, memorias flash, controladores de unidades, preamplificadores y canales de lectura; hardware computacional y software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables para instalar, configurar, administrar, operar y asegurar redes informáticas locales y de área amplia y productos de red; hardware computacional y software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables para su utilización en la habilitación de vehículos motorizados autónomos, vehículos conectados y componentes de vehículos motorizados autónomos y vehículos conectados; hardware computacional y software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables para su utilización en el almacenamiento, la vigilancia y la gestión de datos en dispositivos y sistemas de almacenamiento conectados a redes; hardware computacional y software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables para su utilización en el funcionamiento de cámaras, impresoras, adaptadores (dongles), teléfonos y sistemas de videoconferencia, y componentes de los productos mencionados; hardware computacional y</p>	<p>asistentes digitales personales; impresoras; estuches y fundas especialmente adaptados para computadores; máscaras de protección, no para propósitos médicos; cascos de protección para deportes; radios; subacuática (aparatos de respiración para la natación -); gafas protectoras para nadar; gafas de sol; teléfonos; aparatos de televisión; cámaras de video ; grabadores de casetes de video; reproductores de casetes de video; cartuchos de juegos de video; discos de juegos de video; casetes de video; videoteléfonos; grabadores de video; walkie-talkies; soportes para muñecas y brazos en uso con computadores”</p>
--	---

software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables para su utilización en el funcionamiento y la gestión de dispositivos de red inalámbrica; dispositivos de comunicación inalámbrica para la transmisión de voz, datos, imágenes, audio, vídeo y contenido multimedia; dispositivos electrónicos digitales capaces de proporcionar acceso a Internet y para el envío, recepción y almacenamiento de llamadas telefónicas, correo electrónico, medios de audio y vídeo y otros datos digitales; hardware computacional para reproducir, organizar, descargar, transmitir, manipular y revisar archivos de audio y archivos de medios; cajas de configuración de televisión; dispositivos de almacenamiento de datos, a saber, unidades de disco duro, unidades flash y unidades de estado sólido; dispositivos de impresión, a saber, impresoras de inyección de tinta, impresoras de tóner e impresoras 3D; receptores de audio y vídeo; grabadoras y reproductores de audio y vídeo digitales; dispositivos de conmutación de redes; software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables utilizados para controlar e interactuar con los productos mencionados; hardware computacional y software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables para uso en seguridad de computadoras y redes, verificación de datos e identidad y encriptado; hardware computacional y software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables para uso en la supervisión, transmisión y recepción de telecomunicaciones desde estaciones de base, torres de celulares y controladores de redes de radio; hardware computacional y software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables para su uso en la gestión y supervisión de centros de datos; hardware computacional y software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables para proporcionar servicios de computación en la nube; hardware computacional y software y soporte lógico inalterable (firmware) descargables para conectar, operar, controlar y gestionar dispositivos y

sistemas de red en la Internet de las cosas (IoT)”	
<p>Acuerdo de coexistencia no considera elementos que permitan evitar la confusión a que se inducirá al público consumidor que no conoce de su existencia, extensión y contenido.</p>	

INAPI, por sentencia de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintidós, rechazó de oficio dicho registro, fundado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, considerando las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos. La resolución explica que entre las señas “M MARVELL” versus “MARVEL”, se aprecian semejanzas gráficas y especialmente fonéticas, puesto que la “m” inicial y la “l” final, que se agregan al signo, son incapaces de diferenciarlas al mantener una pronunciación similar y una estructura gráfica que conserva su centro en “MARVEL”.

La solicitante apela su resolución acompañando un acuerdo de coexistencia entre las compañías Marvel Characters, Inc. y Marvell Asia Pte; acuerdo respecto del cual se pronuncia el Tribunal de Alzada en sentencia de fecha quince de febrero del año dos mil veintitrés, explicando que si bien (consta en autos) el acuerdo de coexistencia aportado se trata de un acuerdo que incumbe a intereses privados, sin que se aprecien en él, elementos que permitan evitar la confusión a que se inducirá al público consumidor que no conocerá de su existencia, extensión y contenido.

En lo resolutive la sentencia desestima los fundamentos del recurso de apelación y confirma la resolución apelada. En contra de lo resuelto no se dedujo recurso de casación.

