



Tribunal de Propiedad Industrial

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA


CONTENIDO

I. Rechazos administrativos.....	1
MARCA TRIDIMENSIONAL	1
ROLAND	3
MI BRANDING	6
AGAS	8
COSTAMEDICA UNA LUZ EN EL CAMINO.....	9
FUNDACION TIERRA VIVA.....	10
LLACH.....	12
II. Demandas de oposición	14
VENDETUCAMION.CL.....	14
ENVIOSYA.....	17
PBI.....	19
B:.....	21
III. Demanda de nulidad	23
SECRETO ALEMAN	23
JUAN BAS	25
HD RACING SERIES	28
PEARL RIVER BRIDGE	30
GRATO.....	32
REVOL	34

I. Rechazos administrativos

MARCA TRIDIMENSIONAL

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.508.411 Solicitante: KITZ Corporation Marca Tridimensional:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 6: Válvulas metálicas de accionamiento manual. Clase 7: Válvulas metálicas accionadas manualmente, que son partes de máquinas, y no para vehículos terrestres.</p>
<p>Diseño sin presencia distintiva para identificarse correctamente de sus similares.</p> <p>Falta de antecedentes para las tres dimensiones del signo.</p>

La sentencia del INAPI, de fecha doce de julio 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 la marca tridimensional solicitada correspondía a un objeto, en este caso un tipo de válvula o llave de paso, de forma que al existir en el mercado formas tridimensionales provenientes de distintos actores muy semejantes a la pedida, resultaba un signo desprovisto de elementos capaces de permanecer de forma eficaz y duradera en la memoria del consumidor.

La peticionaria apela señalando en su recurso que la empresa solicitante es uno de los líderes mundiales en la fabricación de válvulas de todo tipo que se utilizan para controlar fluidos con presencia mundial. Señala, que hacer uso efectivo de la marca solicitada, acompañando al efecto pantallazo de su sitio web y “link” y que el diseño es original de la compañía.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha veintisiete de septiembre del año dos mil veintitrés se confirma la resolución de rechazo, señalándose por el tribunal que lo pedido como marca tridimensional es una manilla de rosca semejantes a otras típicamente conocidas en el mercado, por lo que no se ve aprecia la fuerza distintiva necesaria para identificarse en el mercado por su forma respecto de otros utensilios con la misma forma y función.

Agrega finalmente el resolutor que no se han acompañado antecedentes que permitan determinar las tres dimensiones del signo cuyo registro se intenta, lo que es una cuestión adicional que contribuye a la imposibilidad de identificar la identidad del signo solicitado.

PPF

ROL TDPI N° 001340-2023
CIM-AAP-PFR

ROLAND

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p data-bbox="219 602 670 715">Solicitud N° 1.485.590 Solicitante: Roland Dg Corporation Marca mixta:</p> <div data-bbox="358 862 610 911" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="219 1032 756 2341">Clase 42: Software como servicio [SaaS]; desarrollo de software informático; facilitación de software en línea no descargable para crear datos relacionados con la fabricación y el procesamiento de productos; facilitación de software en línea no descargable para impresoras, máquinas de corte, troqueladoras, máquinas de grabado, máquinas de transferencia de calor de láminas, impresoras de impacto de metal, máquinas de grabado láser, impresoras 3D, aparatos médicos, máquinas rectificadoras para fines técnicos dentales y dentales; dentales; facilitación de software en línea no descargable para el mantenimiento de impresoras, máquinas de corte, máquinas troqueladoras, máquinas de grabado, máquinas de transferencia térmica de láminas, impresoras de impacto metálico, máquinas de grabado láser, impresoras 3D, aparatos médicos, máquinas rectificadoras para fines dentales y técnicos dentales; gestión de datos de producción para impresoras, máquinas de corte, máquinas troqueladoras, máquinas de grabado, máquinas de transferencia térmica de láminas, impresoras de impacto metálico, máquinas de grabado láser, impresoras 3D, aparatos médicos y gestión de datos de producción para impresoras, máquinas de corte, máquinas troqueladoras, máquinas de grabado, máquinas de transferencia térmica de láminas, impresoras de impacto metálico, máquinas de grabado láser, impresoras 3D, aparatos médicos; facilitación de software en línea no descargable para gestionar</p>	<p data-bbox="781 602 1360 755">Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.038.125 Marca mixta:</p> <div data-bbox="886 835 1252 943" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="781 1032 1360 1419">Clase 42: Alquiler de ordenadores y de software; consultas en materias de ordenadores; creación y mantenimiento de páginas web; conversión de datos y programas informáticos diseño y desarrollo de sistemas informáticos y de ordenadores; elaboración, instalación y mantenimiento de software para ordenadores; programación para ordenadores; servicios científicos y tecnológicos; investigación científica y tecnológica; servicios de ingeniería, en especial de ingeniería en sistemas; peritajes técnicos.</p>

