



# Tribunal de Propiedad Industrial

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

---

## CONTENIDO

I. Rechazos administrativos.....	1
KETO CERTIFIED (Marca de Certificación) .....	1
LITORAL.....	3
MICHAEL BASTIAN .....	5
KANGU .....	7
GIRO TODOS RECICLAMOS SG .....	11
SUPER GERO .....	14
F700VGP3 .....	16
PICO GOBLIN.....	17
ETERLINK.....	18
II. Demandas de oposición .....	21
LOS TIGRES DE PARRAL.....	21
ETIQUETA.....	23
TORO.....	26
III. Demanda de nulidad .....	29
HAPPY KITTY .....	29
HAPPY DOG.....	31
INDOFOOD.....	33
MANHATTAN .....	35
MAP MINGA AUDIENCE PREMIUM .....	37
SALVAMOS TU PYME .....	39

## I. Rechazos administrativos

## KETO CERTIFIED (Marca de Certificación)

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.505.574 Solicitante: Paleo Certified, Inc, DBA The Paleo Foundation (A Florida Corporation)</p> <p>Marca de certificación:</p>  <p><b>Clase 29:</b> Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla y yogur productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio,</p> <p><b>Clase 30:</b> Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes (helados) y helados comestibles; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y condimentos; hielo, clase 30.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Marca de Certificación rechazada. TDPI revoca</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Marca identificable por el público consumidor utilizada como localizador comercial</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Distintividad por uso.</b></p>	

La sentencia del INAPI de fecha catorce de abril 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 resultaba abiertamente descriptivo e indicativo de los productos a distinguir al estar formado por términos que son de uso común y necesarios para la competencia cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a un particular.

Apela la peticionaria, argumentando que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial incurre en una errada apreciación en lo que respecta a que término “Certified”, contenga una mención directa a la naturaleza de la marca pedida, desestimando la convergencia de una serie de otros elementos de carácter gráfico y denominativo que forman un conjunto marcario válidamente registrable pedida como marca de certificación, para verificar la concurrencia de una determinada calidad en los productos autorizados a llevar dicho sello.

Revisada en alzada el TDPI por sentencia pronunciada con fecha veintinueve de agosto del año dos mil veintitrés, revoca el fallo, luego de valorar la prueba acompañada por la solicitante que daba cuenta del uso exclusivo y extensivo del signo “KETO CERTIFIED” para distinguir productos de las clases 29 y 30, y, acompañar el Reglamento de uso y Control, por lo que estimó que se trataba de un signo conocido, utilizado y comercializado dentro del territorio nacional e internacional.

El Tribunal al revocar, en el voto de mayoría, considera que el sello es identificable por el público consumidor como una “marca de certificación” utilizada como un localizador comercial, que asocia la expresión requerida con el solicitante y comunica al consumidor la calidad del producto, por lo que el signo habría adquirido “distintividad por medio del uso” o “*secondary meaning*”.

MAF

ROL TDPI N° 831-2023

CIM-AAP-PFR

## LITORAL

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.486.807 Solicitante: Cafés La Virginia S.A. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 30:</b> Café, té y yerba mate.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.195.417</p> <p>Marca denominativa:</p> <p><b>YERBA MATE SUAVE UNION HIERBAS DEL LITORAL</b></p> <p><b>Clase 30:</b> Yerba mate</p>
<p><b>Diferencias gráficas y fonéticas por dilución de marca</b></p>	

La sentencia del INAPI de fecha treinta de agosto 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 que los diseños de las marcas eran semejantes, lo cual provocaría en el público consumidor confusión en cuanto a la procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

Apela la peticionaria, fundamentándose en el hecho que las marcas en supuesto conflicto presentan diferencias más que suficientes para ser adecuadamente diferenciadas en el mercado, lo que permitirían su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo alguno de confusión en el mercado. Adicionalmente señala que el único elemento compartido, “LITORAL”, en la marca solicitada corresponde a su elemento principal, en tanto “del litoral” viene a ser una referencia geográfica en la marca “UNION” previamente registrada, por lo que le atribuye un carácter secundario en la misma.

Revisada en alzada el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha treinta de agosto del año dos mil veintitrés, revocó el fallo en alzada. Los fundamentos para ello radican en que para el sentenciador existe una dilución de la palabra “litoral” en el conjunto de la marca registrada. Efectivamente el fallo señala que cotejado el signo pedido con el fundante del rechazo de oficio era posible concluir que como conjunto los signos presentaban diferencias gráficas y fonéticas, toda vez que la marca previamente registrada poseía una variedad de

segmentos que no estaban presentes en el pedido, donde la expresión LITORAL se veía diluida en la marca registrada.

Para el sentenciador era también relevante que el signo requerido era de naturaleza mixta, contexto en el cual poseía elementos gráficos, de diseño y color que aumentaban sus diferencias, por lo que su coexistencia no induciría al público consumidor en confusión.

MAF

ROL TDPI N° 1318-2023  
CIM-AAP-PFR

## MICHAEL BASTIAN

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.505.574 Solicitante: MB Brand Holdings, LLC Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>MICHAEL BASTIAN</b></p> <p><b>Clase 25:</b> Impermeables (parkas); batas de baño; ropa de playa; chaquetas; bragas; cardiganes; abrigos; calzado; guantes; artículos de sombrerería; chaquetones; pantalones de mezclilla; leggings [pantalones]; ropa de descanso; manoplas; gabanes; pantalones; suéteres; impermeables; albornoces; bufandas; camisas; pantalones cortos; pantalones de vestir; calcetines; trajes; tirantes para prendas de vestir; suéteres; pantalones deportivos; sudaderas; camisas de deporte; trajes de baño; camisetas; mallas; shorts de baño; slips; camisetas interiores de manga larga; ropa interior; chalecos; puños [prendas de vestir]; ropa de playa; cinturones; calzoncillos bóxer; jerséis (prendas de vestir); ropa para correr; tops (prendas de vestir); camisetas de deporte sin mangas; prendas de vestir para jugar al tenis; corbatas; trajes de chándal; trajes chaqueta.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Marca denominativa:</p> <p>Registro N° 1.144.554</p> <p style="text-align: center;"><b>BASTIAN</b></p> <p>Establecimiento comercial en la región Metropolitana, para la compra y venta de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25</p>
<p><b>Principio marcario</b></p> <p><b>En la comparación de nombres la inclusión de un segundo nombre o apellido, hace nacer un signo diferente al aludir a distintos sujetos.</b></p>	

La sentencia del INAPI de fecha veintisiete de junio 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 que las marcas eran semejantes lo que provocaría confusión en el consumidor en cuanto a la procedencia de productos a distinguir.

Apelado el rechazo por el solicitante este hace referencia en su recurso a que su representada es la titular de la que sería una marca famosa MICHAEL BASTIAN conocida internacionalmente como un sello distintivo de un famoso diseñador de moda

norteamericano del mismo nombre MICHAEL BASTIAN, persona reconocida internacionalmente por su trabajo con marcas connotadas en el rubro de ropa masculina quien lanzó sus propios diseños bajo su compañía homónima el 2006.

Revisada en alzada el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintitrés, revoca el fallo sosteniendo que en el caso de autos era plenamente aplicable el principio de comparación del derecho marcario que indica que tratándose de nombres la incorporación de otros nombres o apellidos dan cuenta de señas disímiles, citando como ejemplo lo que sería la comparación de marcas como “JUAN”, “JUAN SOTO”, “JUAN ANDRÉS” o “JUAN ANDRÉS SOTO GONZALES”, todas diferentes porque cada una alude a personas distintas, principio que estima aplicable, toda vez que advierte como la diferencia de los signos permitirá su pacífica coexistencia mercantil a nivel marcario.

Al efecto el sentenciador señala que, empleando el principio referido se observa como esta premisa se cumple al comparar “MICHAEL BASTIAN” versus “BASTIAN”, pues la incorporación del segmento “Michael” es capaz de conformar un conjunto que da cuenta de una seña diversa que podrá coexistir con la fundante del rechazo de oficio sin inducir en confusión.

Con lo resuelto se revoca la resolución apelada y se concede al registro el signo impugnado.