MAF


ROL TDPI N° 86-2023
CIM-MAQ-AAP

II. Demandas de oposición

BULLS GIM

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.350.936 Solicitante: CARLOS ANDRES BUSTOS CAVIERES Marca mixta:</p>  <p>Clase 41: Campamentos [cursillos] de perfeccionamiento deportivo; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; Coaching en el campo de los deportes; Cursos de gimnasia; enseñanza; enseñanza de gimnasia; explotación de instalaciones deportivas; Facilitación de gimnasios; Organización de competencias deportivas; Provisión de instalaciones para diversos eventos deportivos, competencias atléticas y programas de premiaciones; servicios de campamentos deportivos; Servicios de formación deportiva;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: RED BULL GMBH Registro N° 944.405</p>  <p>Clase 41: Servicios de educación; proporcionar capacitación; entretenimiento, que incluye actuaciones musicales y entretenimiento por radio y televisión; actividades deportivas, artísticas, sociales y culturales, incluyendo la organización y el montaje de competencias deportivas; servicios de discotecas y clubes nocturnos; organización de ferias comerciales y exhibiciones industriales con fines culturales, deportivos, artísticos, sociales y educativos; compañías y servicios de espectáculos y de entretenimiento; servicios de recreación y teatro con música y baile; clubes deportivos y recreativos, clubes de playa, renta de cintas de video y de audio, de CD-ROM's y de DVD's, producción y edición de películas; servicios de microfilmación, filmación en video y edición; publicación de libros electrónicos, no descargables, publicaciones y diarios en línea, edición electrónica, suministro de publicaciones electrónicas en línea, no descargables, servicios de juegos suministrados en línea; proporcionar servicios de karaoke; servicios de procesamiento de imágenes digitales; servicios de composición musical; servicios de composición de página que no sean con fines publicitarios; organización y dirección de conciertos, conferencias, seminarios y talleres; servicio de bibliobús, publicación de libros, presentaciones cinematográficas, servicios de club (entretenimiento o educación), servicios de ocio, información</p>

	<p>sobre ocio, presentación de actuaciones en directo, presentaciones de cine-teatro, music-halls, servicios de periodismo, producción de programas de radio y televisión, explotación de instalaciones deportivas, publicación y redacción de textos que no sean para fines publicitarios, espectáculos de radio, servicios de estudios de grabación, talleres y simposios, servicio de subtitulado; información sobre ocio; organización de fiestas; edición; reportajes fotográficos; fotografía; alquiler de largometrajes y películas; alquiler de proyectores y accesorios de cine; explotación de instalaciones de cine y teatro; servicios de museos (presentaciones, exposiciones); doblaje; alquiler de equipos de radio y televisión; alquiler de grabadoras de videocasete; alquiler de equipos de audio; alquiler de videocámaras; alquiler de equipos de iluminación para teatro o estudios de televisión; alquiler de escenarios; alquiler de videocámaras; servicios de redacción de guiones; alquiler de grabaciones de sonido; alquiler de estadios; ninguno de los servicios anteriormente mencionados está relacionado con la excavación ni el tratamiento de materiales. Registro N° 884.532</p>  <p>Clase 41: Servicios de enseñanza y educación; de entretenimientos; de organización y realización de actividades deportivas y culturales.</p>
<p>Comparación de imagen por figuras y colores, posibilidad real de provocar confusión.</p>	

En su demanda de oposición la actora señala que se está requiriendo protección sobre la expresión “BULL” y un diseño de un toro rojo (en inglés Red Bull) en clase 41, lo que en su opinión como marca para la que se pide protección, resulta ser confusamente similar a las marcas de “Red Bull” de su propiedad que ampara, entre otras coberturas, precisamente los servicios de la clase 41. Sostiene, además, que la simple eliminación del término “RED” no constituye una diferenciación suficiente para evitar confusión en los consumidores, particularmente considerando lo que se incorpora como diseño. Añade que

la marca de la su titularidad goza de fama y notoriedad habiendo sino creadas precisamente a partir de la figura de un toro.