<p>fresadoras dentales y gestionar datos de producción en laboratorios dentales; facilitación de software en línea no descargable para realizar pedidos de material impreso, joyas, artes, artesanías y productos hechos a mano; facilitación de software en línea no descargable para procesar datos utilizados para producir material impreso, joyas, artes, artesanías y productos hechos a mano; mantenimiento de software informático; programación informática; suministro de sistemas informáticos virtuales para la computación en la nube; alquiler de computadoras; creación y mantenimiento de sitios web; creación de un sitio web para sistemas de gestión de pedidos de ventas; creación de un sitio web para que los proveedores puedan compartir pedidos; creación y alojamiento de un sitio web con información sobre tiendas que permita a los usuarios crear sus propios impresos, joyas, artes, artesanías y productos hechos a mano; todos los servicios mencionados no se prestan en relación con máquinas de impresión en huecograbado industrial, impresión tipográfica u offset o en relación con piezas de consumibles para máquinas de impresión en huecograbado industrial, impresión tipográfica o impresión offset.</p>	
<p>Comparación de nombre (de pila) con razón social que lo incorporé valorado como conjunto distintivo</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha trece de julio 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 cuanto a la procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

Apela la peticionaria, fundamentando su recurso, en que era titular de una basta cantidad de registros de la misma marca en el extranjero, los cuales daban cuenta del posicionamiento y reconocimiento de la marca con relación a los servicios requeridos. El recurso, alude también, a que el signo debe ser apreciado en su conjunto, y no sobre la base de expresiones o palabras que conforman la marca pedida en forma aisladamente consideradas.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha cinco de septiembre del año dos mil veintitrés, se revoca el fallo en alzada.

El fallo revocatorio, considera que la marca solicitada en su aspecto denominativo corresponde a un nombre de pila, mientras que la marca previamente registrada a una razón social que en su parte denominativa incluye tres términos, lo que hace posible constatar las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos y en definitiva permite concluir que el otorgamiento del signo no representará riesgo de confusión para los usuarios.

PFP

ROL TDPI N° 001336-2023
CIM-AAP-PFR

MI BRANDING

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.496.164 Solicitante: Mimet S.A. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 40: Chapado de metales; congelación de alimentos; cromado; destrucción de residuos; destrucción de residuos y desechos; enfriamiento del aire; esmaltado de metales; fotograbado; grabado; impresión 3d por encargo para terceros; impresión de fotograbados; impresión de material publicitario; impresión digital; impresión tipográfica; laminado; moldeo de materiales plásticos; procesamiento de metales; reciclado de residuos; reciclado de residuos y basura; reciclaje de residuos y desechos; refinado de metales; selección de desechos y material reciclable [transformación]; serigrafía; servicios de fotocomposición; servicios de imprenta; servicios de impresión; servicios de restauración fotográfica; servicios de revelado y reproducción de fotografías; servicios de separación de color; suprarreciclaje [revalorización de materiales de desecho]; templado de vidrio; temple de metales; tratamiento de desechos [transformación]; tratamiento de residuos peligrosos.</p>
<p>Complemento distintivo de un signo es suficiente para obtener protección marcaria en la medida que se hace valoración del conjunto.</p>

La sentencia del INAPI, de fecha ocho de agosto del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que el signo se presta para inducir a error o engaño en relación con la procedencia, cualidad o género de los servicios pedidos.

Al efecto el resolutor advierte que el signo pedido era irregistrable por inducir a error respecto a la verdadera naturaleza de los servicios solicitados, toda vez que al incluir el elemento “BRANDING”, también conocido como gestión de marca, está conformado por un conjunto de acciones relacionadas con el posicionamiento, el propósito y los valores de una marca.

Apela la peticionaria, fundamentándose en que la marca solicitada goza de suficiente distintividad, siendo susceptible de amparo marcario, por tanto, no resulta ser inductiva en error o engaño.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diez de octubre del año dos mil veintitrés, revoca el fallo en alzada al estimar que el signo requerido, al incorporar inicialmente el bosquejo de la expresión “MI”, que se integra al inicio del vocablo “BRANDING”, puede recibir protección marcaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 bis c) de la Ley 19.039, como conjunto, sin protección a BRANDING y a sus elementos compositivos aisladamente considerados.

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

GCG

ROL TDPI N° 1507-2023
CIM-AAP-PFR

AGAS

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.515.036 Solicitante: Yerko Schuffeneger Bravo. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 1: gases solidificados para uso industrial; productos para depurar gases. Clase 4: gases combustibles; mezclas de carburantes gasificados. Clase 35: servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de la clase 1; servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de la clase 4. Clase 37: instalación y reparación de alarmas contra incendios, servicios de recarga de extintores, mantenimiento y reparación de sistemas de detección de incendios. Clase 40: soldadura.</p>
Signo pedido corresponde a un solo término que no admite disección.

La sentencia del INAPI, de fecha uno de agosto del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el registro 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 por no ser susceptible de distinguir en el mercado un único origen empresarial, por lo que no correspondía otorgar la concesión de uso exclusivo ni excluyente a nadie en particular.



Para el resolutos la marca solicitada se estructura en base a la palabra “gas”, es decir indica la naturaleza y destinación de productos y servicios pedidos, además se antepone la letra “a” que precisa de qué está hecho algo o en base a qué funciona algo.