MAF

ROL TDPI N° 1252-2023  
MAQ-CIM-PFR



## KANGU

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.498.464 Solicitante: K2i Intermediação Ltda Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>KANGU</b></p> <p><b>Clase 42:</b> Acopladores [procesamiento de datos], agendas electrónicas; Sistemas de control electrónicos para máquinas y aparatos para procesar, evaluar y medir la señal generada por un sensor; Aparatos GPS [sistema de posicionamiento global]; Aparatos de navegación por satélite; Aparatos de radar; Aparatos de transmisión [telecomunicaciones]; Aparatos e instrumentos geodésicos; Aparatos electrodinámicos para el control remoto de señales; Monitores electrónicos de dióxido de carbono [que no sean para uso médico]; Aplicaciones, descargables; Archivos de imagen descargables; Archivos de música descargables; Asistentes digitales personales [PDA]; Pulseras de identificación codificadas, magnéticas; cajeros automáticos; Cajas negras [grabadoras de datos]; Bolígrafos para pantallas táctiles; Condensadores [condensadores eléctricos]; Tarjetas de crédito magnéticamente codificadas y tarjetas con chip; Tarjeta magnética para abrir puertas; Monederos electrónicos descargables; Tarjetas codificadas [claves de acceso]; Tarjetas de circuitos integrados [tarjetas inteligentes]; Tarjetas de memoria para videojuegos; Tarjetas inteligentes [tarjetas de circuitos integrados], tarjetas magnéticas codificadas; tarjetas magnéticas de identificación; Tarjetas de identidad biométricas; Llaveros electrónicos [aparatos de control remoto]; Chips [circuitos integrados]; Circuitos integrados; codificadores magnéticos; Colectores eléctricos; Ordenadores; Condensadores eléctricos [condensadores]; Sistema de control de acceso electrónico para puertas interconectadas; Lectores de DVD; Detectores; Dispositivos de navegación para vehículos [ordenador de a bordo]; Aparatos para el procesamiento de datos; Unidades de disquete para ordenadores; etiquetas electrónicas para productos; Hardware de la computadora; Instrumentos y aparatos ópticos; instrumentos de navegación; Interfaces para ordenadores; Lectores [equipos de procesamiento de datos]; Lectores de códigos de barras; Buscadores de satélites [medidores de intensidad de señal]; microprocesadores; Computadoras notebook; Vallas publicitarias electrónicas; periféricos de la computadora; Plataformas de programas informáticos, grabados o descargables; Procesadores [unidades centrales de procesamiento] [ordenadores]; Programas informáticos descargables; Programas informáticos grabados; Programas operativos informáticos grabados; Publicaciones electrónicas descargables; Escáneres [equipos de procesamiento de</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Marca denominativa:</p> <p>Registro N° 1321537</p> <p style="text-align: center;"><b>KANGO</b></p> <p><b>Clase 9:</b> Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control [inspección], de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, discos versátiles digitales y otros soportes de grabación digitales; equipos de procesamiento de datos, computadores; software informático; software de aplicaciones; aparatos de extinción de incendios; pilas eléctricas; pilas solares; cargadores de pilas y baterías; cargadores de batería solar; fuentes de energía portátiles; cargadores AC (corriente alterna); adaptadores de enchufe DC (corriente continua); cables de extensión eléctrica; adaptadores eléctricos; inversores [electricidad]; aparatos de radio; altavoces; dispositivos de localización; cintas métricas; niveles y equipo de nivelación vial; niveles láser; reglas [instrumentos de medición]; gobernantes rectos; reglas plegables; escuadras graduadas; ruedas de medición; instrumentos y dispositivos electrónicos de prueba y medición; instrumentos de medida electrónicos; aparatos medidores de distancias; instrumentos de medición de distancia láser; aparatos registradores de distancias; pinzas y horquillas medidores de tensión; pinzas y horquillas de medición de corriente; detectores de voltaje; instrumentos de detección, que no sean para uso médico; instrumentos de escaneo, que no sean para uso médico; detectores de metales para uso industrial o comercial; detectores de montantes; termómetros que no sean para uso médico; cámaras multimedia; cámaras de inspección digital multimedia; termómetros de infrarrojos, que no sean para uso médico; cables eléctricos de repuesto; imanes; prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería, cascos, guantes, cinturones, gafas protectoras, gafas, almohadillas, todo ello para protección; arneses de seguridad; alarmas y alarmas contra incendios; auriculares de diadema; controles remotos; equipo de protección y seguridad; aparatos de seguridad para la prevención de accidentes o lesiones; cintas de advertencia de seguridad, cintas, banderas, conos, banderines de alerta, triángulos; aparato de advertencia de seguridad; equipos de advertencia [excepto para vehículos]; señales luminosas de seguridad; barridos magnéticos; equipo de buceo, a saber, trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores y guantes de buceo; láseres de plomada eléctricos de potencia; cerraduras eléctricas;</p>

<p>datos]; Sistemas informatizados [hardware y software] para controlar y detectar objetos en el espacio aéreo por medio de microondas; hardware y software para monitorear y detectar objetos en el espacio aéreo, por medio de ondas de radio; hardware y software para monitorear y detectar objetos en el espacio aéreo, por medio de ondas sonoras; hardware y software para monitorear y detectar objetos en el espacio aéreo, por medio de radiación infrarroja; hardware y software para monitorear y detectar objetos en el espacio terrestre, por medio de microondas; Sistema informatizado [hardware y software] para monitorear y detectar objetos en el espacio terrestre, por medio de ondas de radio; Sistema informatizado [hardware y software] para monitorear y detectar objetos en el espacio terrestre, por medio de ondas sonoras; hardware y software para monitorear y detectar objetos en el espacio terrestre, por medio de radiación infrarroja; hardware y software para monitorear y detectar objetos, por medio de radiación visible; Software informático grabado; software de salvapantallas para ordenadores, escribible o descargable; soportes de datos magnéticos; Transmisores [telecomunicaciones]; Transmisores de señales electrónicas; Unidades centrales de proceso [procesadores], clase 9; y, Alquiler de servidores web; Alquiler de software informático; Arrendamiento de tiempo de acceso a bases de datos; Análisis de sistemas [ordenadores]; Soporte y análisis de sistemas [servicio informático]; Análisis y procesamiento de datos [servicio informático]; Almacenamiento electrónico de datos; Asesoramiento y consultoría en control de calidad; Asesoramiento y consultoría en certificación [control de calidad]; Asesoramiento, consultoría e información en tecnología de la información; Asesoramiento, consultoría e información en el ámbito de la automatización del lugar de trabajo; Asesoramiento, consultoría e información en materia de seguridad informática; Asesoramiento, consultoría e información en el ámbito de la seguridad informática [programación]; Asesoramiento, consultoría e información en el ámbito de la selección, implementación y uso de sistemas de hardware y software para terceros; Asesoramiento, consultoría e información sobre desarrollo de productos; Asesoramiento, consultoría e información en el ámbito del mantenimiento de la seguridad e integridad de las bases de datos [servicio informático]; Asesoramiento, consultoría e información en el ámbito de los procesos tecnológicos; Asistencia técnica en software; Actualización de software informático; Servicios de certificación (control de calidad) de datos; Automatización industrial [desarrollo, instalación y mantenimiento de sistemas]; Servicios de copias de seguridad de datos; Composición gráfica [creación en artes gráficas]; Suministro de sistemas informáticos virtuales para la computación en la nube; Gráficos por ordenador [servicios informáticos]; Asesoramiento en el diseño y desarrollo de hardware informático; Consultoría en diseño de sitios web; Consultoría en seguridad informática; Consultoría de seguridad de datos; consultoría de seguridad en Internet; Consultoría en software informático; Consultoría en tecnología informática; Consultoría en tecnología de la información; Consultoría en tecnología de telecomunicaciones; Consultoría tecnológica; Control de calidad de procesos y sistemas de producción; Conversión de datos y documentos de soporte físico a soporte electrónico; Conversión de programas y datos informáticos, excepto conversión física; Creación de página de inicio; Creación de software de gráficos por ordenador; Creación y diseño de índices de información basados en un sitio web, para terceros [servicios de</p>	<p>partes y piezas para todo lo mencionado anteriormente; enchufes y adaptadores para máquinas, máquinas herramientas, herramientas mecánicas, instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente, herramientas de jardinería, máquinas y aparatos para la limpieza; enchufes y adaptadores para usar con herramientas de mano.</p>
---	--