La sentencia del INAPI, de fecha 9 de agosto del año dos mil veintidós, desestima la demanda de oposición y concede a registro el signo requerido. El resolutor de primera instancia señala que analizados los signos, se aprecia que una especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, lo que logra dar origen a signos independientes, que -en su opinión- puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor.

La sentencia de INAPI fue apelada por la oponente, quien en su recurso señala que se ha realizado un errado examen de los signos, al estimar que la sola eliminación del segmento “RED” y los elementos gráficos concurrentes resultan suficientes para distinguir adecuadamente a los signos en conflicto.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintidós revoca la sentencia, negando en definitiva a registro el signo pedido.




Al efecto, el fallo hace suyos los argumentos de la apelación estableciendo que efectivamente existen semejanzas gráficas y fonéticas entre el signo solicitado y las marcas del oponente, por cuanto ambos comparten el elemento BULL (toro) asociándolo a la figura de un toro, indicando además que si bien los signos difieren en sus colores, al ser la marca pedida precisamente de color “ROJO”, se asocia a la palabra inglesa “RED”, sin que el segmento adicionado, de carácter común y genérico para la cobertura solicitada.

PFP

ROL TDPI N° 1291-2022
CIM-JGL-AAP

“8 (Mixta)”

Oposición: artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 2° de la Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1351228 Solicitante: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DXL LIMITADA Marca mixta:</p>  <p>Clase 25: Vestuario, calzado, artículos de sombrerería, calcetines, zapatillas.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 2° de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: SKECHERS U.S.A., INC. II. Registro N° 874248</p>  <p>Clase 25: calzado y vestuario. Registro N° 853521</p>  <p>Clase 25: Ropa, a saber, tops, camisas, blusas, camisetas, sudaderas, jerséis deportivos, suéteres, forros confeccionados (partes de piezas de vestir), pantalones de mujer, pantalones de hombre, shorts, chaquetas, abrigos, sobretodos, chombas, jumpers, vestidos, faldas, ropa de playa, trajes de baño, ropa interior, lencería, sombrerería, sombreros, gorros, boinas, viseras, corbatas, calcetines, cinturones, guantes, bufandas y muñequeras, zapatos, en concreto, zapatos, zapatillas, sandalias, pantuflas y botas. Entre otras.</p>
<p>Similitud figurativa entre signos cuya denominación es diferente.</p>	

La oponente señala en su demanda que la marca requerida presenta semejanzas figurativas determinantes con sus registros inscritos como signos mixtos bajo la letra “S” con diferentes diseños, por cuanto el golpe de vista se construyen en torno a la figura de fantasía basada en la consonante “S” de iguales colores, siendo irrelevante, en este caso en particular que su parte denominativa se presente como el registro del numeral “8”.

La peticionaria al contestar la demanda, sostiene que se trata de un número versus una letra y que las etiquetas en estudio son gráficamente diferentes, por lo cual los argumentos de la demandante carecen de fundamento.

La sentencia del INAPI, de fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintidós, acoge la oposición y rechaza a registro la solicitud. Indica que las marcas en conflicto presentan

una similar fisonomía de forma que su primera impresión muestran una composición y aspecto figurativo fácilmente confundibles. El sentenciador sostiene en su análisis que en la comparativa de los rótulos advierte que se han constituido en torno a la figura de la consonante S, cuya tipografía corresponde a dicha letra, presentando una configuración estética y visual que a primera vista resultan ser determinadamente similar, por lo que es dable concluir y anticipar que los consumidores podrán equivocarse y considerar que la marca impugnada corresponde a una variación o evolución de las marcas del actor.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada veintiséis de octubre del año dos mil veintidós, confirmó el fallo en alzada, indicando que al efectuar un análisis de los elementos figurativos del signo solicitado versus los fundantes de la oposición, se advierte un impacto visual semejante, con una disposición y proporción coincidentes, lo cual, para el público medio (hará) dificultosa su diferenciación, especialmente cuando los rótulos se inserten sobre el calzado u otros productos de la clase 25.


