



# Tribunal de Propiedad Industrial

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

---

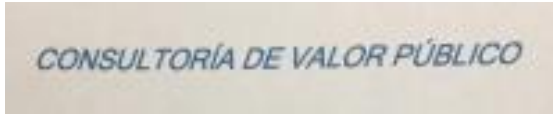
## CONTENIDO

|      |   |    |
|------|---|----|
| I.   | Rechazos administrativos.....             | 1  |
|      | CONSULTORA VALOR PÚBLICO.....             | 1  |
|      | GISELA.....                               | 2  |
|      | PICO .....                                | 4  |
|      | BRAIN TREATMENT CENTER .....              | 7  |
|      | VICTTORINO GRIFERÍA D'ALTA QUALITA' ..... | 8  |
|      | % ARABICA.....                            | 10 |
|      | B BOULEVARD GROUP.....                    | 12 |
|      | THE MAESTROS.....                         | 14 |
| II.  | Demandas de oposición .....               | 17 |
|      | SUPERPAN.....                             | 17 |
| III. | Demanda de nulidad .....                  | 19 |
|      | FIGURATIVA (gato).....                    | 19 |
|      | HOMESTAR .....                            | 21 |
|      | KITCHEN CORNER .....                      | 23 |
|      | SCOTIA SINGULAR.....                      | 25 |
|      | DOLCETTO.....                             | 27 |
|      | DAILY WATER.....                          | 29 |
|      | HIDROMAS.....                             | 31 |
|      | STONE .....                               | 33 |
|      | CAILV KERINI .....                        | 35 |

## I. Rechazos administrativos

## CONSULTORA VALOR PÚBLICO

Ley N°21.355 que modificó el art. 19 bis e) y la letra f) de la Ley N°19.039.

| Marca solicitada   |
|--|
| Solicitud N° 1.486.329<br>Solicitante: Castañeda Leiva Inc.<br><br>  |
| <b>Clase 36:</b> Agencias para la negociación de futuros de productos básicos; negociación de valores; negocios inmobiliarios; servicios de negociación de deudas; consultoría en inversiones de capital; consultoría financiera.  |
| <p align="center"><b>Devolución de tasa en favor de solicitante sin rechazo definitivo (Ley antigua)</b></p> <p align="center"><b>Improcedencia retroactividad de la ley</b></p> <p align="center"><b>Ley aplicable es la vigente al momento de presentarse la solicitud</b></p> |

En la presente causa tras haberse formulado observación de fondo por la Sra. Directora Nacional de INAPI la peticionaria se desiste de la solicitud y requiere la restitución de la tasa pagada, considerando para ello la interpretación pro solicitante que efectuaba el Instituto del artículo 18 bis b) la Ley 19.039, antes de la modificación experimentada por la Ley N° 21.355 de 9 de mayo de 2022. <sup>i</sup>

La resolución de INAPI de fecha dieciocho de octubre del año dos mil veintidós resolvió tener por desistida la solicitud, pero no da lugar a la devolución de la consignación. La peticionaria repone y apela en subsidio de la resolución toda vez que estima que la ley aplicable es la vigente al momento de solicitare la marca, esto es la Ley N° 19.039 previo a su modificación, atendido que la ley N° 21.355 que elimina definitivamente el beneficio de restitución, no establece normas especiales referente a su retroactividad por lo que debía primar el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el artículo 9° del Código Civil.

Revisada en alzada por sentencia pronunciada con fecha veinte de marzo del año dos mil veintitrés, se revoca la resolución disponiendo la pertinencia de la devolución de la tasa consignada, considerando que la normativa vigente aplicable a la cuestión controvertida era la vigente al momento de presentarse la solicitud.

## GISELA

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

| Marca solicitada   | Fundamento observación de fondo   |
|--|---|
| Solicitud N° 1.292.511<br>Solicitante: Consortium Deutscher<br>Baumschulen Gmbh<br>Marca denominativa:<br><br><p style="text-align: center;"><b>GISELA</b></p> <b>Clase 31:</b> Productos agrícolas, hortícolas, forestales en bruto y sin procesar y granos (cereales); animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales; con exclusión de variedades vegetales. | Artículos 19 y 20 letras b), e) y f) de la Ley de Propiedad Industrial. |
| <b>Necesidad de inscripción en SAG para que una marca pueda ser negada como variedad vegetal</b>   |   |

La sentencia del INAPI de fecha uno de julio del año dos mil veintiuno, rechazó de oficio parcialmente el signo solicitado, para productos agrícolas consistentes en cerezas, frutas frescas consistentes en cerezas, plantas consistentes en cerezo” de la clase 31, fundamentado en las causales de irregistrabilidad de letras b), e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que el signo solicitado corresponde a una variedad vegetal de uso público lo que también convierte al signo, en inductivo a error en relación a productos que no se traten de plantas frutales ni variedades de porta injertos de cerezo. El resolutor advierte que tratándose de una variedad vegetal la solicitud está describiendo los productos requeridos que se refieren a dicha variedad o aquellos que poseen la cualidad de contener o estar fabricados con ella, circunstancias que obstan al otorgamiento de un registro de marca.

En su apelación ante este tribunal de alzada la peticionaria señala que la marca estuvo registrada a su nombre durante veinte años y que no se renovó en su oportunidad, circunstancia que en su opinión le otorgar el derecho legítimo a pretender su registro nuevamente.

Agrega, que dicho registro estaba vigente cuando se publicó el documento “Anuario de Viveros 2016”, que señalaba que la denominación "GISELA" era ampliamente utilizada en el mercado nacional, constando como se describe que más de un millón de plantas de cerezos comercializadas entre los años 2011 y 2015 utilizaron como portainjerto alguna variedad de esta denominación. Además, cita en su apelación los testimonios del año 2013 en delante de 12 viveros que han señalado que la variedad GISELA está incluida en la variedad de plantas frutales a la venta. En conclusión, la parte apelante señala que la confusión de algún viverista no fue tal, puesto que gran parte de los criaderos nacionales

habrían utilizado la denominación negada para comercializar la variedad de portainjerto de cerezas.


Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha cinco de abril del año dos mil veintitrés, revocó la resolución administrativa de rechazo a registro y concedió el signo solicitado. Para revocar el fallo los sentenciadores tienen en consideración como hechos relevantes el informe del Servicio Agrícola de Ganadero que establece que el signo no corresponde a una variedad vegetal, y además la circunstancia que el solicitante fue titular de la misma marca para los mismos productos conforme lo confirma el registro N° 496.333 renovado por el registro N° 814.516, que caducó el año 2017.