<p>TI]; Creación y mantenimiento de sitios web para terceros; Diseño de artes gráficas, incluso para páginas de inicio; Desarrollo de plataformas informáticas; Desarrollo de software en el contexto de la publicación de software; Diseño de aplicaciones multimedia; Diseño de página de inicio; Diseño gráfico de material promocional; Duplicación de programas informáticos; Desarrollo [diseño] de software informático; Facilitación de motores de búsqueda para Internet; Facilitación de motores de búsqueda en la Internet para obtener, mantener y distribuir datos de una base de datos ubicada en una red informática mundial; Facilitación de motores de búsqueda para la internet para obtener, mantener y distribuir datos de una base de datos ubicada en una red informática mundial; Alojamiento de servidores; Alojamiento de páginas web; Servicios de integración de sistemas informáticos; Servicios de certificación (control de calidad) de procesos y sistemas de producción; Instalación de software informático; mantenimiento de programas informáticos; Vigilancia de sistemas informáticos para detectar accesos no autorizados o filtración de datos; Vigilancia de sistemas informáticos para detectar averías; Vigilancia electrónica de información de identificación personal para detectar usurpación de identidad por Internet; Vigilancia electrónica de información de identificación personal para detectar usurpación de identidad por Internet; Vigilancia electrónica de operaciones por tarjeta de crédito para la detección de fraudes por Internet; Investigación en el campo de las tecnologías de telecomunicaciones; Investigación tecnológica; Planificación, preparación, mantenimiento y actualización de páginas electrónicas; Plataforma informática como servicio [PaaS]; Programación informática [informática]; Programación de aplicaciones multimedia; diseño de sistemas informáticos; diseño de sistemas informáticos; Realización de estudios de proyectos técnicos de automatización industrial; Servicios de autenticación de firma electrónica; Suministro de información, a través de un sitio web, sobre tecnología informática y programación; Servicios de certificación (control de calidad) de procesos y sistemas de producción; Control de calidad de productos; Control de calidad de servicios; Recuperación de datos [ordenadores]; Servicio de seguridad bancaria mediante contraseña [software]; Servicios de autenticación de usuarios mediante inicio de sesión único tecnología para software en línea; Servicios de autenticación de usuarios que utilizan tecnología para transacciones de comercio electrónico; diseño de artes gráficas; servicios de diseño de envases; Servicios de ingeniería y planificación en el ámbito de las redes de información y comunicaciones; Servicios de protección antivirus (informática); Motores de búsqueda [facilitación de motores de búsqueda en Internet]; Software como servicio; Asistencia técnica informática, en concreto instalación, mantenimiento y configuración de bases de datos; Servicios de programación informática para el procesamiento de datos; Servicios de desarrollo de bases de datos [ordenadores].</p>	
<p><b>Diferencia de letra es suficiente para distinguir los signos en el mercado</b></p>	

La sentencia del INAPI de fecha veintitrés de mayo del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado en relación con los productos de la clase 9, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que las marcas eran

semejantes lo que provocaría confusión en el consumidor en cuanto a la procedencia de los rubros a distinguir.

En contra de lo resuelto apela la solicitante señalando que el análisis de las marcas en todo su conjunto, conforme al correcto criterio de cotejo de marcas comerciales, debe permitir concluir que las expresiones en aparente conflicto logran diferenciarse claramente sin producir en los consumidores ningún tipo de confusión o engaño.

Revisada en alzada el TDPI por sentencia pronunciada con fecha veintisiete de julio del año dos mil veintitrés, revoca el fallo sosteniendo el sentenciador que en el caso de autos la diferencia de una sola letra en los signos KANGU y KANGO, permite que se presenten diferencias gráficas y fonéticas suficientes como para destacarse un signo de otro sin dificultad, toda vez que la construcción denominativa dota a cada uno de una apariencia visual y una forma de pronunciarse disímil.

Con lo resuelto se revoca la resolución apelada y se concede al registro el signo impugnado.

MAF

ROL TDPI N° 1078-2023  
MAQ-CIM-PFR

## GIRO TODOS RECICLAMOS SG

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.506.624 Solicitante: New Hope Ecotech SpA Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 9.</b> Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, discos versátiles digitales [DVDs]; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; aparatos de medición y transmisión de mensajes; asistentes personales digitales; software informático para entrega inalámbrica de contenidos; aplicaciones informáticas descargables; software [programas grabados]; publicaciones electrónicas descargables; software informático para controlar y gestionar aplicaciones de servidor de acceso.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Marca denominativa:  Registro N° 1.249.388</p> <p style="text-align: center;"><b>GIRO</b></p> <p><b>Clase 9:</b> cascos de protección; cascos protectores para deportes; cascos de seguridad para bicicletas; revestimiento exterior de cascos de seguridad para bicicleta como parte integrante de los mismos; cascos de protección utilizados en actividades en las que es razonablemente necesaria la protección de la cabeza; cascos de seguridad de alto rendimiento utilizados en actividades en las que es razonablemente necesaria la protección de la cabeza; cascos de protección para esquí, snowboard, y ciclismo; partes y piezas de cascos, tales como, dispositivos de control de sudor, protectores faciales, viseras y gafas; mecanismos manuales de ajuste y seguridad por medio de correas y hebillas de sujeción utilizados al interior de cascos para deporte, como parte integrante de los mismos, para regular, ajustar, adaptar y sujetar el casco a la cabeza durante su uso; dispositivo de audio para ser usado con cascos, a saber, un dispositivo para la transmisión y recepción de voz, música y otros sonidos mientras se lleva puesto un casco, es decir, altavoces y micrófonos que caen o se acoplan a las orejeras del casco; partes y piezas para todos los productos mencionados; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, discos versátiles digitales [discos ópticos de</p>

<p><b>Clase 40:</b> Tratamiento de materiales por rayos láser; reciclaje de residuos y desechos; reciclado de químicos; reciclaje de botellas de bebidas; reciclaje de botellas de plástico pet; reciclaje de combustibles nucleares; reciclaje de plástico; purificación del aire; selección de desechos y material reciclable; tratamiento del agua; suprarreciclaje (revalorización de materiales de desecho); selección de desechos y material reciclable (transformación); facilitación de información relacionada con el tratamiento de materiales; servicios de asesoría, información y consultoría relacionados con los servicios anteriormente mencionados.</p>	<p>almacenamiento de datos DVDs] y otros soportes para grabaciones digitales, a saber minidisos, cintas magnéticas de grabación y discos duros de ordenador; mecanismos para aparatos operados con monedas o fichas; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y computadores; software; extintores de la clase 9.</p> <p>Registro N° 1.285.848</p> <p style="text-align: center;"><b>GIRO VERDE</b></p> <p><b>Clase 40:</b> Reciclado de residuos; reciclado de residuos y basura; reciclaje de residuos y desechos; selección de desechos y material reciclable; selección de desechos y material reciclable [transformación] de la clase 40.</p>
<p><b>Semejanza determinante por aproximación visual centrada en las coincidencias de los signos</b></p>	

La sentencia del INAPI de fecha cinco de junio del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio parcialmente el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que las marcas eran semejantes lo que provocaría confusión en el consumidor en cuanto a la procedencia de los rubros a distinguir.

En contra de lo resuelto apela la parte solicitante, argumentando en su presentación que si bien las marcas pueden compartir algunas letras, sus apariencias globales y primeras impresiones son diferentes y perfectamente distinguibles.

Revisada en alzada el TDPI por sentencia pronunciada con fecha tres de agosto del año dos mil veintitrés, confirma el fallo argumentando el sentenciador en concordancia conforme al fallo de la instancia que el signo mixto solicitado “GIRO TODOS RECICLAMOS SG”, particularmente en la forma figurativa adoptada por la denominación inicial, daba cuenta de un impacto visual centrado en la expresión “giro”, característica que lo asocia con las marcas previas resultando esta circunstancia un motivo de confusión con relación a ámbitos operativos relacionados.


En contra de lo resuelto no se recurrió de casación quedando a firme el rechazo del registro solicitado.

MAF

ROL TDPI N° 1151-2023  
MAQ-AAP-PFR

**SUPER GERO**

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.505.574 Solicitante: LEADER MUSIC S.A. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">SUPER GERO</p> <p><b>Clase 21:</b> Artículos de cristalería; artículos de loza; artículos de porcelana; recipientes térmicos; utensilios cosméticos, de higiene y para cuidados de belleza; utensilios de cocina; utensilios domésticos de limpieza o de cocina; vajillas, baterías de cocina; recipientes de cocina y para uso doméstico; vasos, recipientes para beber y artículos de bar.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.235.943</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 21:</b> Espátulas (utensilios de cocina) Registro N° 1.236.644</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 21:</b> espátulas (utensilios de cocina)</p>
<p><b>Las semejanzas especialmente fonéticas entre los signos impiden su coexistencia</b></p>	

La sentencia del INAPI de fecha uno de junio 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 que las marcas eran semejantes lo que provocaría confusión en el consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de los productos a distinguir.

Apela la peticionaria fundamentando su recurso en las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos y por considerar que se trata de expresiones denominativas distintas, considerando además que las marcas deben utilizarse en el tráfico económico, en la forma que han sido concedidas. El recurso alude también al principio de especialidad marcaria, toda vez que la cobertura de los signos fundantes de rechazo era especialmente limitada.



Revisada en alzada el TDPI por sentencia pronunciada con fecha nueve de agosto del año dos mil veintitrés, confirmó el fallo en alzada atendida las semejanzas particularmente fonéticas entre los signos y la estrecha relación de coberturas de sus ámbitos operativos.