Apela la peticionaria fundamentándose en que el signo pedido posee la distintividad suficiente para ser objeto de amparo marcario, además no es genérico, indicativo, ni descriptivo de la cobertura requerida.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintitrés, revoca el fallo en alzada al estimar que, era posible indicar que el signo pedido en su parte denominativa, “AGAS”, se refiriera a una única expresión y no a dos vocablos, como serían “A” y “GAS”, por tanto, no se estarían describiendo los productos y servicios requeridos, así como tampoco sería indicativa de su naturaleza.

COSTAMEDICA UNA LUZ EN EL CAMINO

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° 1.516.974 Solicitante: Manuel Antonio Suarez Hernández. Marca mixta:</p>  <p>Clase 44: servicios de salud.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.129.150 Marca</p>  <p>Clase 44: clínicas, hospitales, hospicios o asilos y dispensarios. Salones de peluquería. Criaderos de animales (con exclusión de criaderos de aves). Baños públicos, viveros de plantas. Alquiler de material para explotación agrícola.</p>
<p>Palabra incluida en un conjunto permitiendo una comparación diferenciadora.</p>	

La resolución del INAPI, de fecha diecisiete de agosto del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos que se presten para inducir en confusión.

Apela el solicitante argumentando que entre ambos signos existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas que permiten su adecuada coexistencia en el mercado.

Revisada en alzada por sentencia pronunciada con fecha diez de octubre del año dos mil veintitrés, el TDPI revoca el fallo en alzada indicando que aunque la marca solicitada incluye la expresión "COSTA", la misma forma parte de un conjunto por lo que dicho término se diluye en el signo pedido, además, al ser mixto, sus complementos de diseño, dibujo y color acrecientan sus diferencias, pudiendo distinguirse en el mercado.

FUNDACION TIERRA VIVA

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° 1.514.222 Solicitante: Fundación Tierra Viva. Marca mixta:</p>  <p>Clase 41: Academias (educación); educación; investigación en materia de educación; organización de ceremonias de entrega de premios con fines educacionales; organización y dirección de conferencias educacionales; orientación profesional (asesoramiento sobre educación o formación); provisión de información sobre educación; provisión de información sobre educación online; suministro de información sobre educación; educación ambiental.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Solicitud: N° 1.508.550, actual registro N°1.404.645 Marca mixta:</p>  <p>Clase 41: material para juegos; entretenimiento del tipo de parque acuático y centro de recreativo; explotación de campamentos deportivos; explotación de instalaciones deportivas; exposiciones de animales y adiestramiento de animales; exposiciones de plantas; facilitación de instalaciones de campo y pista; facilitación de instalaciones recreativas; facilitación de parques de recreo para niños en estaciones de servicios; facilitación de piscinas de natación; educación y enseñanza; capacitación agrícola, organización de eventos educativos ; servicios de jardines y zoológicos; educación sobre naturaleza y vida campestre; visitas guiadas educativas de avistamiento de aves. Entre otros.</p>
<p>La aproximación conceptual entre dos signos es susceptible de confusión a los usuarios.</p>	

La sentencia del INAPI de fecha veinte de julio del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos, prestándose para inducir en confusión a los consumidores.

Apela la peticionaria argumentando que entre ambos signos existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas que permiten su adecuada coexistencia en el mercado.

Por sentencia pronunciada con fecha cuatro de septiembre del año dos mil veintitrés, el TDPI confirma el fallo en alzada, sosteniendo que entre los signos en pugna, además de

existir similitudes gráficas y fonéticas, se infiere una correspondencia conceptual donde la marca pedida se muestra como la “*house mark*” de la previamente inscrita, lo cual será motivo de confusión para los usuarios.

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

GCG

ROL TDPI N° 1372-2023
MAQ-CIM-AAP

LLACH

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° 1.522.441 Solicitante: RECAUCHAJES LLACH SPA,. Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Asistencia en administración comercial; consultoría profesional sobre negocios comerciales; facilitación de información relativa a las ventas comerciales; servicios de agencias de importación exportación; servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34; servicios de exposición para la comercialización dirigidos a negocios; promoción de ventas para terceros.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Solicitud: N° 1.295.239. Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Servicios de agencias de importación-exportación; Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34.</p>
<p>Diferencia de una letra insuficiente para otorgar un grado adecuado de diferenciación.</p>	

La sentencia del INAPI de fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos, prestándose para inducir en confusión a los consumidores.

Apela la peticionaria argumentando que entre ambos signos existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas que permiten su adecuada coexistencia en el mercado.

Por sentencia pronunciada con fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintitrés, el TDPI confirma el fallo en alzada, atendidas las semejanzas gráficas y fonéticas de las marcas LLACH y LACH, las cuales sólo se diferencian en lo denominativo por la presencia de una letra “L” adicional, lo que resulta insuficiente para otorgarle un grado de diferenciación importante; y dado que los campos operativos de los signos colisionan, su coexistencia inducirá en confusión al público usuario de los servicios.

La resolución señala además que los elementos figurativos que componen la marca solicitada no logran darle suficiente diferenciación frente a la fundante del rechazo de oficio,

por cuanto los consumidores se referirán a ella por sus elementos denominativos que la integran.