PPF

ROL TDPI N° 1404-2022  
CIM-JGL-AAP

## PICO

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

| Marca solicitada   | Fundamento observación de fondo                                      |
|--|--|
| <p>Solicitud N° 1.505.777<br/>Solicitante: Pico Technology Co., Ltd.<br/>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 41:</b> Servicios de juegos de realidad virtual prestados en línea desde una red informática; servicios de salas de juego de realidad virtual; servicios de entretenimiento, como la provisión de juegos de realidad virtual, de entretenimiento interactivo y de contenidos de realidad virtual; organización de exposiciones en el ámbito del entretenimiento interactivo, de la realidad virtual, de los productos electrónicos de consumo y de las industrias del entretenimiento; servicios de entretenimiento, como la provisión de videojuegos en línea.</p> <p><b>Clase 42:</b> Diseño y desarrollo de software de juegos y de software de realidad virtual; diseño y desarrollo de juegos, hardware y software informáticos; servicios de desarrollo de videojuegos; facilitación de uso temporal de software no descargable; Programación de juegos de ordenador.</p> <p><b>Clase 45:</b> Servicios de redes sociales en línea; Servicios de información en el área de las redes sociales</p> | <p>Artículos 19 y 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> |
| <p><b>Función de la marca como identificador comercial.</b></p> <p><b>Interpretación de las palabras de acuerdo con el contexto histórico en el que se pretende su uso.</b></p>  |  |

La sentencia del INAPI, de fecha seis de marzo del año dos mil veintitrés rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que la marca pedida atentaba contra las buenas costumbres y la

moral, por cuanto corresponde a una derivación vulgar del nombre de los genitales masculinos, estableciendo que se trata de una denominación ofensiva.

La solicitante apela ante este tribunal fundamentándose para ello en que la sentencia le asigna un significado vulgar a la expresión “PICO” obviando el hecho que la expresión tiene numerosas acepciones siendo solo una de ellas la que alude al órgano llamado comúnmente “pene”.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha diez de mayo del año dos mil veintitrés se confirmó el fallo en alzada. El resolutor se refiere preliminarmente a la función de las marcas comerciales como una forma de “identificadores comerciales” que dan a los productos y servicios jerarquía competitiva asociada a una identidad presente más allá del significado gramatical que puede ser de carácter universal.

Para el sentenciador en casos como el analizado un signo distintivo no llega a alcanzar la identidad que le es propia, primando el de la sociedad específica de acuerdo con el lenguaje que le es propio, donde se debe relevar la voz de dicha sociedad particular en el momento histórico determinado, pasando de ser una cuestión meramente teórica y de significado gramatical. De este modo más allá de la significación universal atribuida a un término, en el caso en particular en que corresponde evaluar el significado de una palabra actual en el comercio nacional, la misión de determinar su significado relevante está entregada soberanamente a las administraciones marcarias y a los jueces del fondo.

El considerando sexto establece:

Corresponde entonces entrar al análisis específico del signo que se busca registrar a fin de determinar si efectivamente infringe la disposición legal que la resolución del grado le reputa infringida, el artículo 20 letra k) de la Ley del ramo, que dispone que no podrán registrarse como marcas: “Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

Esta disposición es entonces la expresión material de la realidad teórica sobre la que venimos discutiendo, dando al analista del fondo, la facultad y a la vez la obligación, de valorar conforme a la comunidad y el momento histórico determinado en que se utilizará el signo, si su identidad para esa sociedad se enmarca dentro de su denotación marcaria o si, por el contrario, se desvía hacia otros significados que puedan ser agresivos, provocadores o simplemente afecten otros intereses sociales, como podrían ser incluso la apropiación de identidades culturales, asunto que, tal como se dijo conlleva una valoración del signo confrontado con la sociedad que le dará el privilegio de comercializar exclusivamente bienes y servicios por su intermedio; en otras palabras, es una valoración desde la sociedad a sí misma y aquello que para esa comunidad puede ser enaltecido para ser usado en exclusiva y no es una valoración moral, ni ética, ni mucho menos se trata de un enjuiciamiento al signo en sí mismo o a su titular ni a los valores que éste posea.

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


PPF/MAF

ROL TDPI N° 000541-2023  
MAQ-CIM-PFR



**BRAIN TREATMENT CENTER**

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

| <b>Marca solicitada</b>   | <b>Fundamento observación de fondo</b>   |
|---|--|
| <p>Solicitud N° 1.478.855<br/>Solicitante: Wave Neuroscience, Inc.<br/>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 44:</b> Servicios médicos; Servicios médicos en las áreas de salud mental, rendimiento cognitivo, mejora del rendimiento cognitivo y restauración de la función neurocognitiva.</p> | <p>Artículos 19 y 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>La marca solicitada se traduce al español como “Centro de Tratamiento Cerebral”, de modo que la denominación solicitada resulta descriptiva de los servicios solicitados en la clase 44.</p> |
| <p><b>Marca meramente evocativa estructurada en base a palabras en idioma inglés que deben ser traducidas.</b></p>  |  |


La sentencia del INAPI de fecha tres de enero del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado fundamentado en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que el signo pedido se construía en base a términos de uso común y por no ser susceptible de distinguir en el mercado un único origen empresarial no corresponde concesiones de uso exclusivo ni excluyente a nadie en particular.

Apela la peticionaria sosteniendo que la marca pedida no se encuentra dentro de esta causal de irregistrabilidad y que, a lo más, podría ser considerada evocativa para la cobertura que pretende.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia de fecha tres de noviembre del año dos mil veintidós, revoca el fallo en alzada, estimando que atendido que el signo pedido se encuentra enunciado en idioma inglés, además de encontrarse estructurado como una frase especial y característica, la cual debe ser traducida por el público medio consumidor y obliga a realizar una asociación con los servicios pedidos siendo en definitiva un signo evocativo.