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

PPF

ROL TDPI N° 001122-2023  
MAQ-CIM-PFR

**F700VGP3**

**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>
Solicitud N° 1499194 Solicitante: Baspa SpA. Marca mixta:  <p style="text-align: center;"><b>F700VGP3</b></p> <b>Clase 9:</b> Máscaras respiratorias que no sean para la respiración artificial; máscaras de protección.	Artículos 19 y 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial.
<b>Solicitante acredita que su signo es una denominación arbitraria en la cobertura pedida</b>	

La sentencia del INAPI, de fecha diecisiete de mayo 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 encontraba construido en base a términos de uso común y no ser susceptible de distinguir en el mercado un único origen empresarial no corresponde concesiones de uso exclusivo ni excluyente a nadie en particular.

Al efecto, la resolución de rechazó señaló que lo pedido correspondía a la denominación de un es un filtro de alta eficiencia usado para la protección contra partículas sólidas, líquidas acuosas y aceitosas por lo que en relación a la cobertura solicitada el signo era descriptivo, carente de distintividad, de uso común y necesario en relación a cobertura.

Apela la peticionaria, señalando que era el legítimo creador y usuario de la marca siendo un término plenamente registrable.

Posterior a la vista de la causa, el TDPI dictó una medida para mejor resolver ordenando al requirente que acompañara los antecedentes suficientes para acreditar lo alegado en su recurso. Una vez cumplida la medida con fecha veintiséis de julio del año dos mil veintidós, se revoca el fallo en alzada, por estimar que con la prueba rendida se había acreditado que el vocablo pedido “F700VGP3” era una locución arbitraria para la cobertura requerida y no correspondía a una expresión utilizada en el mercado para referirse a mascarar respiratorias, siendo susceptible de protección marcaría.

**PICO GOBLIN**

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

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento observación de fondo</b>
Solicitud N° 1486875 Solicitante: Pico Technology Co., Ltd. Marca mixta:  <p style="text-align: center;"><b>PICO GOBLIN</b></p> Clase 9 y 28	Artículos 19 y 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial.
<b>La incorporación de elemento adicional a la marca pedida elimina la posibilidad de atender contra la moral o las buenas costumbres</b>	

La sentencia del INAPI de fecha trece de abril 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 correspondía a un conjunto que atentaba contra las buenas costumbres y la moral, siendo una expresión vulgar, ofensiva y una fórmula social reprochable por los consumidores, no pudiendo constituirse en marca comercial.

Apela la peticionaria fundamentándose en que la marca no se encuentra dentro de esta causal de irregistrabilidad toda vez que poseía diversas acepciones que no resultaban en un atentado contra las buenas costumbres. Además, señala que la marca se encuentra estructurada junto a otro término, lo que la hace ser plenamente distintiva.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha quince de junio del año dos mil veintidós, revocó el rechazo de primera instancia sosteniendo que el signo pedido al componerse dos términos formaba un conjunto que no atentaba contra la moral y las buenas costumbres. Así también, señala el resolutor, la locución es también utilizada con otros significados; a lo que se agrega que la incorporación del elemento GOBLIN, que no tiene un significado vulgar da origen a un signo que no tiene una naturaleza escandalosa, obscena o vulgar.

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

GCG

 ROL TDPI N° 816-2022  
 CIM-AAP-PFR

## ETERLINK

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.512.293 Solicitante: Roberto Carlos Avila Becerra Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 42:</b> Actualización de software; Actualización de software de teléfonos inteligentes; Actualización de software informático; Actualización de software informático en relación a seguridad informática y prevención de riesgos informáticos; Actualización y alquiler de software para procesamiento de datos; Actualización y diseño de software informático; Actualización y mantenimiento de software informático; Alquiler de software; Alquiler de hardware informático y software informático; alquiler de software; Alquiler de software de aplicaciones; Alquiler de software informático; Alquiler de software para acceso a la Internet; Alquiler de software y programas de computadora; Alquiler y mantenimiento de software informático; Arrendamiento de hardware y software; Asesoramiento en el campo del diseño de software; Consultoría en software informático; consultoría sobre software; Copiado de software informático; Desarrollo de programas informáticos grabados en medios de datos (software) diseñados para su uso en la construcción y la fabricación automática CAD/CAM; Desarrollo de software de controladores y sistemas operativos; desarrollo de software en el marco de la edición de software; Desarrollo de software informático; Desarrollo de software para operaciones de redes seguras; Desarrollo y actualización de software informático; Diseño de hardware y software; Diseño de ordenadores y software informático para análisis comercial y elaboración de informes; Diseño de programas y software informático en relación a aeronaves; Diseño de software; diseño de software; Diseño de software informático para el control de terminales de autoservicio; Diseño de software informático para terceros; Diseño de software informático, páginas y sitios web; Diseño de software para teléfonos inteligentes; Diseño de software para tratamiento de imágenes; Diseño y actualización de software informático; Diseño y desarrollo (escritura) de software informático; Diseño y desarrollo de computadoras y software informático; Diseño y desarrollo de software de inicio de sesión único; Diseño y desarrollo de software de juegos y software de realidad virtual; Diseño y desarrollo de software en el ámbito de las aplicaciones para móviles; Diseño y desarrollo de software informático; Diseño y desarrollo de software operativo de red privada virtual (VPN);Diseño, actualización y alquiler de software</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1202573 Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 42:</b> Creación de programas informáticos; diseño y desarrollo de productos multimedia; diseño y desarrollo de software de juegos y software de realidad virtual; programación de juegos de ordenador; programación de videojuegos; servicios de diseño de animación para otros.</p>

informático; Diseño, desarrollo y aplicación de software informático; Diseño, desarrollo, instalación y mantenimiento de software informático; Diseño, instalación, actualización y mantenimiento de software informático; Diseño, mantenimiento, desarrollo y actualización de software informático; Diseño, mejora y alquiler de software informático; Ensayo de software; Facilitación de software en línea no descargable; Facilitación de uso temporal de software no descargable; Facilitación del uso temporal de herramientas de desarrollo de software no descargable en línea; instalación de software; Instalación y mantenimiento de software informático; Instalación, mantenimiento y reparación de software informático; Instalación, mantenimiento y reparación de software para sistemas informáticos; Instalación, reparación y mantenimiento de software informático; Investigación y desarrollo de software informático; Investigación, desarrollo, diseño y mejora de software informático; Localización y reparación de problemas de software (asistencia técnica);mantenimiento de software; Mantenimiento de software; Mantenimiento de software informático en relación a seguridad informática y prevención de riesgos informáticos; Mantenimiento de software para acceso a la Internet; Mantenimiento de software para su uso en el funcionamiento de aparatos y máquinas de llenado; Mantenimiento y actualización de software informático; Mantenimiento y mejora de software informático; Mantenimiento y modernización de software; Mejora de software; Preparación, actualización, instalación y mantenimiento de software informático; Programación de computadoras y diseño de software; Proporcionar el uso temporal de software de inicio de sesión único no descargable en línea; Provisión de servicios de autenticación de usuarios utilizando hardware biométrico y tecnología de software para transacciones de comercio electrónico; Reparación de software (mantenimiento y actualización);Servicios de actualización de software informático; Servicios de asesoramiento en materia de desarrollo y mejora de la calidad del software; Servicios de autenticación de usuarios con tecnología de inicio de sesión para aplicaciones de software en línea; servicios de autenticación de usuarios mediante la tecnología de inicio de sesión único para aplicaciones de software en línea; servicios de ingeniería de software para el procesamiento de datos; Servicios de mantenimiento de software informático; software como servicio (SaaS).

**El carácter genérico de una figura es materia de prueba de quien lo alega**

La sentencia del INAPI de fecha doce de abril 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 que los diseños de las marcas eran semejantes, lo cual provocaría en el público consumidor confusión en cuanto a la procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

Apela la peticionaria, fundamentándose en el hecho que el signo debía ser analizado en su conjunto y que la denominación “ETERLINK”, era la que le otorga distintividad como conjunto. Por otro lado señaló que el isotipo que acompaña a cada marca era una figura genérica, con un significado común cual en este caso “inmortalizando tu memoria”. En su escrito de apelación, para acreditar lo precedentemente señalado, inserta la siguiente imagen que daría cuanta de tal carácter.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha doce de junio del año dos mil veintitrés, confirma el fallo en alzada. Los fundamentos para ello radican en el hecho que los signos comparten un diseño idéntico de círculos ovalados entrecruzados, cuya semejanza impide una coexistencia pacífica en el mercado.