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

MAF

ROL TDPI N° 1550-2023
CIM-AAP-PFR

II. Demandas de oposición**VENDETUCAMION.CL****Oposición:** artículos 19 y 20, letras f), h) incisos 2° y e) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.344.142 Solicitante: Cristian Faure Valdivielso. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">VENDETUCAMION.CL</p> <p>Clase 35: Seguimiento del volumen de ventas para terceros; Servicio de investigación de mercado; Servicios de agencias de información comercial; Servicios de análisis de marketing; Servicios de club de clientes y fidelidad de clientes para propósitos comerciales, promocionales o de publicidad; Servicios de comercio electrónico, en concreto, intermediación comercial para suministrar información sobre productos con fines publicitarios y de venta, provistos a través de redes de telecomunicaciones; Servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; Servicios de comercio en línea en los cuales el vendedor publica productos para su subasta y donde las pujas se realizan de manera electrónica a través de Internet; Servicios de consultoría e información sobre negocios; Servicios de consultoría en gestión de negocios; Servicios de desarrollo de estrategias para negocios; Servicios de desarrollo de negocios; Servicios de evaluación de marca; Servicios de evaluación de mercados; Servicios de gestión y asesoramiento de negocios; Servicios de inteligencia competitiva; Servicios de inteligencia de mercado; Servicios de intermediación comercial; Servicios de investigación de marketing; Servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; Servicios de</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f), h) incisos 2° y e) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Latam Car Group S.P.A</p>

<p>posicionamiento de marcas; Servicios de promoción comercial [merchandising]; Servicios de promoción de productos y servicios de terceros; Servicios de promoción de ventas; Servicios de publicidad; Servicios de publicidad e información comercial vía la Internet; Servicios de publicidad por correo directo; Servicios de publicidad y de promoción; Servicios de publicidad y promoción de ventas; Servicios de subastas; Servicios de telemarketing; Servicios publicitarios de pago por clic; Servicios publicitarios y de propaganda; Servicios que comprenden el registro, la transcripción, composición, recopilación y sistematización de comunicaciones y grabaciones escritas, así como la recopilación de datos matemáticos o estadísticos; Servicios que consisten en el registro, recopilación, transcripción, recopilación y sistematización de comunicaciones escritas y datos; Servicios relacionados con la presentación de productos al público; Sistematización de datos en bases de datos informáticas; Sistematización de información en bases de datos informáticas; Sondeos de opinión; Subastas en línea; Suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; Suministro de información comercial por sitios web; Suministro de información comercial sobre contactos de negocios; Suministro de información comercial, a través de Internet, redes por cable u otras formas de transferencia de datos; Supervisión de negocios; Supervisión en gestión de negocios; Valoraciones en negocios comerciales y evaluaciones en asuntos de negocios; Ventas de demostración para terceros.</p>	
<p>El signo pedido está compuesto de una frase que posee una connotación descriptiva e indicativa respecto a la cobertura pedida.</p>	

La demandante de oposición Latam Car Group S.P.A sostiene que el signo no posee la distintividad para constituirse como marca comercial, puesto que contiene expresiones que no deben ser monopolizadas al ser utilizadas usualmente en el mercado. Asimismo, la solicitud es objeto de una observación de fondo fundada en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley del ramo, ya que el conjunto pedido resulta ser descriptivo, de uso común e inductivo a error con relación a la naturaleza de la cobertura que pretende distinguir.

La sentencia del INAPI, de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintitrés, acoge la demanda de oposición fundada en la causal de la letra e) y ratifica íntegramente la

observación de fondo, indicando que el conjunto solicitado es descriptivo y de uso común respecto a la cobertura requerida, ya que se compone del verbo vender, que en este caso se refiere a un camión, incluyendo el segmento “.cl”, por tanto son términos genéricos, descriptivos y de uso común, necesarios para la competencia cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a nadie en particular.

La sentencia de INAPI fue apelada por la solicitante quien en su recurso señala que la marca es evocativa, por lo que no existiría impedimento para su otorgamiento.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha doce de octubre del año dos mil veintitrés, el TDPI confirma la sentencia. Al efecto, el fallo hace suyos los argumentos de primera instancia al sostener que, indudablemente, el conjunto requerido corresponde a una oración que, aunque es representada con las palabras unidas, posee una connotación descriptiva, indicativa y explicativa de la cobertura que se pretende proteger.






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

GCG

ROL TDPI N° 1546-2022
MAQ-CIM-PFR

ENVIOSYA

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.342.774 Solicitante: Carolina Maldonado Ulloa. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">ENVIOSya</p> <p>Clase 45: Servicios de redes sociales en línea.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f), g) inciso 3° y h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: PEDIDOS YA S.A</p> <p>Registro N° 1.262.416</p> <div style="text-align: center;">      </div> <p>Clases 35, 36, 39, 42 y 43.</p>
<p style="text-align: center;">La fama y notoriedad de una marca debe probarse con antecedentes fehacientes</p> <p style="text-align: center;">Casación declara inexistencia de una equivocación en la aplicación de las normas que gobiernan la valoración de la prueba</p>	

En su demanda de oposición la actora señala que las marcas son semejante gráfica y fonéticamente, ya que poseen la misma estructura, es decir, un segmento previo a la expresión “YA”, siendo éste el elemento principal y destacado de sus marcas. Además, indica que su marca es usada principalmente en redes sociales, lo que provocará confusión, error o engaño en los consumidores. También afirma que su marca es famosa y notoria en Chile para diversos productos y servicios, existiendo algún tipo de conexión entre ellos.