**VICTORINO GRIFERÍA D'ALTA QUALITA'**

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

| <b>Marca solicitada</b>  | <b>Fundamento observación de fondo</b>   |
|--|--|
| <p>Solicitud N° 1.480.384<br/>Solicitante: Comercializadora Victtorino Víctor Mellado EIRL.<br/>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 11:</b> Grifos; mandos para grifos; llaves de agua; aparatos para baños; lavaplatos [fregaderos que no sean máquinas]; lavamanos; aparatos de toma de agua; aparatos o instalaciones de descarga de agua; instalaciones de suministro de agua.</p> | <p>Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial.<br/>Registro N°1.186.110.<br/>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>VICTORINOX</b></p> <p><b>Clase 11:</b> aparatos para iluminar, calefaccionar y para cocinar; encendedores a fricción para encender gas; encendedores a gas; lámparas, incluyendo luces destellantes, luces para bicicletas, antorchas para alumbrar, linternas eléctricas de bolsillo, luces de buceo, reflectores, lámparas led, focos de seguridad; lámparas reflectoras; calentadores de bolsillo; calentadores de inmersión; lámparas de rayos ultravioleta, no para ser usadas con fines médicos; aparatos de filtración de agua; esterilizadores de agua. Perteneciente a Victorinox Ag</p> |
| <p><b>La diferencia en una letra no es suficiente para otorgar una adecuada diferenciación respecto de la marca previamente inscrita</b></p>   |  |

La sentencia del INAPI, de fecha doce de enero del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos que se presten para inducir en confusión.

Apela la peticionaria, fundamentándose en que existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas en pugna.

Por sentencia pronunciada con fecha veintisiete de marzo del año dos mil veintitrés, el TDPI confirma la resolución en alzada argumentando que, cotejados los signos en

controversia, era posible advertir semejanzas gráficas y fonéticas puesto que la diferencia en una sola letra no es suficiente para diferenciarlas adecuadamente, lo que unido a la relación de sus campos operativos obliga a concluir que coexistencia provocará confusión al público consumidor.

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

GCG

ROL TDPI N° 263-2023  
JGL-AAP-PFR

**% ARABICA**

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

| <b>Marca solicitada</b>   | <b>Fundamento observación de fondo</b>  |
|---|---|
| <p>Solicitud N° 1.480.826<br/>Solicitante: Arábica International Limited.<br/>Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;"><b>% ΔRΔBICAΔ</b></p> <p><b>Clase 30:</b> Café; granos de café tostado; granos de café sin tostar.</p> <p><b>Clase 35:</b> Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a 34.</p> <p><b>Clase 43:</b> Servicios de cafetería; servicios de comidas y bebidas preparadas; alquiler de aparatos para cocinar, alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería, alquiler de vajilla, alquiler de equipos de cocina para uso industrial, alquiler de aparatos de cocción no eléctricos; alquiler de platos; alquiler de encimeras de cocina; alquiler de fregaderos de cocina; alquiler de aparatos de cocción; alquiler de cortinas; alquiler de mobiliario; alquiler de revestimientos para proteger pisos, para eventos.</p> | <p>Artículos 19 y 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>La marca solicitada se refiere a una variedad de planta de café, de la que los granos del mismo se recogen, produciendo un café sutil, delicado y elegante con un gran equilibrio entre sabor y cuerpo.</p> |
| <b>Componentes indicativos de cualidad para la cobertura que se pretende amparar</b>  |   |

La sentencia del INAPI de fecha veinticinco de enero del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado fundamentado en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que el signo se encuentra construido en base a términos de uso común y no ser susceptible de distinguir en el mercado un único origen empresarial por lo que estima que no corresponde una concesión de uso exclusivo ni excluyente a un particular.

Apela la peticionaria fundamentándose en que el signo no informa al consumidor final de manera directa las características de los productos y servicios comprendidos en su cobertura, por lo que debe ser considerado como evocativo para la cobertura pedida.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha cuatro de abril del año dos mil veintitrés, el TDPI confirma la resolución apelada al estimar que el signo solicitado incorpora el carácter “%” que se refiera a una parte o cantidad, por lo que el concepto que comunica la marca es naturalmente la inclusión de una porción de una la variedad arábica

de esta misma bebida, siendo en definitiva una marca indicativa de calidad para café y demás de productos o servicios que se relacionen con café.


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

GCG

ROL TDPI N° 333-2023  
MAQ-JGL-CIM

**B BOULEVARD GROUP**

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

| Marca solicitada  | Fundamento observación de fondo  |
|---|--|
| <p>Solicitud N° 1.502.746<br/>Solicitante: Consorcio de Gestión Empresarial Spa.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 41:</b> Alquiler de máquinas y aparatos de juegos; Alquiler de máquinas y aparatos de recreativos; Espectáculos de variedades; Espectáculos teatrales y musicales proveídos en lugares de actuación; Exhibición de películas; Exposiciones de arte; Servicios de exposiciones de arte; Exposiciones de plantas; Facilitación de instalaciones para películas, espectáculos, obras de teatro, música o capacitación; Facilitación de instalaciones recreativas; Información sobre actividades de entretenimiento; Provisión de información sobre educación; Suministro de áreas de recreo en forma de áreas de juego para niños; Organización de competencias deportivas; Organización de exposiciones con fines culturales o educativos; Organización de eventos culturales y artísticos; Organización de seminarios; Planificación de fiestas; Organización y dirección de conciertos; Organización y dirección de conferencias educacionales; Organización de talleres profesionales y cursos de capacitación; Cursos de formación sobre planificación estratégica en relación con publicidad, promoción, marketing y empresas; Organización y preparación de exposiciones con fines de entretenimiento; Presentación de espectáculos musicales; Facilitación de instalaciones para torneos deportivos; Publicación de material impreso; Representación de espectáculos en vivo;</p> | <p>Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial.<br/>Registro N° 1.231.902</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>BOULEVARD DE LA MUJER</b></p> <p><b>Clase 41:</b> Información sobre modas; organización de concursos; organización de desfiles de moda con fines recreativos; organización de eventos culturales y artísticos; organización de exposiciones con fines culturales o educativos. Perteneciente a Expocompany SpA</p> |

|  |  |
|--|--|
| Servicios de reserva de entradas y contratación de eventos de ocio, deportivos y culturales; Servicios de educación y entrenamiento en técnicas de atención plena [mindfulness]. |  |
| <p><b>Signo posee una identidad propia y distintiva lo que permite su diferenciación</b></p> <p><b>Identidad conceptual particular</b></p>                                       |  |

La sentencia del INAPI de fecha once de enero del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar determinantes las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos las que en su opinión se prestan para inducir en confusión a los consumidores.