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

PPF

ROL TDPI N° 1361-2022
CIM-JGL-AAP

ARTE PITIWE

Oposición: artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 2° de la Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.349.557 Solicitante: PABLO ANDRES PEREZ MIRANDA Marca mixta:</p>  <p>ARTE PITIWE</p> <p>Clase 35: 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 compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 2° de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: ACCESORIOS CIFUENTES Y CIFUENTES LTDA. Marca Extrarregistral PITIWE Señala ser creador y usuario de marca PITIWE.</p>
<p>Marca extrarregistral, valoración de la prueba, fecha y data de la misma.</p>	

La oponente señala ser la creadora y usuaria de la marca extrarregistral PITIWE, la cual considera que es gráfica y fonéticamente semejante a la marca solicitada. Señala que el rotulo de su creación surge de un proyecto de artesanía en el año dos mil quince, en el cual la expresión distingue productos y una tienda que funciona como punto de convergencia para distintos artesanos y emprendedores.

La peticionaria al contestar la demanda, solicita el rechazo y señala que se trata de una empresa que se dedicada a la comercialización online de artesanías, decoración de interior, cerveza y sidra artesanal, productos gourmet y mucho más. Señala además que el nombre que pide registrar contiene una alusión a un pájaro que recibe ese nombre en mapudungun, teniendo el peticionario una cercanía directa a la cultura mapuche

La sentencia del INAPI, de fecha seis de septiembre del año dos mil veintidós, rechaza la oposición y otorga a registro la solicitud. En efecto, señala, que la documentación aportada no permite establecer el uso extrarregistral respecto de la marca PITIWE que el actor invoca en la demanda.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, revoca parcialmente el fallo en alzada, acogiendo la demanda de oposición de manera de excluir del registro solicitado los productos de la clase 14, en relación a los servicios de la clase 35.

En esta resolución, que reconoce los derechos extrarregistral de la oponente, el sentenciador analiza la prueba acompañada por la oponente, llegando a la convicción que a diferencia de la conclusión a la que arribó el sentenciador de la instancia, existen antecedentes razonables que permiten establecer la creación y uso previo de la expresión “PITIWE” para productos clase 14 por parte de quien impugnó el registro solicitado. Efectivamente, para este sentenciador se valoran para dar por acreditados los hechos expuesto en la demanda los instrumentos privados presentados en el probatorio, todos de data anterior a la fecha de la solicitud, entre ellos una publicación de carácter publicitario donde se presenta la marca; una factura electrónica con el nombre de dominio “PITIWE”, en la cual se hace publicidad y compraventa de productos de la clase 14, del año 2019 y además imágenes de la red social Instagram donde se hace publicidad a productos de la marca “PITIWE”, documentos que no fueron objetados por la solicitante.

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

PFP

ROL TDPI N° 1361-2022
CIM-JGL-AAP

LA PANERA ROSA COMIDA CASERA NON STOP

Oposición: 19 y 20 letras g) inciso 1°, f) y h) inciso 1° de la Ley N°19.039 y artículo 6 bis y 10 Bis del Convenio de París y artículo 16.3 de los ADPIC.

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1.324.667 Solicitante: CHOCO ROSA SL Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div> Clase 43: Cafés y restaurant.	Artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC.. <p style="text-align: center;">PANERA</p> Registro N°1.303.747: Servicios de suministro de alimentos y bebidas; servicios de restaurante, cafetería y catering; servicios de restaurante para llevar; restaurantes de comida rápida; preparación de alimentos; preparación de comidas y bebidas para llevar clase 43; entre otros registros de su marca en las clases 29, 30 y 43 que detalla en su demanda
Comparación de signos. Dilución del centro distintivo por el conjunto solicitud	

La oponente argumentó ser titular de la marca PANERA, indicando que los signos confrontados poseen similitudes gráficas y fonéticas evidentes, de forma que el signo pretendido contiene íntegramente su marca registrada "PANERA", sin que el artículo "LA" y el signo "b&c", así como los elementos de diseño que se adicionan, permitan generar diferencias que puedan ser consideradas determinantes. Argumenta además ser titular de la marca PANERA en el extranjero, específicamente en la clase 43 en donde goza de fama y notoriedad. Sostiene, finalmente, que la expresión comida casera "non stop" es de uso común.