La sentencia del INAPI, de fecha cinco de junio del año dos mil veintitrés, rechaza la oposición fundada en el artículo 20 letra h) inciso 1° de la Ley N° 19.039, puesto que al tratarse de marcas con coberturas diferentes y no relacionadas no existía riesgo de confusión entre el público consumidor.

No obstante el fallo acoge la oposición fundada en la infracción de la letra g) inciso 3º del artículo 20 de la Ley N° 19.039, al considerar que la marca oponente “PEDIDOSYA”, al igual que sus derivaciones, es famosa y notoria en el mercado nacional.

De esta misma forma, se acoge la oposición fundada en el artículo 20 letra f) del artículo 20, ya que, de otorgarse la marca pedida, el público consumidor se verá expuesto a toda clase de errores o engaños respecto a la verdadera procedencia empresarial de los servicios que se solicitan amparar.

Dicha sentencia fue apelada por la solicitante, quien en su recurso sostiene que no concurren las causales de irregistrabilidad invocadas por el demandante y que su signo reúne los requisitos de distintividad para los servicios pedidos de la clase 45. Igualmente, invoca el principio de especialidad marcaria, ya que los servicios pedidos nada tienen que ver con los productos y servicios de las marcas del actor.

El TDPI, por sentencia dictada con fecha diez de agosto del año dos mil veintitrés, revoca parcialmente la sentencia en alzada, únicamente en lo que se refiere a la causal de la letra g) del artículo 20 de la ley del ramo.

Al efecto, se desestima la aplicación de la letra g) inciso 3º del artículo 20, puesto que no se fundamenta en qué antecedentes se basó para verificar la fama y notoriedad del signo oponente, conforme a la sana crítica, así como tampoco indica porqué la concesión de la marca provocará una lesión a los intereses del titular de los registros previamente inscritos, por lo que no se cumplen los requisitos copulativos requeridos en dicha norma. Del mismo modo, el Tribunal no comparte el fundamento que acogió la letra f) del artículo 20 de la ley del ramo, el cual se funda en la fama y notoriedad del signo oponente.

Con todo, el fallo estima que corresponde aplicar dicha causal (f) de irregistrabilidad en atención a las semejanzas gráficas, fonéticas y estructurales existentes entre los signos, sobre todo teniendo en consideración la aproximación conceptual, encontrándose sus coberturas relacionadas o conectadas, como es el caso de “servicios de redes sociales en línea”, de la clase 45 con “provisión de motores de búsqueda para internet, diseño de páginas de internet, diseño de aplicaciones móviles”, entre otros, de la clase 42, del oponente.

En contra de lo resuelto, el actor interpuso recurso de casación el cual fue rechazado por la Excma. Corte Suprema, al argumentar la inexistencia de una equivocación en la aplicación de las normas que gobiernan la valoración de la prueba, debiendo mantenerse firmes las consideraciones de hecho a las que arriban los jueces del grado de la apreciación del material probatorio, premisas fácticas que claramente no permiten entender configuradas las infracciones de ley denunciadas en el libelo.

GCG

ROL TDPI N° 1134-2023
MAQ-CIM-PFR
Excma Corte Suprema
Rol N° 217294-23

PBI

Oposición: artículos 19 y 20, letras e), h) inciso 1° y g) inciso 3° de la Ley N° 19.039

Marca solicitada	Demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.339.497 Solicitante: Francisco Antonio Núñez Pizarro Marca mixta:</p>  <p>Clase 45: Análisis forense de videos de vigilancia para prevención de fraudes y robos; Inspección de alarmas antirrobo y de seguridad; Inspección de fábricas con fines de seguridad; Monitorización de alarmas; Monitorización de alarmas antirrobo y de seguridad; Monitorización de sistemas de seguridad; Servicios de guardias; Servicios de inspección de seguridad para terceros; Servicios de reconocimiento y vigilancia; Servicios de respuesta y verificación de alarmas; Servicios de vigilancia; Servicios de vigilantes nocturnos;</p>	<p>Policía De Investigaciones De Chile Artículos 19 y 20 letras e), h) inciso 1° y g) inciso 3° de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 877.017 (caducado) Marca mixta:</p>  <p>Clase 45: servicios de escolta, agencia de detectives, servicios de consultas en materias de seguridad; servicios de investigación de personas dadas por desaparecidas.</p>
<p>La vigencia del signo fundante de la oposición debe considerarse al momento de deducir la misma.</p>	

La demandante fundamenta su libero en que el signo solicitado presenta semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con el signo previamente registrado que se advierten aún más al pronunciarlas. Por otro lado, indica que su marca goza de fama y notoriedad en el mercado nacional, incurriendo además en la causal de la letra e) dado que utiliza la expresión “protección de bienes”

La sentencia del INAPI, de fecha once de agosto del año dos mil veintitrés, rechaza la demanda respecto de las causales de las letras h) y g) inciso 3° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, atendido que el registro que fundamenta la demanda se encuentra caducado.

La letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, igualmente es rechazada, estimándose que la expresión requerida logra crear un signo que, como conjunto marcario, tiene carácter evocativo, esto es requiere que el consumidor medio realice un ejercicio creativo o de ingenio para asociar de forma adecuada la marca con el ámbito que se pretende distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha once de octubre del año dos mil veintitrés, se revoca el fallo en alzada. El fallo revocatorio, tiene presente que si bien al tiempo del fallo la marca estaba caducada, al momento de presentarse la demanda la marca fundante de la oposición si se encontraba vigente y determina que la misma presenta semejanzas gráficas y fonéticas evidentes con la marca solicitada.

Con relación a la letra e), estima que no puede pasarse por alto la estructura del signo requerido que tanto en lo gráfico como en lo fonético está describiendo y explicando el contenido de la sigla que aspira registrar, por lo que la denotación del signo es inequívocamente “protección de bienes importantes de Chile”, que no es otra cosa que la directa descripción de su objetivo y cobertura intentada.

De este modo, se rechaza a registro el signo pedido. La sentencia no fue recurrida de casación en el fondo.

PPF

ROL TDPI N° 001499-2023
MAQ-CIM-AAP

B:

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

Marca solicitada	Demanda de oposición
<p>Solicitud N° 1.388.637 Solicitante: Bazaarvoice, Inc Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Servicios de publicidad, marketing y promoción; análisis de datos comerciales; servicios de marketing comercial; servicios de monitoreo comercial, a saber, rastreo de sitios web para otros para proporcionar detalles de tráfico de ingreso o de visitas de usuarios al sitio web; investigación y consultoría sobre marketing al consumidor; investigación de marketing de consumo y consultoría relacionada con la misma; servicios de consultoría en el ámbito del marketing en Internet; servicios de publicidad, marketing y promoción relacionados con las redes sociales; provisión de información comercial para usuarios con recomendaciones informadas específicas de productos y servicios de consumo específicos validados por las preferencias introducidas por los usuarios a través de un sitio web; consultoría sobre estrategia de marketing en redes sociales; distribución de muestras; servicios de consultoría, a saber, consultas creativas y estratégicas sobre el desarrollo y producción de campañas de marketing para terceros; desarrollo de campañas promocionales para empresas; servicios de marketing del tipo de distribución de muestras y desarrollo de campañas de marketing; servicios de provisión de publicidad, marketing y promoción, a saber, desarrollo de campañas publicitarias para muestreo de productos; provisión de servicios promocionales en forma de muestreo de productos y campañas de muestreo de productos; optimización de motores de búsqueda para promoción de ventas.</p>	<p>Wesee Spa. Artículos 19 y 20 letras f) y h) ° de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.318.513 Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Administración y gestión de negocios; Análisis de datos de negocios; Asistencia comercial en gestión de negocios; auditorías contables y financieras; Desarrollo de estrategias y conceptos de marketing; difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); Diseminación de anuncios publicitarios; Facilitación de espacios de publicidad por medios electrónicos y red informática mundial; Gestión comercial; Inventario de mercancías; investigación comercial; marketing; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; sistematización de información en bases de datos informáticas; Distribución de correo publicitario y complementos publicitarios adjuntos a ediciones regulares; Encuestas de opinión pública; Estudios de marketing; Estudios de mercado y análisis de estudios de mercado; Evaluación estadística de datos de marketing; Marketing directo; Publicidad en línea vía redes informáticas de comunicación.</p>
<p>Diferencias en elementos figurativos especialmente la forma de representar el diseño de una misma letra.</p>	

La demandante fundamenta su libero en que el signo solicitado presenta semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con el signo previamente registrado. Argumenta que la denominación de la marca solicitada es idéntica a las marcas “B” base de su oposición. Asimismo, agrega que la marca solicitada al añadir un elemento como “dos puntos” a continuación del fonema, claramente no logra otorgarle la distintividad necesaria que exige la ley para acceder al registro marcario.

La sentencia del INAPI, de fecha cuatro de septiembre del año dos mil veintitrés, rechaza la demanda por la especial configuración con que se presentan las marcas que logran dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. En efecto, para el resolutor se trata de conjuntos marcarios que si bien coinciden en la letra “B”, difieren sustancialmente en el diseño y color de sus elementos figurativos, lo que permite distinguir una marca de otra.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintitrés, se confirma el fallo en alzada. El fallo tiene presente las diferencias en los elementos figurativos, especialmente la forma de representar una letra en su diseño, figura y color, por lo que considera que en definitiva no se producirá confusión, error o engaño en los usuarios.

En contra de lo resuelto no se recurrió de casación.

MAF

ROL TDPI N° 1622-2023
CIM-AAP-PFR

III. Demanda de nulidad

SECRETO ALEMAN

Demanda: Artículos 19, 20 letras f), h) y k) y 26 de la Ley N° 19.039 y artículo 6 bis del Convenio de París.