En cuanto al carácter genérico del isotipo alegado por la solicitante, la sentencia señaló que era una materia que debía ser probada no bastando una simple alegación o defensa carente de pruebas suficientes para darlo por acreditado.

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


PPF

ROL TDPI N° 804-2023  
MAQ-CIM-PFR

## II. Demandas de oposición

## LOS TIGRES DE PARRAL

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1.337.622 Solicitantes: Jaime Antonio Orellana Vásquez y Harnol Efigenio Salvo Vásquez Marca mixta:  <b>Clase 41:</b> Servicios de composición musical; Servicios de compositores y autores de música; Servicios de grabación de audio y video;	RMS MUSIC GROUP INC. f), g) inciso 1°, h) inciso 1° y k) Registro N° 1.089.736 Marca denominativa <p style="text-align: center;"><b>LOS TIGRES DEL NORTE</b></p> <b>Clase 41:</b> Servicios de composición musical; Servicios de compositores y autores de música; Servicios de grabación de audio y video;
<b>No obstante la coincidencia en el segmento inicial, el uso acreditado de la marca prueba que los signos han coexistido sin que se haya producido confusión</b>	

La oposición se fundamenta en que el signo previamente registrado se encontraba reproducido en el requerido, no resultando suficiente sustituir el elemento “NORTE” por “PARRAL” para otorgarle la distintividad requerida para merecer amparo marcario, sumado a que los signos presentan coincidencia y relación entre sus coberturas.

La demandante señala “Los Tigres del Norte” es una agrupación de música regional mexicana conocida por su trayectoria y sus éxitos a nivel de la comunidad mexicana, con ventas superiores a sesenta millones de copias y más de ochenta discos grabados. Para acreditar lo indicado acompañó diversos certificados de registros en diversas jurisdicciones e impresiones del perfil corporativo del grupo en redes sociales como Facebook y en Instagram.

Por su parte los demandados acompañaron en su defensa un enlace a la página web [www.lostigresdeparral.cl](http://www.lostigresdeparral.cl) documentos que muestran diversas consultas en la red social Facebook de información sobre su agrupación musical y opiniones en la misma red social de los seguidores del grupo.

La sentencia de INAPI de fecha cuatro de mayo del año dos mil veintitrés rechazó la demanda de oposición. Al analizar los signos estimó que la especial configuración de estos da lugar a sellos independientes fácilmente reconocibles y distinguibles por el público, toda vez que el cambio de las expresiones que sirven de complemento determina una diferenciación relevante.

La sentencia, es apelada por la peticionaria quien fundamenta el recurso en la fama y notoriedad del signo y las semejanzas gráficas y fonéticas de estos.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha dieciocho de julio año dos mil veintitrés, se confirma lo resuelto rechazando la oposición y otorgando el registro del signo pedido. El Tribunal que analizó la prueba acompañada por el demandado y solicitante de la marca concluyó que el signo había sido usado a lo menos desde el año 2018, sin que se haya provocado error, confusión o engaño en relación con otro exponente musical como serían los demandantes, señalando que la diferenciación de los segmentos complementarios a los “tigres” han sido determinante para su diferenciación entendiendo así el distinto origen territorial de los conjuntos musicales.

La sentencia no fue recurrida de casación, quedando otorgada la marca.

PFP




ROL TDPI N° 977-2023

CIM-AAP-PFR



## ETIQUETA

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.342.761 Solicitante: Marcos Alberto Gutiérrez Labraña</p> <p>Marca figurativa:</p>  <p><b>Clase 35:</b> Promoción de productos y servicios de terceros a través de Internet y medios de comunicación.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f), g) incisos 1° y 3° y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Oponente: Mercadolibre Chile Limitada Registro N° 914.223</p>  <p>Clase 35: subastas a través de redes mundiales de informática.</p> <p>Registro N° 1.302.484</p>  <p><b>Clase 35:</b> publicidad; marketing; servicios de promoción comercial (merchandising); gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de oficina; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; suministro de catálogo publicitario, que puede ser consultado en línea, mostrando los bienes y servicios de vendedores en línea; servicios de promoción y publicidad respecto de bienes y servicios de terceros; servicios de operación de mercados en línea para vendedores y compradores de bienes y servicios; suministro de retroalimentación evaluativa y ponderación de bienes y servicios de comerciantes, del valor de venta de los productos del comerciante, del desempeño de vendedores y compradores, del reparto y de la experiencia general en relación con los mismos (suministro de información comercial); servicios de reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia a través de redes mundiales informáticas de comunicación (internet), que incluyen la facilitación en la contratación (asistencia comercial) para la compra y venta de bienes y servicios a través de redes mundiales informáticas de comunicación (plataformas comerciales en línea); subasta electrónica; servicios de venta al por menor de toda clase de productos por internet; alquiler de espacios publicitarios en internet; compilación de directorios para su publicación en Internet; consultoría por Internet en dirección de empresas; consultoría por</p>

	<p>Internet en gestión comercial; difusión de anuncios por Internet; difusión de anuncios publicitarios por Internet; difusión de publicidad por Internet para terceros; publicidad de automóviles para su venta por Internet; publicidad en Internet para terceros; publicidad por cuenta de terceros en Internet; servicios de consultoría sobre marketing por Internet; servicios de publicidad por Internet; servicios de subasta prestados en Internet; suministro de información comercial por Internet; alquiler de espacio publicitario en Internet para anuncios de empleo; organización y realización de subastas por Internet; servicios de búsqueda de mercados sobre hábitos de uso de Internet; servicios de información comercial prestados por Internet; suministro de información por Internet sobre la venta de automóviles; suministro de información comercial sobre contactos de negocios por Internet; facilitación de un directorio comercial en línea en la Internet; suscripción a servicios de Internet para terceros; administración comercial para tramitar ventas realizadas por Internet; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; promoción de productos y servicios de terceros por Internet; facilitación y alquiler de espacio publicitario en Internet; servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas realizadas por Internet; servicios de publicidad e información comercial por Internet; suministro de información de contacto comercial y empresarial por Internet; facilitación de un directorio comercial en línea en la Internet; servicios de estudios de mercado sobre hábitos de utilización de Internet y fidelidad de los clientes; suministro de información al consumidor sobre productos a través de Internet; servicios de información, asesoramiento y consultoría en gestión de negocios y administración comercial prestados en línea o por Internet. Administración de programas de descuento que permiten a los participantes obtener descuentos en productos y servicios a través del uso de una tarjeta de membresía de descuento; administración de programas de fidelización de consumidores.</p>
<p><b>Conflicto por asociación de una idea conceptual</b></p>	

En su demanda la oponente sostiene que es titular de una familia de marcas asociadas a la imagen de un “apretón de manos”, no siendo determinantes las alteraciones efectuadas por el solicitante al signo pedido para otorgarle distintividad, sumado a la relación de sus coberturas que en su opinión inducirá a que los usuarios incurran en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de los servicios que se busca distinguir. Además, indica que la oponente es una empresa que ha afianzado su presencia comercial, gozando de fama y notoriedad en Chile y en el extranjero.

La sentencia del INAPI de fecha uno de junio del año dos mil veintitrés acoge la demanda de oposición y rechaza a registro el signo requerido. El sentenciador de primera instancia argumenta que los signos coinciden en los conceptos centrales de sus figuras,

donde se presentan dos manos diestras que se enlazan con cada uno de los dedos de cada mano en una misma posición, sin que su color o la forma dispuesta en la marca pedida resulte suficiente para crear un signo con identidad y fisonomía propia. Igualmente acoge la causal de irregistrabilidad de la letra g) inciso 1º del artículo 20 de la Ley del ramo, al señalar que el actor acompañó registros extranjeros de la marca Mercado Libre en la clase 35 y diversa documentación capaz de acreditar que su marca efectivamente goza de fama y notoriedad para servicios de clase 35. No obstante lo anterior, rechaza la oposición fundada en el inciso 3º de la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, en lo que se refiere a la posible configuración de una actuación contraria a la ética comercial.

La sentencia de INAPI fue apelada por la solicitante, quien en su recurso alegó que el actor a través de su acción de oposición intentaba apropiarse de toda forma de representar la figura que muestra el señalado “apretón de manos” lo que constituye una acción que no podía ser aceptada por la autoridad marcara. Agrega, que los sellos son diferentes gráfica y fonéticamente, evitando así cualquier error o confusión en el consumidor.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha tres de agosto del año dos mil veintitrés, el TDPI confirma el fallo negando a registro el signo, en atención a la evidente similitud figurativa entre las marcas, lo cual considera que confundirá a los usuarios al tratarse de servicios relacionados. Efectivamente para el sentenciador de la instancia los signos consisten en trazos que poseen una relación y una idea general que los hace manifiestamente semejantes.<sup>i</sup>

En contra de la sentencia no se recurrió de casación, quedando ejecutoriado el rechazo a registro.