Apela la peticionaria fundamentándose en que existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas en conflicto, siendo posible una coexistencia pacífica entre ellas sin inducir en confusión a los consumidores.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha catorce de marzo del año dos mil veintitrés, revoca la resolución en alzada, en atención a que cada conjunto tiene su adecuada identidad de forma que aunque comparten el término “Boulevard” cada uno posee diversos complementos que contribuyen a su diferenciación.

La sentencia se refiere además a la identidad conceptualmente que califica como diferentes ya que una de las marcas se refiere al boulevard “B” y la otra al boulevard de la “mujer”, por lo que es posible su pacífica coexistencia mercantil sin inducir en confusión en el público.



GCG

ROL TDPI N° 262-2023

MAQ-JGL-CIM

## THE MAESTROS

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

| Marca solicitada   | Fundamento observación de fondo   |
|--|---|
| <p data-bbox="219 478 678 585">Solicitud N° 1.484.124<br/>Solicitante: Luis Enrique Nava Rivas<br/>Marca mixta:</p>  <p data-bbox="219 930 760 1037"><b>Clase 35:</b> Servicios de producción de grabaciones audiovisuales con fines promocionales.</p> | <p data-bbox="781 478 1365 585">Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial.<br/>Registro N°1.164.222</p> <p data-bbox="781 634 954 661">Marca mixta:</p>  <p data-bbox="781 956 1365 2352"><b>Clase 35:</b> Servicios de gestión empresarial y de asesoramiento; servicios de consultoría de marketing; servicios de investigación de mercado; seguimiento, análisis, predicción y presentación de informes del comportamiento de compra del titular de la tarjeta; promoción de venta de bienes y servicios de terceros por medio de recompensas e incentivos generados en relación con el uso del crédito, tarjetas de débito y tarjetas de pago; administración de programas de fidelización e incentivos; publicidad; administración de empresas; trabajos de oficina; asistencia en gestión comercial, industrial y empresarial; valoración de negocios comerciales; servicios de asesoramiento para la gestión empresarial; estudios de mercado; información estadística (de negocios); la preparación de estados de cuentas; contabilidad; investigación empresarial; relaciones públicas; publicación de textos publicitarios; emisión de folletos publicitarios; servicios minoristas prestados a través de medios de telecomunicaciones móviles en relación con el suministro de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, con excepción de colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, de la clase 2, herbicida, fungicida, insecticida, de la clase 5, tapas de metal para botellas, tapones metálicos para contenedores</p> |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>destinados a contener bebidas a presión, de la clase 6, cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, de la clase 18, tapas no metálicas, para botellas, tapones no metálicos para contenedores destinados a contener bebidas a presión, de la clase 20, tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24 y vestimenta, calzados, sombrerería, de la clase 25; servicios de venta al por menor prestados en línea a través de redes u otros medios electrónicos con información digitalizada electrónicamente conectado con el suministro de tarjetas de crédito y tarjetas de débito; administración de base de datos; servicios de procesamiento y verificación de datos; servicios de almacenamiento y recuperación de datos; promoción de conciertos y eventos culturales de terceros, la organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; publicidad en el transporte, los viajes, hoteles, alojamiento, alimentación y comidas, deportes, entretenimiento y turismo, para servicios de agencias de turismo e información relativa a las tarifas, horarios y los medios de transporte y organización de viajes; suministro de información respecto a la compra de bienes y servicios en línea a través de medios de internet y otras redes informáticas; depósito de datos y servicios de información de perfil del cliente; el suministro de servicios de información y asesoramiento con relación a todo lo anterior, perteneciente a Maestro International Incorporated</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>La conjugación de elementos en diferentes idiomas logra otorgar una fisonomía especial y característica.</b></p> |  |

La sentencia del INAPI, de fecha veinte de febrero del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos que se presten para inducir en confusión.

Apela la peticionaria fundamentándose en que entre las marcas en controversia existen suficientes diferencias tanto gráficas como fonéticas que alejan cualquier posibilidad de confusión en los usuarios.

El TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinte de abril del año dos mil veintitrés, revoca la resolución en alzada argumentando que el signo pedido se encuentra solicitado en plural, mientras que la marca previamente inscrita lo es de manera singular, además la inclusión del segmento en idioma inglés THE, en la pedida, logra otorgarle una fisonomía característica al integrar palabras en español y otro idioma, lo cual no implica un riesgo de confusión para los usuarios.

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

GCG

ROL TDPI N° 262-2023  
MAQ-JGL-CIM

## II. Demandas de oposición

### SUPERPAN

**Oposición:** artículos 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039

| Marca solicitada  | Fundamento oposición  |
|---|---|
| Solicitud N° 1.341.520<br>Solicitante: Gonzalo Andrés Montenegro<br>Marca denominativa:<br><br><p style="text-align: center;"><b>SUPERPAN</b></p> Clase 30: Dobladitas [panes]; empanadas; galletas y pan; masa para empanada; masas para pan; palitos de pan; pan; pan ácimo; pan ácimo en láminas; pan ázimo; pan con bajo contenido de sal; pan con sabor a especias; pan con soja; pan crujiente al estilo indio (poppadums); pan de ajo; pan de especias; pan integral; pan molido; pan pita; pan rallado; pan tostado; pan; panecillos; panes de frutas; panes de molde; panes de pascua; panetón; pasteles [torta]; pasteles de carne [empanadas de carne]; pasteles de frutas; pasteles de luna; pasteles dulces de frutas, pasas y especias; pasteles; pastelillos de fruta; pastelitos de crema; pastelitos dulces y salados [productos de pastelería]. | Oponentes: Domingo Francisco Castaño González y Rodrigo Renán Yáñez Olea. |
| <p style="text-align: center;"><b>El consumidor al enfrentarse a la marca no le atribuirá características especiales, porque sabe que no existe tal producto, resultando por lo tanto el signo evocativo.</b></p>   |   |

Los oponentes señalan que la expresión solicitada corresponde a una palabra indicativa de la cualidad de los productos, genérica, descriptiva, carente de distintividad, que nada novedoso aporta en el campo de los productos solicitados, por lo que se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad de las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

La sentencia del INAPI, de fecha 9 de septiembre del año dos mil veintidós acoge la demanda de oposición por cuanto la marca pedida resulta carente de distintividad e inductiva a error o confusión, al conformarse de la expresión SUPER PAN, puede pensarse por el público consumidor que la cobertura solicitada dice relación con dichos productos, en circunstancias que no se relaciona exclusivamente con ellos.