Marca registrada	Fundamento demanda de nulidad
<p>Registro N° 1.211.673 Titular: Comercial y Gastronomía Sazón Alemán Spa. Marca mixta:</p>  <p>Clase 43: Cafés-restaurantes; heladerías; pizzerías; preparación de alimentos y bebidas; pubs; restaurantes de autoservicio; restaurantes de comida rápida; salones de té; servicios de banquetes; servicios de bares de comida rápida; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafetería; servicios de restaurante y catering; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comida para llevar; servicios de restaurantes móviles; servicios de salón de café; servicios de snack-bar.</p>	<p>Artículos 19 y 20 Letras f), h) y k) de la Ley N° 19.039. Demandante: Francisco Gutiérrez Montenegro. Registro: 1.211.673</p>
<p align="center">Competencia del tribunal limitada por la extensión del recurso de apelación</p> <p align="center">Legitimación activa en demanda de nulidad</p> <p align="center">Derechos morales, paternidad de una creación intelectual</p> <p align="center">Recurso de casación inexistencia de una equivocación en la aplicación de las normas de valoración de la prueba</p>	

La demandante señala que formó el año 2013 la sociedad Gastronomía y Banquetería G y G Ltda. con nombre de fantasía Secreto Alemán Ltda., iniciando sus actividades comerciales en el área de restaurant y comida rápida, emitiendo facturas y boletas usando la denominación SECRETO ALEMAN, siendo esta denominación una creación anterior al registro de la sociedad demandada.

Sostiene que el registro impugnado infringe los principios de competencia leal y de ética mercantil contrariando lo dispuesto en la lera k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya

que el demandado estaba en conocimiento de la existencia de la marca "SECRETO ALEMAN" para distinguir los servicios de la clase 43 y no obstante pide y registra una marca igual, lo cual en ningún caso, se debe a una mera coincidencia.

Al efecto señala que en el giro de su actividad comercial invita como inversionistas a su negocio, entre otras personas a don Nilsson Alejandro Arriagada Contreras, quienes luego (2015) formaron la sociedad "Gastronómica Gutiérrez, Arriagada y Compañía Limitada siendo el Sr. Arriagada su administrador y representante legal, quien posteriormente (2016), constituyó la sociedad "Comercial y Gastronomía Sazón Alemán Spa", actual demandada, a quien se le cedió la marca luego de haber sido inscrita por su socio administrador.

La sentencia de INAPI de fecha cuatro de enero del año dos mil veintitrés, acoge la acción de nulidad al establecer que en mérito de las pruebas rendidas no era factible sostener la ignorancia del actor de la seña cuestionada, desde el momento en que existía una concatenación y clara relación entre la primera sociedad (creadora) y la titular del registro, sin que se haya aportado documento alguno de licencia, transferencia, contrato de creación, franchising u otro antecedente que pudiese darle un sentido diverso al que establece la prueba rendida, en el sentido que el registro debía ser anulado por haber sido obtenido con infracción de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

En contra de lo resuelto en primera instancia apela la sociedad demandada argumentando, entre otras razones, que el Tribunal A Quo dio por acreditado un uso anterior a la fecha de la solicitud de la marca por un tercero ajeno al juicio quien por más de siete años no desarrolla actividades económicas en el rubro.

El fallo de alzada de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés confirmó la sentencia apelada refiriéndose en su considerando duodécimo al concepto de creación como esfuerzo inspirativo y la necesidad de su protección en los siguientes términos:

“El origen ontológico de la propiedad intelectual y de la industrial como especie, está indisolublemente unido a la creación como toque inspirativo y de esfuerzo creativo propio del ser humano e inalienable a él mismo, perspectiva que pone de manifiesto su dimensión moral y material, con los derechos morales presididos por el de paternidad, elevado a tal punto que es indisponible para su titular, dimensión que se manifiesta en el derecho de patentes con la distinción entre titular e inventor y que en el derecho marcario (sustrato dispositivo de la presente litis) toma forma de creación o adopción y que tanto el derecho nacional como uniformemente el derecho internacional protegen y que son una de las bases de este derecho especializado y que como expresión sustantiva, en la especie, se revelan en el artículo 20 letra k) de la Ley del ramo, que rechaza el registro de las marcas: “... contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.”


En contra de lo resuelto, el demandado interpuso recurso de casación el cual fue rechazado por la Excma. Corte Suprema, al argumentar la inexistencia de una equivocación en la aplicación de las normas que gobiernan la valoración de la prueba, por lo que debían mantenerse firmes las consideraciones a las que arriban los jueces del grado de la apreciación del material probatorio agregado a los autos.

MAF

ROL TDPI N° 388-2023
MAQ-JCGL-AAP
Excma. Corte Suprema
N° 236925-2023

JUAN BAS

Demanda: Artículos 19, 20 letra de la Ley N° 19.039 y artículo 10 bis del Convenio de París,

Marca registrada	Fundamento demanda de nulidad
<p>Registro N° 1.306.478 Titular: Juan Antonio Bas Mora Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">JUAN BAS</p> <p>Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.</p> <p>Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salas (condimentos); especias; hielo.</p> <p>Clase 31: Granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales; animales vivos; alimentos para animales; malta para elaborar cervezas y licores.</p> <p>Clase 32: Cervezas; aguas minerales y bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes.</p> <p>Clase 35: Servicios de importación, exportación, representación, comercialización (venta al por mayor y al detalle) de productos de clases 29, 30, 31 y 32.</p>	<p>Artículos 19 y 20 Letras c), f), g) inciso 3°, h) inciso 1° y k) de la Ley N° 19.039 Demandante: Juan Bas Alimentos S.A. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.</p> <p>Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales pan, productos de pastelería y de confitería; helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>
<p>Diferencias gráficas y fonéticas entre marcas en litigio.</p> <p>Además, la causal de la letra C) del artículo 20 exige que el nombre se refiera a una persona natural, no jurídica.</p>	

La demandante funda su acción argumentando que existe una vinculación entre las partes litigantes del juicio, ya que el demandado Juan Antonio Bas Mora es nieto de Juan Bas Eroles y sobrino de Juan Bas Mayo, quienes en 1938 dieron forma y crearon la marca JB y posteriormente fundaron la empresa Juan Bas Alimentos S.A. Menciona que la razón social del actor Juan Bas Alimentos S.A., se ha asociado por años a los productos DON JUAN. Además, indica que el nombre en las personas jurídicas es un atributo de la personalidad del cual no se puede despojar en forma arbitraria.