GCG

ROL TDPI N° 1132-2023  
MAQ-AAP-PFR

## TORO

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.339.122 Solicitante: Industrial Comercial Representaciones S.A. Marca mixta:</p>  <p>Clase 16: Rodillos para aplicar pinturas; brochas [pinceles]; brochas para pintores; pinceles; paletas de pintor; bandejas para pintura; caballetes de pintura.</p>	<p>RED BULL GMBH Art. 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039.  Registro N° 883.695</p>  <p>Clase 16: Papel, pulpa (cartulina); materiales filtrantes de papel; publicaciones impresas; tarjetas; pósters; calendarios; banderas de papel; adhesivos [artículos de papelería]; etiquetas de papel o de cartón; impresos, artículos de encuadernación; fotografías (impresas); papelería; adhesivos para papelería o para uso doméstico; material de dibujo; materiales para modelar; lápices de artistas, pasteles de artistas, salseras de acuarelas para artistas, moldes para arcilla de modelar [material para artistas]; brochas o pinceles para pintores; máquinas de escribir y equipo de oficina (excluyendo muebles); material de enseñanza y educación (excluyendo aparatos); bolsas [sobres, bolsitas] de materias plásticas para empaquetar, hojas de materias plásticas con burbujas para empaquetar, películas de materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta; clichés.</p> <p>Reg. N° 949.078</p>  <p>Clase 16: Papel, cartón, y artículos hechos a partir de estos materiales, incluyendo</p>

	<p>toallas de papel, servilletas de mesa, posavasos, forros para libros o cuadernos (artículos de papelería), papel filtro, pañuelos de papel, papel de baño, empaque de papel o de cartón, tableros de anuncios de papel o cartón, tarjetas, postales, tarjetas de felicitación; recipientes y bolsas de empaque; material impreso que incluye publicaciones impresas, libros, periódicos, boletines informativos, revistas, catálogos, prospectos, panfletos, folletos y carpetas, manuales, folletos y representaciones gráficas; material para encuadernación; fotografías, carteles, letreros de papel o cartón, transparencias, banderas (de papel); cajas y tableros de anuncios de papel o de cartón; calendarios; sujetapapeles; artículos de papelería incluidos blocs (artículos de papelería), bolígrafos y lapiceros, gomas de borrar y pisapapeles; calcomanías, etiquetas adhesivas; etiquetas, incluyendo etiquetas para plancharse que no están hechas de tela; adhesivos para papelería o de uso doméstico; materiales para artistas, incluyendo materiales para dibujo, pintura y modelado e instrumentos; pinceles para pintar; máquinas de escribir y artículos para oficina (excepto mobiliario); material para la instrucción y la enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para el empackado; tipos para impresores; bloques para impresión; pizarras y pizarrones; implementos para la escritura y dibujo y materiales; películas plásticas autoadhesivas para usos decorativos; sujetadores (clips) de billetes.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Las figuras de animales son registrables en la medida que las figuras que los componen adopten distintas posiciones y colores</b></p>	

En su demanda la actora dice tener registrados diversos signos en los que la figura del “toro” se asocia intrínsecamente con las marcas que cita en su demanda de oposición. Indica, que la forma en que se representa la figura de este animal en la marca pedida es determinadamente semejante a sus rótulos inscritos, sumando a ello la relación de coberturas entre los signos, lo que en su opinión configura las causales de irregistrabilidad invocadas.

La sentencia del INAPI de fecha 22 de marzo del año dos mil veintitrés, acoge la acción de oposición señalando que los cuños presentan semejanzas determinantes al compartir la imagen de este “toro”, existiendo además una equivalencia conceptual entre la

denominación “toro” del signo pedido y “bull” de la oponente, toda vez que “bull” es “toro” en inglés. A su vez, señala que el signo pedido incorpora el color rojo en su etiqueta en inglés “RED”, lo que contribuye a la semejanza. De este modo, concluye que las marcas no cuentan con fisonomía o identidad propia ni poseen diferencias suficientes para hacerlas distinguibles entre sí.

La sentencia es apelada por la peticionaria quien fundamenta el recurso en que entre las palabras “bull” y “toro” no existe similitud ni gráfica ni fonética, por lo que en su opinión los signos son inconfundibles. Alega además que el uso de la figura del “toro” como imagen de manera comercial no es una acción de creación apropiable por ningún actor mercantil, de forma que en la figura de su autoría se ha optado por usar el color amarillo, con un diseño dotado de una orientación específica, un fondo y tonalidades de colores diversas a los toros negros y rojos característicos de las marcas de la oponente.

Revisada en alzada el TDPI por sentencia pronunciada con fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós revoca la sentencia otorgando el registro del signo pedido.

El Tribunal señala que como conjunto los signos presentan diferencias, toda vez que si bien aparece incorporada la figura controvertida, la pedida es completamente disímil de la marca registrada, sea por el color de la figura, sus trazos y disposición, lo que se suma a las diferencias gráfica y fonéticas de los términos RED BULL y TORO, haciendo posible la coexistencia de los signos.

La sentencia no fue recurrida de casación, quedando en definitiva, otorgada la marca.

PFP

ROL TDPI N° 673-2023  
MAQ-AAP-PFR

### III. Demanda de nulidad

#### HAPPY KITTY

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

Marca registrada	Fundamento demanda de nulidad
Registro N° 1.304.673 Titular: Eduardo Sergio Kohn Ratinoff  Marca denominativa:  HAPPY KITTY  <b>Clase 31:</b> Alimentos para animales, con exclusión de semillas y variedades vegetales.	Artículos 19 y 20 Letras f), g) inciso 1° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039 Demandante: Interquell GMBHI  Marcas HAPPY CAT HAPPY DOG  <b>Clase 31:</b> Alimentos para animales.
<b>La prueba debe rendirse en los autos no siendo suficiente lo resuelto en otros litigios entre las partes</b>	

La actora afirma ser la creadora, legítima titular y usuaria de las marcas “HAPPY CAT” y “HAPPY DOG” que distinguen alimentos para gatos y perros, registradas en Alemania y otras jurisdicciones. Advierte que las marcas son semejantes gráfica, fonética y conceptualmente en la medida que el sello de la demandada reproduce el elemento principal y característico de su familia de marcas, sin que el segmento que se adiciona le otorgue distintividad.

Agrega que sus marcas gozan de fama y notoriedad en clase 31, hecho que había sido establecida por la autoridad marcaria nacional (INAPI) en un juicio anterior, por lo que se configuraban las causales de irregistrabilidad de las letras f) y g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Indica, además, que el registrar una marca determinantemente semejante a otra famosa, notoria y ampliamente registrada en el extranjero, constituye una actitud contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil, configurándose de este modo la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo.

INAPI, en su sentencia, de fecha cuatro de enero del año dos mil veintitrés 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 señala en los considerandos de su resolución que para que una marca pierda protección legal por cancelación se debe presentar en los autos prueba categórica, pertinente y suficiente para demostrar los supuestos de la causal de nulidad alegada, de modo que si lo alegado son actos y hechos jurídicos como la existencia de registros otorgados en otros países y la fama y notoriedad foránea, estos supuestos deben ser probados de

manera fidedigna, siendo insuficiente la pretensión del actor de probar sus dichos acompañando únicamente sentencias emanadas del mismo tribunal referidos a un litigio entre las partes. Del mismo modo el resolutor indica que si bien entre las partes habían existido otros juicios, en los que se alegaba la titularidad sobre una familia de marcas HAPPY CAT y HAPPY DOG en clase 31 que gozarían de fama y notoriedad, la falta de prueba en los autos determina que no se pueda tener por acreditado el hecho que se solicitó y registró la marca impugnada vulnerando los principios de competencia leal y ética mercantil.

El fallo indica además que el signo registrado es diferente a las marcas del actor y que si bien comparten la expresión “HAPPY”, su complemento determina que como conjunto se diferencien.

La sentencia fue apelada fundamentándose dicho recurso en los mismos antecedentes de la demanda, pero acompañando en segunda instancia, además de los fallos mencionados, diversos registros de las marcas en el extranjero.

El fallo de alzada de fecha diecinueve de julio del año dos mil veintitrés confirma la sentencia apelada. Al efecto, establece que si bien la demandante había logrado acreditar que era titular de registros de las marcas “HAPPY CAT” y “HAPPY DOG” en el extranjero, las que compartían el segmento “HAPPY”, esta última es una expresión compartida por varias marcas de similar cobertura en Chile.

La sentencia no fue recurrida de casación quedando vigente el registro a nombre de Eduardo Sergio Kohn Ratinoff.