La sentencia del INAPI, de fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintidós, acogió la oposición y rechazó el registro la solicitud. En efecto, señala, que, al efectuar la comparación gráfica y fonética entre el signo solicitado y las marcas invocadas por el actor, se aprecia que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, señala, las marcas en conflicto no cuentan como conjunto con una fisonomía o identidad propia ni poseen diferencias suficientes para hacerlas distinguibles entre sí.

Por sentencia de fecha primero de febrero del año dos mil veintitrés el Tribunal de Alzada revocó lo resuelto en la instancia, señalando que a diferencia de lo argumentado en la sentencia, entre los signos "LA PANERA ROSA COMIDA CASERA NON STOP" versus "PANERA", si bien se puede apreciar la inclusión del segmento "panera", se debe privilegiar - y así se resuelve- que el signo cuyo registro se discute posee otro conjunto de elementos que aportan a una composición gráfica y fonética diferente, a lo que cabe agregar, que desde

el punto de vista de la identidad conceptual, el solicitado logra diluir el centro distintivo que deja de ser “panera”, así, aislado, centrándose en una única panera, al decir “la panera” y además de un color específico, con lo cual, logra una distintividad de especie que unida a sus restantes elementos es capaz de diferenciarlo adecuadamente del previamente registrado, sin inducir en confusión, error o engaño.

Atendido lo anterior las consideraciones de la sentencia apelada sobre la relación de coberturas y el registro de la marca en el extranjero y en nuestro país, dejan de tener relevancia en vista que se trata de signos diversos, razón por la cual, no correspondía impedir el registro que se pretende.


MAF

ROL TDPI N° 800-2022
CIM-MAQ-AAP

III. Demanda de nulidad

AGUA MENTA

Demanda: Artículos 19, 20 letras f), g) inciso 1° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039 y artículo 10 bis del Convenio de París,

Marca registrada	Fundamento demanda de nulidad
<p>Registro N° 1.268.433 Titular: Inversiones RGA Limitada Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;">AGUA MENTA</p> <p>Clase 35: Venta al por mayor y al por menor de toda clase de productos y artículos; importación, exportación, representación y servicios de comercialización (venta al por mayor y al detalle) a través de internet y catálogo de toda clase de productos y artículos; publicidad y marketing.</p>	<p>Artículos 19 y 20 Letras f), g) inciso 1° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039</p> <p>Demandante: AGUA MENTA S.R.L</p> 
<p style="text-align: center;">La cuasi identidad de los sellos no puede atribuirse al azar, constituyendo una conducta contraria a la competencia leal y ética mercantil.</p> <p style="text-align: center;">No detenta legitimación activa en una acción de nulidad basada en la letra g) del artículo 20, quien carece de registro el extranjero.</p>	

La demandante señala que es una compañía que data del año 2010 formada en República Dominicana, dedicada a la creación y comercialización de ropa de vestir, con establecimientos ubicados en hoteles y resort de Estados Unidos, México, Panamá y Brasil, además del país de origen de la multinacional. Indica que ha protegido su marca con las inscripciones en los diversos países en que opera su marca. Además, desde el año 2012 detenta el nombre de dominio “aguamenta.com” estando presentes de manera masiva en diversas redes sociales.

El actor señala que, dada la presencia de su marca en el mercado de la forma como expone en su presentación, la demandada no podía menos que conocer el origen del signo, por lo que no se puede atribuir al azar el registro en Chile de una marca igual en todos sus fonemas con un logotipo también similar, todo lo cual califica como una conducta contraria a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres, contrariando lo dispuesto en la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

La sentencia de INAPI de fecha trece de octubre del año dos mil veintidós desestima la pretensión del actor basada en la letra g), por no constar la existencia de un registro en el extranjero a nombre la demandante. No obstante lo anterior, acoge la demanda de nulidad, fundada en la letra k) del artículo 20, al concluir que no era posible una coincidencia de la envergadura que mostraba este litigio en la comparación de los signos, destacando el valor probatorio de registros extranjeros que coinciden no solo en las expresiones AGUA MENTA, sino que son iguales en la tipología de las letras su tamaño y colores, lo que deja en evidencia que no se está frente a una coincidencia, sino derechamente ante la imitación de una marca ajena, conducta que califica como un atentado a la competencia leal y ética mercantil.