Apela la peticionaria, argumentando que la marca “SUPERPAN” es una marca profusamente conocida por el público consumidor que la identifica con el origen empresarial de Gonzalo Montenegro para distinguir productos clase 30; que la misma ha adquirido

distintividad por medio del uso en el mercado nacional, para lo cual acompaña diversas publicaciones en los medios, así como distintos enlaces que hacen referencia a la marca en cuestionamiento, en diferentes medios electrónicos.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintitrés de noviembre mil veintidós revoca la resolución apelada, en lo que las causales de irregistrabilidad de las letras e) y f) se refiere otorgando a registro el signo pedido, considerando para ello tres indicios de registrabilidad:

1) el público medio consumidor reconoce claramente que no existe un “super pan” como tal;

2) uso previo del signo, acreditado con la prueba acompañada en segunda instancia que demuestra que el solicitante ha logrado posicionarse con una identidad propia y particular; y,

3) el signo desde el punto de vista de su distintividad resulta un rótulo meramente evocativo.

La sentencia fue recurrida de casación por otra oponente casación que fue desestimada con fecha seis de marzo del año dos mil veintitrés.

PFP

ROL TDPI N° 1428-2022  
JGL-MAQ-AAP

## III. Demanda de nulidad

## FIGURATIVA (gato)

**Demanda:** Artículos 19, 20 letras f), h) 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° 1.275.964<br/>Titular: Gianna Paola Sirandoni Jara<br/>Marca figurativa:</p>  <p>Clase 33: Vino; vino de uva; vinos; vinos tintos.</p>   | <p>Artículos 19 y 20 letras f), h) inciso 1 y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039</p> <p>Demandante: Viña San Pedro Tarapaca S.A</p> <p>GATO</p>  |
| <p><b>Las diversas formas de representar una imagen o concepto impiden atribuir a un titular el diseño de todas las formas de presentación.</b></p> <p><b>Aunque se recurra a la semejanza conceptual en ocasiones, como un complemento del examen gráfico y fonético, no es motivo o causal de irregistrabilidad</b></p> |  |

La demandante sostiene que es titular de una familia de marcas alrededor del concepto GATO, la cual que nace en la década de los sesenta, que gozan de amplio reconocimiento en Chile. Indica que existe una identidad entre el signo impugnado con sus marcas previamente inscritas para la misma cobertura.

Asimismo, el actor señala que la demandada, como chilena, no podía desconocer la existencia de su familia de marcas GATO, que es una marca que goza de fama y notoriedad

en el mercado nacional y extranjero, calificando el registro como una conducta contraria a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres.

La sentencia de INAPI de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil veintidós desestima la pretensión del actor, considerando que si bien la marca impugnada contempla la figura de un gato, al igual que las marcas del demandante –tanto mixtas, denominativas y figurativas– el titular de estos signos no puede intentar tener exclusividad sobre cualquier forma de caracterizar al referido animal. Por otra parte, considera que los signos en pugna cuentan con suficientes diferencias en cuanto a su diseño, por lo cual desestima que el demandado haya solicitado y obtenido un registro vulnerando los principios de competencia leal y ética mercantil.

El fallo de alzada de fecha veinte de febrero del año dos mil veintitrés confirma la sentencia apelada señalando que del cotejo de los rasgos y composición gráfica de las etiquetas, se advierte que son completamente diferentes, con iconografías disímiles que, aunque contienen un gato, éste se diferencia en cuanto a color, actitud y fisonomía, de esta forma, el titular de un registro que incorpora la imagen de un gato, no puede pretender que no existan inscripciones de marcas que contengan la figura del mismo.

En cuanto a las alegaciones de la apelante sobre la similitud conceptual a la idea de un gato, el fallo hace presente que la semejanza conceptual no corresponde a una causal de irregistrabilidad, aunque en ocasiones, se utilice de manera adicional para el análisis gráfico y fonético de marcas en controversia, situación que no ocurre en autos.

Esta sentencia fue acordada con el voto contrario de la Ministra Sra. Carmen Iglesias Muñoz, quien estuvo por revocar el fallo en alzada, por estimar que, sí existía una clara identidad entre la marca demandada con las marcas del actor que comprenden la figura de un gato representado con una forma característica y peculiar, sin que se le agregue otro elemento que lo distinga.



En contra de lo resuelto se interpuso recurso de casación, el cual fue desestimado por la Excm. Corte, por estimar que el recurrente, solo señala la forma de valoración de acuerdo a las normas de la sana crítica, sin embargo, no expone qué regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico habría sido transgredida, sino que únicamente declara su discrepancia con lo decidido; razón por la cual queda firme la sentencia y se mantiene la vigencia del registro marcario impugnado.

GCG

ROL TDPI N° 1625-2022  
CIM- MAQ-JCGL

**HOMESTAR**

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

| <b>Marca registrada</b>   | <b>Fundamento demanda de nulidad</b>  |
|---|---|
| <p>Registro N° 1.171.263<br/>Titular: QIJIANG CUI<br/>Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Servicios de comercialización al por mayor y por menor; venta a través de Internet, correo, por catálogo, por teléfono, a través de emisiones televisadas o radiofónicas y a través de otros medios electrónicos de todos los productos incluidos en la clase 1 a la 34.</p> | <p>Artículos 19 y 20 Letras f), g) inciso 1°, h) inciso 1° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039</p> <p>Demandante: Carl's Jr. Restaurants Llc</p>  |
| <p><b>Impugnación de nulidad de etiquetas por semejanza</b></p> <p><b>Etiquetas idénticas superan el principio de especialidad.</b></p>   |   |

La demandante argumenta que es una compañía localizada en Estados Unidos fundada en el año 1941 como un carrito de venta de comida rápida. Sostiene que sus marcas son reconocidas entre los consumidores alrededor del mundo, siendo titular de una familia de marcas en la 35 y otras clases relacionadas en diversas jurisdicciones.

La sentencia de INAPI de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil veintidós desecha la reclamación del actor, al considerar que se trata de signos con campos operativos diversos que no se encuentran relacionados, por lo cual en su opinión no existe riesgo de confusión entre el público consumidor. Además, señala que aunque las marcas en litigio tienen semejanzas gráficas, el actor no aportó pruebas para acreditar que su rotulo estuviera registrada en el extranjero en la clase 35, a lo que agrega que no se acompañaron pruebas suficientes que sirvieran para acreditar la fama y notoriedad de la marca fundante de la demanda en relación con dicha cobertura.