PPF

ROL TDPI N° 389-2023  
CIM-JGL-PFR



**HAPPY DOG**

**Demanda:** Artículos 19, 20 letras g) inciso 1°, f) y k) 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° 789.999  Titular: Eduardo Sergio Kohn Ratinoff Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>HAPPY DOG</b></p> <b>Clase 31:</b> Alimentos para mascotas, con exclusión de variedades vegetales.	Artículos 19 y 20 Letras g) inciso 1°, f) y k) de la Ley N° 19.039  Demandante: Interquell GMBHI.
<p><b>Excepción de prescripción denegada por no estar acreditada la mala fe</b></p> <p><b>La fama y notoriedad de una marca en su país de origen no es suficiente para presumir mala fe de un tercero que registra</b></p>	

La actora demanda la nulidad del registro e indica que la demandada actuó de mala fe al momento de solicitar la marca impugnada, la cual reproduce íntegramente su signo famoso y notorio registrado profusamente en el extranjero desde el año 1976. Además, considera que el signo inscrito cuya cancelación de pide a la autoridad resulta sustancialmente similar a la denominación HAPPY CAT, también inscrita profusamente a nivel internacional.

El actor agrega que sus marcas HAPPY DOG y HAPPY CAT, cuentan con presencia en sitios web de más de veinte países distintos, lo que demuestra la calidad y fama que presentan los productos ofrecidos por el actor. Señala que los registros de su autoría y propiedad fueron solicitados originalmente en 1976 en Alemania, lo que da cuenta de su trayectoria y reconocimiento comercial.

La demandada contesta interponiendo la excepción de prescripción de la acción de nulidad, señalando que la marca impugnada se solicitó originalmente el 17 de agosto de 1993, por lo que lleva veinticinco años ininterrumpidos de vigencia legal hasta la fecha de notificada la demanda de nulidad, de forma que el plazo para interponer la acción se encuentra prescrita.

La sentencia de INAPI, de fecha siete de diciembre del año dos mil veintidós, acoge la excepción de prescripción argumentando que es indiscutible que a la fecha de la notificación de la demanda, realizada el 19 de octubre de 2021, había transcurrido el lapso de 5 años que señala el artículo 27 del texto original de la Ley N°19.039, puesto que el registro impugnado,

se otorgó primitivamente con fecha 29 de agosto del año 1996, esto es, 25 años antes del emplazamiento.

El fallo de alzada de diecinueve de junio del año dos mil veintitrés, confirma la sentencia apelada sosteniendo que para establecer si el registro de la marca cuya nulidad se requiere se obtuvo de mala fe, se debe acreditar que efectivamente existía una tentativa de apropiarse de una marca ajena, que se usaba real y efectivamente por un tercero con el cual se mantenía relaciones contractuales o precontractuales, situación que, en el caso de autos, no ha sido comprobado. Se indica que no es suficiente la fama y notoriedad de una marca en su país de origen para suponer que un tercero que la registra en otro país, donde no es famosa ni notoria, esté actuando de mala fe.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia quedando firme la sentencia pronunciada en alzada.

GCG

ROL TDPI N° 40-2023  
MAQ-AAP-PFR

**INDOFOOD**

**Demanda:** Artículos 19, 20 letras g) inciso 1°, f) y k) 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° 997890  Titular: Sundar Ramchand Chatani Marca denominativa:  INDOFOOD  <b>Clase 30:</b> pan, pastelería, confitería, empanadas, pizzas, pastas, harinas y preparaciones hechas de cereales, helados, miel, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, salsas, condimentos, especias, hielo, levaduras y polvos.	Artículos 19 y 20 Letras g) inciso 1°, f) y k) de la Ley N° 19.039  Demandante: Pt Indofood Sukses Makmur Tbk.
<p><b>Excepción de prescripción.</b></p> <p><b>Prueba de la mala fe alegada por el demandante</b></p> <p><b>La prueba acompañada si bien acredita la titularidad y uso por el demandante, es insuficiente para probar la mala fe del demandado</b></p>	

La demandante indica que es una importante empresa de Indonesia involucrada en la industria alimentaria, con la calidad de creadora, titular y usuaria de la marca comercial INDOFOOD para distinguir productos de clase 30. El actor agrega que dicho signo se encuentra registrada en su país y en otras jurisdicciones gozando de fama y notoriedad en el mercado global del rubro. Sostiene que el signo fue inscrito por la demandada en Chile para distinguir los mismos productos bajo un rótulo dirigido a idéntico consumidor por lo que de mantener el registro nacional se afectaría al origen empresarial legítimo del signo.

Señala que la demandada se apropió de una marca ajena de mala fe, toda vez que al momento de solicitar el registro mantenía relaciones comerciales con el actor por lo que debía conocer el origen empresarial de la expresión “INDOFOOD”

En la contestación de la demanda, el demandado hace valer la excepción de prescripción del artículo 27 de la Ley N° 19.039.

La sentencia de INAPI de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veintidós, acoge la excepción de prescripción. Respecto a la mala fe alegada por el demandante para descartar la excepción, considera que en los autos no hay antecedentes concluyentes para

atribuir ésta a a la demandada al solicitar y obtener el registro impugnado, por tanto, considera procedente acoger la excepción deducida.

El fallo de alzada de fecha once de mayo del año dos mil veintitrés, confirma la sentencia sosteniendo que a la fecha de la acción impugnatoria había transcurrido el plazo de cinco años al que tiene derecho la parte para presentar su demanda y que respecto a la mala fe alegada para interrumpir esta prescripción, la prueba documental acompañada si bien acredita la titularidad y el uso de la marca, era insuficiente para tener por probada la mala fe del titular del registro.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia pronunciada en alzada.

GCG

ROL TDPI N° 128-2023  
JCGL-AAP-PFR

**MANHATTAN**

**Demanda:** Artículos 19, 20 letras f), h) inciso 2° y k) 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°1185743  Titular: Gladys Tevah Carrasco Marca mixta:  MANHATTAN  Clase 43: Hotel. Motel bar, restaurant, fuente de soda. Salón de té, cafetería. Servicios de procuración de alimentos y bebidas preparadas para el consumo en general. Autoservicio de alimentos. Servicios de alojamiento temporal para huéspedes.	Artículos 19 y 20 Letras f), h) inciso 2° y k) de la Ley N° 19.039.  Demandante: Ricardo Denevi Miranda
<b>El uso previo demostrado a través de prueba auténtica y cierta</b>	

El demandante señala que es propietario del que sería un legendario y mítico establecimiento comercial de comida ubicado en la ciudad de Concepción llamado “MANHATTAN”, que comenzó a funcionar en octubre del año 1980, siendo un signo que está siendo real y efectivamente utilizado mucho antes de la solicitud de registro del demandado.

El actor sostiene, además, que la demandada doña Gladys Tevah Carrasco tenía plena conciencia y era conocedora de la existencia de la marca MANHATTAN de su autoría por lo que la marca registrada a su nombre fue obtenida con infracción a los principios de ética mercantil y competencia leal que deben primar en el mercado.

La sentencia de INAPI de fecha veintidós de noviembre del año dos mil veintidós, acoge parcialmente la demanda en lo que se refiere a las causales de impugnación fundados en las letras f) y h) inciso 2 del artículo 20 de la ley N°19.039, ordenando la cancelación del registro. Efectivamente, la sentencia de primera instancia considera que, con la prueba acompañada por el actor, consistente, entre otras, en diversas publicaciones que demuestran el efectivo uso previo de la marca, se pudo demostrar el uso previo de la expresión en el mercado nacional en relación con servicios de restaurant y fuente de soda.

El fallo de alzada de fecha ocho de mayo del año dos mil veintitrés, confirma la sentencia apelada relevando el hecho que la demandante acreditó sus dichos respecto a la creación, uso del signo y la data con prueba auténtica y de fecha cierta lo cual se consideró central para dar credibilidad a sus alegaciones en los que se expresa que la vigencia del registro del signo a nombre de quien no era su verdadero creador inducía en confusión a los usuarios de los servicios, para lo cual considera la prueba referida a un ejemplar de la revista

Rock&Pop, del año 1995, que contiene un artículo que señala “El lugar clásico para terminar un carrete es el Manhattan, ubicado en puente nuevo en Concepción.”

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia pronunciada en alzada.