El fallo de alzada de fecha dos de febrero del año dos mil veintitrés confirma la sentencia apelada señalando, en lo medular, que comparte la consideración de INAPI, en relación a la causal de la letra g) inciso primero del artículo 20 de la ley del ramo, en el sentido de que quien no tiene la titularidad de un registro en el extranjero, como ocurre en autos, no detenta legitimación activa para pretender la nulidad de registros nacionales,

En lo demás, se señala que efectivamente al observar la etiqueta extranjera del signo que reclama protección ante el signo inscrito y de la seña registrada en Chile, se observa que son cuasi idénticos, lo que no puede deberse al azar, sino derechamente a una copia lo que justifica la aplicación del artículo 20, letra k), de la ley del ramo, tal como lo hizo el sentenciador del grado.


En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia y anulado el registro marcario de propiedad de Inversiones RGA Limitada.

MAF

ROL TDPI N° 1634-2022
CIM-JCGL-MAQ

WK

Demanda: 18 bis G, 19, 20 letras f), g) inciso 1°, h) incisos 1° y 2° y k), de la Ley N°19.039 y 26, artículo 10 bis del Convenio de París

Marca registrada	Fundamento demanda de nulidad
<p>Registro N° 1.286.486 Titular: Haiyong Zhao Marca mixta: WK</p>  <p>Clase 18: Bolsos de mano, monederos y carteras; Maletas; Mochilas.</p>	<p>Letras f), g) inciso 1°, h) incisos 1° y 2° y k), de la Ley N°19.039</p> <p>Demandante: Michael Kors (Switzerland) International GmbH.</p>  <p>Clase 18: Piel y cuero de animales; cuero artificial; paraguas; sombrillas; bastones; látigos; arneses; artículos de guarnicionería; valijas; maletas; maletas con ruedas; maletas de mano; maletas y baúles de viaje; maletines; bolsos de mano; monederos y carteras; carteras de cuero; bolsos de mano; bolsos de deporte multiusos; bolsos de viaje; cosmetiqueros [estuches para artículos de tocador]; estuches vacíos para artículos de tocador; bolsas de playa; bananos; billeteras; cajas de cuero o cuero de imitación; estuches de cuero; estuches de cuero de imitación; estuches y portatarjetas de crédito; estuches de corbata; ropa para animales de compañía; porta animales (bolsos); mantas para animales; disfraces para animales; correas para animales; collares para animales; arneses para animales; bolsas para llevar bebés; bolsas [sobres, bolsitas] de cuero para empaquetar.</p>
<p align="center">Nulidad de Registro por semejanza a nivel de provocar confusión en el público consumidor.</p> <p align="center">Conducta contraria a las reglas de competencia leal y ética mercantil.</p>	

La demandante señala que es una compañía fundada por el conocido diseñador norteamericano Michael Kors, dueño de una familia de marcas en torno a su nombre, que data del año 1981 que incluye una línea completa de artículos para hombres y mujeres, tales como bolsos, zapatos, cinturones y gafas. Puntualiza que no solo creó la marca MICHAEL KORS, sino que también MK MICHAEL KORS y MK junto a sus diseños, destacando bolsos, maletas; paraguas; carteras, monederos; billeteras; artículos de cuero y de imitación cuero, incluidas en la clase 18; ropa, calzado y sombrerería; cinturones en la clase 25.

Se refiere en su demanda a la mala fe de la demandada por cuanto muestra un patrón de conducta que involucra sistemáticos intentos de obtener registros marcarios sobre signos engañosamente similares a las famosas marcas del demandante, imitando su logo característico, consiguiendo confundir al público y desviar la clientela hacia su propio negocio de comercialización de productos conducta que vulnera la norma del artículo 20, letra k) de la Ley N° 19039.

La sentencia de INAPI de fecha diez de enero del año dos mil veintidós rechaza la demanda y dispone mantener el registro de la marca mixta registrada, toda vez estimó que la prueba rendida por el no permitan tener por acreditado el uso extrarregistral respecto de la marca MK y del logo que invoca en la demanda para los mismos productos o similares a los que actualmente ampara la marca objeto de la nulidad.