El fallo del TDPI, de fecha catorce de abril del año dos mil veintitrés, revoca la sentencia apelada señalando que confrontado el signo impugnado con los registros

fundantes de nulidad, se advierte que ostentan semejanzas estructurales y especialmente gráficas, ya que las etiquetas de ambos son equivalentes, tratándose de una estrella dispuesta en forma similar. Indica que la comparación de etiquetas como las que se presentan en este conflicto supera el principio de especialidad marcaria, por lo que resulta evidente que su coexistencia hará especular a los usuarios que los servicios de una y otra etiqueta provienen del mismo titular.

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

GCG

ROL TDPI N° 1763-2022  
MAQ-JCGL-CIM





En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia y la vigencia del registro marcario.

GCG

ROL TDPI N° 63-2023  
CIM-AAP-PFR

## SCOTIA SINGULAR

**Demanda:** Artículos 19, 20 letras f), g) inciso 3° y h) inciso 1°, 26 y 27 de la Ley N° 19.039 y artículo 10 bis del Convenio de París.

| Marca registrada  | Fundamento demanda de nulidad   |
|---|---|
| Registro N° 1.323.550<br>Titular: The Bank of Nova Scotia<br>Marca mixta:<br><br><br><br><b>Clase 36:</b> Servicios bancarios; servicios financieros; servicios de tarjetas de crédito. | Artículos 19 y 20 Letras f), g) inciso 3° y h) inciso 1°, 26 y 27 de la Ley N° 19.039.<br><br>Demandante: Singular Asset Management Administradora De Fondos S.A<br><br> |
| <b>Marca que cuenta con complementos denominativos y figurativos que favorecen su diferenciación.</b>   |   |

La demandante señala ser un significativo prestador de servicios financieros en Chile. Indica que su marca goza de reconocimiento y que la impugnada es similar gráfica y fonéticamente a su registro, puesto que ambas comparten el segmento SINGULAR, sumado al hecho que las coberturas de los signos son coincidentes, comparten el mismo público, compensan las mismas necesidades y se comercializan por los mismos canales.

La sentencia de INAPI, de fecha seis de diciembre del año dos mil veintidós, desestima la pretensión del actor concluyendo que se trata de conjuntos marcarios que aunque comparten la palabra SINGULAR, sus demás elementos son diferentes lo que el consumidor advertirá al enfrentarse a los servicios que esta marca protege.

El fallo de alzada de fecha diecisiete de abril del año dos mil veintitrés confirma la sentencia apelada señalando que comparte lo resuelto por el sentenciador de primer grado, ya que entre las marcas existen diferencias determinantes para mantener su coexistencia en el mercado, sin que sea probable un riesgo de confusión, error o engaño para los usuarios. Agrega que el segmento en que coinciden los signos se encuentra presente en diversos registros a nombre de terceros en la misma clase y que la marca impugnada cuenta con complementos denominativos y figurativos que favorecen su diferenciación.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia y vigente el registro marcario impugnado.

GCG

ROL TDPI N° 12-2023  
CIM-AAP-PFR

**DOLCETTO**

**Demanda:** Artículos 19, 20 letras f), h) inciso 2° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039

| <b>Marca registrada</b>   | <b>Fundamento demanda de nulidad</b>  |
|---|---|
| Registro N° 1.267.082<br>Titular: Alimentos Emporio del Maipo S.P.A.<br><br><p style="text-align: center;"><b>DOLCETTO</b></p> <p><b>Clase 30:</b> Masa de pastelería; masa para productos de pastelería y repostería; mezclas de pastelería; pan y pastelería; pastelitos dulces y salados [productos de pastelería]; polvos para productos de pastelería y repostería; productos de pastelería; productos de pastelería y repostería; bizcochos de chocolates; muffins; tortas en general; tortas de chocolate.</p> | Artículos 19 y 20 Letras f), h) inciso 2° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039<br>Demandante: Asitec S.A.<br>Registro N° 1.065.965<br><br><p style="text-align: center;"><b>DOLCETTO</b></p> <p><b>Clase 29:</b> crema batida, crema (productos lácteos); productos lácteos.</p> |
| <p><b>Concepto e implicancias del uso de una marca extrarregistral como legitimación para impugnar la vigencia de un registro.</b></p>  |   |

En su demanda la actora dice ser una empresa de antigua data creadora y precursora de la marca de la que hace uso extra registral desde el año 2012, para distinguir productos de la clase 30, manteniendo registro en clase 29. Señala que la demandada pretende valerse de la fama y notoriedad alcanzada con su marca lo que se enmarca en una conducta contraria a la ética mercantil y vulnera la competencia leal.

INAPI, en su sentencia, de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil veintidós desestima la pretensión del actor basadas en la letra h) inciso 2°, k) y f) del artículo 20 de la Ley del ramo. Para rechazar la letra h) inciso 2°, estima que la prueba acompañada no resulta suficiente para acreditar un uso real y efectivo en el territorio nacional. En la sentencia se indica que el uso exigido por la norma para pretender la declaración de nulidad de un registro, es aquél que se manifiesta en la realización de transacciones comerciales en un número relevante (no esporádico o aparente), actos externos de venta, distribución, almacenamiento o preparativos serios y efectivos (que muestre) la realización de alguno de dichos actos.

El fallo de alzada de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintitrés confirma la sentencia apelada señalando que la prueba aportada carece de fecha cierta; y que aun en caso de estimarse fidedigna las conductas que se reportan se refieren el uso de productos de la clase 29, en circunstancias que la demanda busca anular un registro en clase 30, por lo

estima que la acción impugnatoria que carece de la fuerza necesaria para demostrar la infracción pretendida.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia y vigente el registro marcario de propiedad de Alimentos Emporio del Maipo S.P.A.