GCG

ROL TDPI N° 1736-2022  
MAQ-JCGL-PFR

**MAP MINGA AUDIENCE PREMIUM**

**Demanda:** Artículos 19, 20 letras f), h) inciso 2° y k 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° 1270551</p> <p>Titular: Minga Digital Spa</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="376 801 599 1051" style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 35:</b> Actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; agentes de publicidad; alquiler de espacios publicitarios en sitios web; alquiler de espacios publicitarios y material publicitario; asistencia en gestión corporativa; compilación, producción y diseminación de anuncios publicitarios; consultoría comercial; creación y mantenimiento de material publicitario; desarrollo de campañas publicitarias para negocios; difusión de anuncios publicitarios; estudios de marketing; gestión comercial; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; marketing; preparación y colocación de anuncios publicitarios para terceros; promoción de ventas para terceros; promoción en línea de redes informáticas y sitios web; publicidad.</p>	<p>Artículos 19 y 20 Letras f), h) inciso 2° y k) de la Ley N° 19.039</p> <p>Demandante: Minga Producciones Ltda.</p>
<p><b>La marca impugnada contiene íntegramente el signo usado y registrado previamente en el mercado</b></p>	

La sociedad demandante indica que se trata de una empresa fundada en enero de 2007 por el socio Jorge Andrés Balmaceda Errázuriz, quien inscribió la denominación MINGA bajo el registro N° 801.260. Al vencer dicho título por una cuestión de carácter administrativa, la demandada Minga Digital Spa se aprovechó de esta omisión y pide el registro de la marca que es ahora objeto de la nulidad, en circunstancia que el actor nunca

dejó de usar el signo, infringiéndose con ello los principios de competencia leal y de ética mercantil.

La sentencia de INAPI, de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil veintidós, acoge la demanda al sostener que de acuerdo con la prueba aportada por el actor se había acreditado la fecha de su constitución con la razón social de Minga Producciones Limitada y que desde el año 2010 en adelante había prestado servicios de publicidad, marketing, producción de videos publicitarios bajo el signo MINGA.

No obstante lo anterior, la causal invocada de la letra k) es rechazada.

El fallo de alzada de fecha quince de mayo del año dos mil veintitrés, confirma la sentencia agregando que la locución MINGA compone el segmento principal y característico de la marca impugnada, resultando evidente concluir que entre la marca creada por el actor y la impugnada se evidencian semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, en grado de poder inducir en confusión, error o engaño a los usuarios de similares servicios, respecto al origen empresarial de éstos.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia pronunciada en alzada.



GCG

ROL TDPI N° 10-2023  
MAQ-AAP-PFR



## SALVAMOS TU PYME

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

Marca registrada	Fundamento demanda de nulidad
<p>Registro N° 1326796</p> <p>Titular: Felipe Andrés Vásquez Jiménez</p> <p>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 35:</b> Asesoramiento de eficiencia empresarial; asesoramiento en fusiones y adquisiciones; desarrollo de conceptos para economía y negocios; asistencia en gestión de negocios para empresas industriales y comerciales; auditorías contables y financieras.</p> <p><b>Clase 36:</b> Análisis financieros; asesoramiento financiero.</p> <p><b>Clase 45:</b> Servicios de asesorías jurídica profesional en trámites de índole legal; servicios de consultoría legal.</p>	<p>Artículos 19 y 20 Letras f), h) inciso 2° y k) de la Ley N° 19.039</p> <p>Demandante: Sociedad de Inversiones y Asesorías Ibáñez Ltda.</p> 
<p><b>La prueba sólo acredita el uso para efectos administrativos y no como marca comercial</b></p>	

La demandante señala que su marca extra registral es confusamente similar al signo impugnado, la cual ha sido previamente creada, adoptada y usada por éste para distinguir servicios de las clases 35, 36 y 45. Agrega que la marca mixta de su propiedad es usada desde el año 2017 con gran éxito y además goza de fama y notoriedad en el mercado específico a los que van dirigidos sus servicios.

El actor indica que en atención a las similitudes que se observan entre las marcas en conflicto, se advierte que el público consumidor confundirá un signo con el otro creyendo que se trata de uno mismo, o bien estimará que su origen es común. Asimismo, sostiene que el registro de autos va en contra de los principios de competencia leal ya que supone un intento malicioso de asimilarse al signo del demandante, usurpando su identidad comercial y, con ello, confundir al mercado a sabiendas.

La sentencia de INAPI, de fecha cinco de diciembre del año dos mil veintidós, rechaza la demanda de nulidad fundada en las letras f) y h) inciso 2 del artículo 20 de la ley N°19.039, toda vez que sostiene que el demandante no acompañó pruebas capaces de acreditar que había usado real y efectivamente en el territorio nacional la frase “SALVA TU PYME” respecto a servicios de asesoría jurídica, empresarial y financiera.

En efecto, la sentencia señala que la documentación agregada al expediente guardaba relación con el uso para los efectos administrativos de su negocio y no de un uso como marca comercial en relación con los servicios señalados, por lo que no era posible advertir como el signo registrado podría ser inductivo a error o confusión, con relación a la cualidad, género u origen de los servicios que distingue.

Así también, se rechaza la causal fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la parte demandante no acompañó documentos suficientes o algún antecedente plausible tendiente a acreditar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.

El fallo de alzada de fecha once de mayo del año dos mil veintitrés, confirma la sentencia apelada indicando que aun cuando el demandante presentó diversa documentación probatoria, efectivamente se trataba de prueba inconducente a lograr el objeto de la acción de impugnación, al decir que éstas no guardaban relación con el uso de la expresión como marca comercial, siendo constatable únicamente el hecho que la expresión “SALVA TU PYME” era utilizada por el actor para efectos administrativos de su negocio.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia quedando firme la sentencia pronunciada en alzada.

GCG

ROL TDPI N° 41-2023  
MAQ-CIM-AAP

## PETISCOS ARAUCANOS

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

Marca registrada	Fundamento demanda de nulidad
Registro N° 1.306.481  Titular: Comercial Soraya Noemí Araya Canio EIRL Marca denominativa:  <p style="text-align: center;"><b>PETISCOS ARAUCANOS</b></p> Clase 29 y 33: Licores artesanales.	Artículos 19 y 20 Letras f), g) inciso 3°, h) inciso 1° y k) de la Ley N° 19.039 Demandante: Brusco Engelbach, Virgilio Conrado Y Otro.  Registro N° 1.213.032  <p style="text-align: center;"><b>ARAUCANO</b></p>
<b>Signos diferentes. Rechaza impugnación de nulidad.</b>	

La demandante señala que es el creador de la marca “ARAUCANO”, registrada hace más de cuarenta y cinco años antes a la solicitud de registro impugnado, esto es desde 1974 manteniéndose inscrita en la actualidad. Además, señala que el signo goza de fama y notoriedad en el mercado nacional para distinguir una empresa de licor. Asimismo, hace presente que existen evidentes semejanzas gráficas y fonéticas entre las marcas en conflicto, sin que el complemento “PETISCOS” sea suficiente para crear una marca nueva y distinta. Añade también que existe mala fe de la demandada por cuanto no podía no conocer su marca.

La sentencia de INAPI, de fecha tres de enero del año dos mil veintitrés, rechaza la demanda sosteniendo que la marca impugnada corresponde a un conjunto diferente y que aun cuando el término “ARAUCANOS” versus “ARAUCANO” presentan cierta proximidad, no ostentan identidad ni semejanza determinante, resultando su complemento concluyente para conceder a la marca del demandado una grafía y fonía particular. Finalmente la sentencia declara que la prueba que obra en autos no es suficiente para acreditar los presupuestos contemplados en la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo.

El fallo de alzada de fecha veinticinco de julio del año dos mil veintitrés, confirma la sentencia apelada señalando que, entre ambos signos existen diferencias gráficas y fonéticas determinantes, atendido que la expresión “petiscos” es una palabra que el consumidor medio no conoce, siendo idónea, junto a la pluralización de “Araucano” de conceder al conjunto la suficiente distintividad para diferenciarse una de otra.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia pronunciada en alzada.

GCG

ROL TDPI N° 620-2023  
MAQ-AAP-PFR

---

<sup>i</sup> *Dicha sentencia fue acordada con el voto contrario del Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz, quien estuvo por revocar el fallo en alzada por estimar que del impacto visual de las imágenes, se observa que éstas se asocian al concepto de saludo, consenso, amistad u otras denotaciones, que el consumidor medio pueda atribuirle, por lo cual esta figura tiene un contenido que no siempre tiene el mismo significado o la misma interpretación, además, unido a la posibilidad de distintas representaciones del apretón de manos, da como resultado una variedad de combinaciones.*

*De esta forma, el voto de minoría sostiene que en el presente litigio al comparar los signos se observa que las marcas ostentan una disímil configuración, forma, trazos, colores y conformación general diferente que permite diferenciarlas apropiadamente, acentuado por la ausencia de una identidad conceptual específica de la imagen, más aún cuando existe una asociación a “Mercado Libre”, lo que amplía la diferencia entre los signos.*