En lo que se refiere a las alegaciones basadas en la letra g), considera que no concurren los requisitos copulativos, a saber: 1) 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. A este respecto considera precisamente que es el último de estos requisitos el que no se cumple, habida razón de que la marca registrada y las marcas del actor MICHAEL KORS y MK MICHAEL KORS y en cuanto a la otra marca MK y la etiqueta el fallo consigna que sus diferencias son determinantes, al ser siglas de dos fonemas en que el solo reemplazo de la consonante M por la letra W, logra dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. Por último, se rechazó también la causal de rechazo fundada en la letra k) del artículo 20 de la ley 19.039 toda vez que, a juicio del sentenciador de primer grado, los supuestos para acreditarían la causal no concurrirían en la especie.

Revisada en alzada, por sentencia de fecha veintidós de febrero del año dos mil veintitrés, este Tribunal revocó la resolución de primera instancia y ordeno acoger la demanda de nulidad del registro, fundándose para ello en las causales de las letras f), h) incisos 1° y 2°, g) y k) de la Ley de Propiedad Industrial.

La sentencia señala en su considerando primero, que al confrontar la marca mixta objeto de la acción de nulidad de registro frente a las marcas mixtas del demandante se advierte que existen semejanzas gráficas y fonéticas evidentes, haciendo referencia a que la forma como se construye la marca mixta impugnada, en que sustituye la letra “M” por la



consonante “W” , adicionando que la posibilidad de invertir la disposición de los literales WK, tendría un carácter engañoso, facilitando en el consumidor una relación con la marca MK a secas.

En el considerando cuarto la sentencia, da por acreditada la mala fe estableciendo que era posible concluir que el demandado había actuado de mala fe al



momento de requerir el registro de la marca mixta , conducta a la que se atribuye un carácter de reiterado en el tiempo. El efecto, el sentenciador indica:

“(el demandado) no solo se limitó a registrar una marca mixta extremadamente semejante en su elemento literal, agregando los elementos figurativos, sino que también, replicando el diseño de la marca famosa y notoria en cuestión, con la intención de imitar dicho signo “MK” y “MK MICHAEL KORS” con el objetivo el desviar clientela del signo original, hacia su propio negocio de comercialización de productos de la clase 18, justamente, donde se encuentran los bolsos, billeteras y carteras, que son los productos más populares de MICHAEL KORS, por lo que ha obtenido un registro a sabiendas que se trataba de una marca ajena, mediante una conducta reñida con la ética mercantil, lo cual configura un acto contrario a la buena fe, a las buenas costumbres, a los principios de competencia leal y de ética mercantil señalados en el artículo 20, letra k) de la Ley de Propiedad Industrial”.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia y por consiguiente anulado el registro marcario de propiedad de Haiyong Zhao.

MAF

ROL TDPI N° 1666-2022
CIM-JCGL-AAP

IV. Artículos

MR. WAGYU

Abandono de procedimiento rechazado

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1.390.063 Solicitante: NICOLÁS ANDRÉS SOLDAN OYARZÚN. Marca denominativa: Mr. Wagyu Clase 35, 38 y 41	Oponente N°1: AGRICOLA MOLLENDO S.A. Artículos 19 y 20 letras e) y f) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente N°2: Big Brands SPA Artículos 19 y 20 letras s f), g) inciso 3 y h) de la Ley de Propiedad Industrial.
Ley 21.226 interpretada juntamente con la Circular N°445, entiende que la reactivación de los procesos suspendidos por la emergencia sanitaria, en estado de dictar auto de prueba o sentencia definitiva, será de carga de Inapi, por lo que no cabe solicitar el abandono del procedimiento.	

INAPI, por sentencia de fecha de fecha trece de julio del año dos mil veintidós, rechazó la solicitud de abandono de procedimiento presentada por la parte demandada, atendido que a pesar de haber transcurrido más de seis meses sin actividad en el juicio, el proceso se encontraba suspendido debido a la entrada en vigor de la ley 21.226 y por consecuencia la inactividad del juicio no era imputable al demandante de autos.