PPF/MAF

ROL TDPI N° 1634-2022  
CIM-JCGL-MAQ

**DAILY WATER**

**Demanda:** Artículos 19, 20 letras g) inciso 3°, h) inciso 1° y 2°, f) y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039 y artículo 10 bis del Convenio de París.

| <b>Marca registrada</b>  | <b>Fundamento demanda de nulidad</b>  |
|--|---|
| Registro N° 1.270.800<br>Titular: Inversiones E Inmobiliaria San Jose Limitada<br><br><br><br><b>Clase 32:</b> Aguas minerales y bebidas sin alcohol, siropes, extractos y esencias para hacer bebidas sin alcohol, zumos de frutas, zumos de verduras, limonada, agua tónica, cerveza de jengibre. | Artículos 19 y 20 letras g) inciso 3°, h) inciso 1° y 2°, f) y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039<br><br>Demandante: Daily Foods S.A.<br>Registro N° 998.346<br><br><b>DAILY KIDS</b><br><br><b>Clase 32:</b> Aguas minerales y gaseosas, bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y preparaciones para hacer bebidas. |
| <b>Diferencias determinantes de los signos excluyen posibilidad de acoger acción de nulidad.</b>   |   |

La demandante señala ser una compañía con trayectoria en el mercado chileno enfocada en productos libres de azúcar bajo la marca “DAILY KIDS” de clase 32 y “DAILY” en las clases 1, 5, 27, 30 y 34; registrada también en el extranjero en países como México, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Comunidad Europea (EUIPO) y Estados Unidos. Agrega que el consumidor medio del sector cuando se vea enfrentado a la marca impugnada naturalmente tomará la decisión de adquirirla pensando que proviene de DAILY FOODS S.A., titular de la famosa y notoria familia de marcas “DAILY”.

La sentencia de INAPI de fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintidós acoge la pretensión del actor y ordena la nulidad del registro basado en las letras f) y h) y en el signo “DAILY KIDS”, por considerar que la expresión “DAILY” es la determinante en el conjunto, sin que los complementos logren la diferenciación requerida para coexistir en el mercado, tratándose, además, de clases relacionadas.

La sentencia acoge también la causal de la letra g) inciso 3°, dando por configurada la fama y notoriedad de la marca “DAILY” en clases 5 y 30 y concluyendo que los ámbitos de protección guardan (algún) grado de conexión al ser productos alimenticios de consumo humano, por lo que considera que efectivamente es posible que atribuya a los productos del titular del registro impugnado un mismo origen empresarial.

El fallo de alzada de fecha cinco de abril del año dos mil veintitrés revoca la sentencia apelada concluyendo de manera previa y excluyente al resto de las consideraciones en análisis que los signos “DAILY WATER” y “DAILY KIDS” son distintos, toda vez que si bien

comparten el elemento “DAILY”, sus respectivos complementos logran dotar a cada conjunto marcario de una fisonomía e identidad propia, pudiendo coexistir en el mercado.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia y manteniéndose la vigencia del registro marcario 1.270.800 de Inversiones e Inmobiliaria San José Limitada.


PPF

ROL TDPI N° 1627-2022  
CIM-JGL-AAP



## HIDROMAS

**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   |
|---|---|
| Registro N° 1.297.283<br>Titular:<br>Marca mixta: HMS MYG B.V.<br><br><br><br>Clase 7: Cilindros hidráulicos, bombas hidráulicas, cilindros neumáticos, válvulas hidráulicas, tanques de aceite y componentes, mangueras y conexiones hidráulicas, mangueras y conexiones neumáticas, válvulas neumáticas, mandos neumáticos para máquinas y motores, tomas de fuerza (PTO), dispositivos hidráulicos de absorción de vibraciones para camiones y semirremolques volquete. | Artículos 19 y 20 Letras f), g) inciso 1° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039.<br><br>Demandante: Galipoglu Hidromas Hidrolik Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi |
| <p><b>Calidad de la prueba de fama y notoriedad de registro extranjero.</b></p> <p><b>Coincidencia de signo extranjero y cuño nacional aporta para acreditar supuestos de acción de nulidad.</b></p>  |   |

La demandante señala ser una compañía de origen turco creadora y titular de la marca GALIPOGLU HIDROMAS desde el año 1997. Indica que en un comienzo sólo fabricó bombas hidráulicas, luego cilindros telescópicos, válvulas y equipamiento de kits hidráulicos, entre otros, llegando con el transcurso del tiempo a convertirse en líder mundial en el sector hidráulico y automotriz, por lo que concluye que la demandada en el momento de solicitar la marca en Chile, no podía menos que conocer de la existencia de su marca.

Hace presente que miembros de la directiva de HMS MYG B.V. habrían sido socios de la empresa demandante hasta el año 2016, quienes luego se trasladaron a los Países Bajos donde establecen la compañía HMS MYG B.V.

La sentencia de INAPI de fecha veintinueve de agosto del año dos mil veintidós acoge la demanda en todas sus partes ordenando la cancelación del registro impugnado, considerando acreditados todos los supuestos de la acción impugnatoria incluida la relación societaria de origen entre la actora y la demandada.

El fallo de alzada de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés revoca parcialmente la sentencia en lo que dice relación únicamente con la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, señalando que si bien se había logrado acreditar el registro de la marca en

el extranjero para productos de la misma clase, no se probó la fama y notoriedad, toda vez que los documentos aportados (sólo de copias de capturas de pantalla de búsqueda en Google), no resultan suficientes para tener por acreditado dicho supuesto normativo que requiere probar el uso intensivo, de extendido conocimiento, con alto nivel de promoción y publicidad, supuestos que no se configuran con la documentación acompañada.

En lo demás se señala que la cuasi identidad de la etiqueta extranjera del signo que reclama protección y el inscrito en Chile, 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.

Finalmente, los supuestos de la letra f) del artículo 20 de la ley del ramo también se estiman acreditados a partir de la creación de la marca por parte de la demandante con fecha anterior a la demandada, según la prueba y los registros previos de la marca acompañada en autos. En definitiva, el fallo mantiene la cancelación del registro impugnado de nulidad.


En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia y anulado el registro marcario de propiedad de HMS MYG B.V.

PFP/MAF

ROL TDPI N° 1621-2022  
JGL-CIM-AAP

**STONE**

**Demanda:** Artículos 19, 20 letras f), h) inciso 2° 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   |
|---|---|
| Registro N° 1.297.399<br>Titular: Paruna Chile Ltda<br>Marca mixta:<br><br><br><br>Clase 9: Gafas; gafas y máscaras de protección contra el polvo; guantes de amianto de protección contra accidentes; guantes de protección contra accidentes; máscaras antipolvo; máscaras de protección; ropa de protección contra accidentes; ropa de protección contra el fuego; zapatos para protección contra accidentes e incendios. | Artículos 19 y 20 letras f), h) inciso 2° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039<br><br>Demandante: Proteknica S.A |
| <b>La prueba de uso sumado a la identidad de las marcas y cobertura relacionada es suficiente para anular el registro objeto de nulidad.</b>  |   |

La demandante sostiene que hace más de 30 años se dedica a la comercialización y distribución de equipos, maquinarias y productos para la seguridad industrial y protección personal. Agrega que en el año 2014 crea la marca STONE para distinguir artículos de seguridad de la clase 9 usando su signo desde dicha fecha, esto es 3 años de la solicitud que derivó en el registro que se busca anular.