Apela la sentencia, se fundamenta el recurso en que INAPI había incurrido en un error al resolver por cuanto no pudo operar la suspensión establecida por el artículo 6° de la Ley N° 21.226, por no haberse dictado la resolución que recibió la causa a prueba durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe; agregando que aun si hubiese operado dicha suspensión, los oponentes dejaron transcurrir el plazo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, incluso después de haber cesado los efectos de la misma ley.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha tres de noviembre del año dos mil veintidós, confirma la resolución en alzada, al sostener que en virtud de la certificación emitida por INAPI, se reconoce la existencia de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, pero que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 21.226 y hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe y el tiempo en que éste sea prorrogado, si es el caso, este proceso se encontraba suspendido. De esta forma, corresponde a Inapi estudiar los antecedentes del proceso dictando la resolución que corresponda, ya sea, recibir la causa a prueba o citar a las partes a oír sentencia. Asimismo, es el mismo INAPI quien se ha arrogado la carga de dar impulso a los procedimientos suspendidos, por lo que exige respetar las consecuencias de este acto público por el que los usuarios pudieron entenderse legítimamente resguardados.

En contar de lo resuelto no se presentó recurso por las partes, quedando la interlocutoria ejecutoriada.

GCG

ROL TDPI N° 1287-2022
CIM-JCGL-MAQ

AYCA

Abandono de procedimiento acogido

Marca Impugnada	Fundamento demanda de nulidad
Solicitud N° 1327488 Registro N° 1307570 Titular: Servicios en Accionamiento y Control Automático SpA. Marca denominativa: AYCA	Demandante: Industrial Support Company SpA. Artículos 19 y 20 letras f), h) inciso 2 y k) de la Ley de Propiedad Industrial.
El impulso procesal de los autos corresponde a Inapi cuando la causa se encuentra en estado de recibir la causa a prueba o de citación a oír sentencia.	

INAPI, por sentencia de fecha de fecha veinte de octubre del año dos mil veintidós, acoge la petición de abandono de procedimiento de nulidad presentado por la demandada, atendido que éste ha ido disponiendo que la recepción a prueba se efectúe después del 30 de noviembre de 2021, fecha en que se puso término a la última prórroga del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública y atendido que el procedimiento se encontraba en estado de recibir la causa a prueba, después del 30 de noviembre de 2021, se puede considerar la paralización como atribuible a inactividad de las partes. Finalmente, sostiene que cómo el incidente de abandono de procedimiento lo promovió la parte demandada el 15 de julio de 2022, esto es, transcurridos 7 meses contados desde el 1 de diciembre de 2021, y no habiendo hecho nada las partes con el objeto de dar curso progresivo a estos autos en el tiempo que media entre el 1 de diciembre de 2021 -que es la fecha en que se entiende alzada la suspensión- y el 15 de julio de 2022 -que es la fecha en que fue solicitado el abandono del procedimiento- se acoge el incidente promovido.

Apela el demandante, argumentando que la Sra. Directora tenía la carga procesal de avanzar en la tramitación, ya que era su carga procesal el impulso del procedimiento.

Por sentencia pronunciada con fecha veintidós de diciembre del año dos mil veintidós, el TDPI revoca la resolución en alzada, argumentando que, en virtud de las normas invocadas por el apelante, la acción de las partes consignada a promover el progreso del proceso se radica únicamente en INAPI, el cual debe analizar las circunstancias del expediente, pronunciando la resolución que corresponda, ya sea de recibir la causa a prueba o de citar a las partes a oír sentencia. En consecuencia, en el caso de autos, no procede el abandono de procedimiento en el estado procesal en que se hallaba el juicio de nulidad a la fecha de presentación del requerimiento de abandono, ya que es indudable que el deber de dar curso progresivo a los autos le correspondía al juez de la causa, y no es razonable sancionar la inactividad de las partes.

El fallo precedente fue acordado con el voto en contrario del Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz, quien estuvo por confirmar la resolución en alzada, por estimar que si proveer la demanda de oposición, recibir a prueba y citar a oír sentencia es obligación del

INAPI, no queda actividad relevante alguna de cargo del demandante, en relación al principio dispositivo. De esta forma, si no se ha recibido la causa a prueba o dictado la citación para oír sentencia, corresponde al demandante dar curso progresivo como interesado en el proceso por él originado.

GCG

ROL TDPI N° 1639-2022
CIM-MAQ-AAP