Además, el actor señala que el signo impugnado, es gráfica y fonéticamente igual a su signo STONE que creó y usa con anterioridad en Chile, sumado a la identidad de cobertura, por lo que de mantenerse el registro nacional se van a producir errores o confusiones acerca del verdadero origen empresarial de los productos que distingue. Finaliza argumentando que registro impugnado infringe los principios de competencia leal y de ética mercantil.

La sentencia de INAPI, de fecha doce de enero del año dos mil veintitrés, acoge la demanda de nulidad, puesto que analizada la prueba presentada por el actor era posible dar cuenta del uso en Chile de la marca STONE, desde el año 2014 para distinguir artículos relacionados a los impugnados.

Asimismo, indica que los signos en litigio exhiben una identidad gráfica y fonética, ya que comparten la denominación STONE y que, de mantener la vigencia del registro

impugnado, el público consumidor, podrá especular que dichos productos proceden de la demandante.

No obstante, la sentencia señala que corresponde rechazar la demanda de nulidad, fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que analizada la prueba, ésta no es suficiente para determinar que el demandado ha solicitado y registrado la marca impugnada trasgrediendo los principios de competencia leal y ética mercantil.

El fallo de alzada de fecha veinticuatro de abril del año dos mil veintitrés confirma la sentencia apelada señalando que efectivamente de la prueba aportada por la actora permitía tener por acreditado el uso previo de su marca extra registral STONE, la cual data de los años 2014, 2015 y 2016, por lo que se cumple con los presupuestos legales para aplicar las causales de irregistrabilidad y nulidad contenidas en el libelo de la demandante, respecto al uso previo, error y engaño que se originaría en el mercado con relación al origen de los productos.



En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación, quedando firme la sentencia que ordena anular el registro impugnado.

GCG

ROL TDPI N° 330-2023  
CIM- AAP-PFR

**CALV KERINI**

**Demanda:** Artículos 19, 20 letras f), g) inciso 1°, h) inciso 1° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039.

| <b>Marca registrada</b>  | <b>Fundamento demanda de nulidad</b>   |
|--|--|
| Registro N° 1.286.417<br>Titular: Zhijing zhang<br>Marca denominativa:<br><br><div style="text-align: center;">  </div><br><b>Clase 25:</b> Abrigos; artículos de sombrerería; boxers [calzoncillos]; bragas; calcetines; calcetines absorbentes del sudor; calcetines antitranspirantes; calcetines de lana; calcetines estilo japonés (tabi); calcetines para hombres; calcetines y medias; calcetines; calzado; calzado para hombres y mujeres; calzas [leggings]; calzas y polainas; calzones; camisas; camisas-chaqueta; corpiños [ropa interior]; faldas y vestidos; leggings [pantalones]; lencería; medias (absorbentes de la transpiración); medias absorbentes del sudor; medias de deporte; pantalones; pantuflas; parkas; plantillas; poleras; prendas de calcetería; prendas de mediería; ropa interior; sombreros; zapatillas deportivas. | Artículos 19 y 20 Letras f), h) inciso 2° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039.<br>Demandante: Calvin Klein Trademark Trust<br>Registro N° 944.573<br><br><div style="text-align: center;">  </div><br><b>Clase 25:</b> Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. |
| <b>Sentencia privilegia las diferencias de los signos por sobre una posible inducción a confusión o engaño en marcas que coexistirán en productos de vestuario.</b>  |  |

La actora luego de aportar antecedentes sobre la marca famosa y notoria de la que es titular se refiere la identidad de las marcas en conflicto, al estimar que la marca mixta cuya nulidad de registro pide sea declarada resulta ser una clara derivación de CALVIN KLEIN, siendo insuficiente en su evaluación las leves modificaciones del signo como es el cambio de orden de alguna de sus letras, por lo que imputa a la demandada una conducta contraria a la ética mercantil y vulneradora de la competencia leal.

INAPI en su sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil veintidós desestima la pretensión del actor basadas en la letra h) inciso 1°, k) y f) del artículo 20 de la Ley del ramo. El sentenciador de primer grado estimó que más allá del hecho que los signos compartan algunas letras la secuencia no es la misma, formando conjuntos diferentes

sumado a los recursos figurativos del registro, lo que confieren a la marca demandada una estructura gráfica, fonética y conceptual particular.

El fallo fue apelado ante el TDPI teniendo como principal argumento del actor que el signo impugnado mantiene una estructura que lo hace fácilmente asociable con CALVIN KLEIN; semejanza de grado tal que ha dado lugar a acciones de retención de productos identificados con la marca “CAILV KERINI” por el Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de Valparaíso como una acción de protección de una marca famosa y notoria como es CALVIN KLEIN.

El fallo de alzada de fecha treinta de marzo del año dos mil veintitrés confirma la sentencia apelada, estableciendo como “CAILV KERINI” es una denominación que presenta suficiente diferencias gráficas y fonéticas con la marca fundante de la nulidad “CALVIN KLEIN” por lo que aun tratándose de una marca famosa y notoria se privilegia que desde el punto de vista de un consumidor medianamente informado los sellos no se confundirán.

La Excelentísima Corte Suprema, por fallo de fecha diez de mayo de dos mil veintitrés rechazó el recurso de casación presentado por Calvin Klein Trademark Trust, estableciendo que la recurrente no precisó la regla de la lógica que habría sido conculcada en la valoración de la prueba rendida, limitándose en su recurso a manifestar su disconformidad con lo resuelto y con la valoración de los antecedentes.

PPF/MAF

ROL TDPI N° 62-2023  
MAQ-AAP-CIMEXCMA. CORTE SUPREMA  
Rol N° 69.030-2023

---

<sup>i</sup> Esta interpretación pro-solicitante se basaba en que el citado artículo 18. Bis b) disponía que las tasas de solicitudes rechazadas en definitiva quedaban a beneficio fiscal, por lo que el Instituto interpretaba que a falta de un rechazo definitivo, el impuesto debía ser devuelto a la parte que lo había enterado.