Explica que hay mala fe de la demandada, quien por el lazo familiar que tiene con los fundadores de la empresa demandante, ha inscrito como marca su nombre JUAN BAS, el cual es igual al de los fundadores de la compañía demandante, y de esa forma, busca generar confusión en los consumidores. Agrega que, hay evidentes semejanzas gráficas y fonéticas entre la marca impugnada y la marca DON JUAN de la demandante registradas en Chile, gozando en nuestro país de fama y notoriedad. Finalmente sostiene que el nombre inscrito como marca comercial JUAN BAS, también es el nombre de los fundadores de la demandante y en que el elemento principal no es BAS, sino JUAN, lo que confundirá al público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos.

La sentencia de INAPI de fecha siete de noviembre del año dos mil veintidós, desestima la pretensión del actor argumentando que si bien las marcas en conflicto comparten el nombre "JUAN", al cotejar todos los elementos incluidos en ellas, era posible concluir que la sustitución de la palabra "DON" por el apellido "BAS", sumado al hecho que el signo "JUAN BAS" en su conjunto, corresponde al nombre de pila del solicitante, resulta suficiente para diferenciarlo adecuadamente de la marca registrada, sin que sea inductivo a error o confusión.

Asimismo, rechaza la demanda fundada en el inciso 3º de la letra g) del artículo 20 de la Ley N°19.039, ya que si bien el actor logró acreditar fehacientemente la fama y notoriedad en Chile de la marca DON JUAN, en el sector pertinente del público que habitualmente consume y tiene acceso a los productos que ampara dicho signo específicamente en relación con los de las clases 29 y 30, de la confrontación de los signos se ha establecido suficientes diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguirlos.

Igualmente, rechaza la demanda basada en el inciso 1º de la letra c), ya que la disposición legal no se refiere al nombre de una persona jurídica, y atendido que el actor es una sociedad anónima que tiene por razón social JUAN BAS ALIMENTOS S.A., no se configura el impedimento de la causal en examen.

Finalmente, rechaza la demanda fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que la prueba acompañada no es suficiente para acreditar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.

Apela el demandante, reiterando los argumentos de su demanda de nulidad.

El fallo de alzada de fecha cuatro de agosto de dos mil veintitrés confirma la sentencia apelada señalando que, confrontados los signos "JUAN BAS" con "DON JUAN", se advierten diferencias gráficas y fonéticas sustanciales, puesto que, sin perjuicio de coincidir en el nombre de pila "JUAN", la incorporación del apellido "BAS" en la pedida y "DON" en la oponente, hace que los conjuntos marcarlos tengan una configuración diferente, con suficiente fisonomía e identidad propia.

Agrega, respecto a la casual invocada de la letra c) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, dicha suposición de irregistrabilidad sólo ocurre respecto del nombre de una persona natural, por disposición expresa de la ley, y no aplica en la comparación entre el nombre de una persona natural y la razón social de una empresa.

Respecto a la causal de la letra k), el Tribunal sostiene que corresponde precisar que las marcas protegidas por el demandante de nulidad, DON JUAN, son disímiles a la impugnada, JUAN BAS; por lo que no puede estimarse una actuación de mala fe, que don JUAN ANTONIO BAS MORA haya solicitado el registro de su nombre de pila y apellido, por cuanto la legislación de propiedad industrial admite el registro del nombre de una persona como marca.

El fallo hace presente que la razón social de las sociedades titulares de las marcas en litigio son diferentes, por lo que no se aprecia como la existencia de la marca JUAN BAS induciría en error o engaño respecto de la procedencia de los productos con relación a otros productos denominados DON JUAN.

En contra de lo resuelto, el actor interpuso recurso de casación el cual fue rechazado por la Excma. Corte Suprema, al argumentar la inexistencia de una equivocación en la aplicación de las normas que gobiernan la valoración de la prueba, debiendo mantenerse firmes las consideraciones de hecho a las que arriban los jueces del grado de la apreciación del material probatorio, premisas fácticas que claramente no permiten entender configuradas las infracciones de ley denunciadas en el líbello.

GCG

ROL TDPI N° 129-2023
MAQ-CIM-AAP
Excma. Corte Suprema
N° 209953-2023

HD RACING SERIES

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° 1.000.782 Titular: Haibo Zheng Marca denominativa: <p style="text-align: center;">HD RACING SERIES</p> <p>Clase 12: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; llantas (rines) para ruedas de vehículos; asientos para vehículos; alarmas acústicas de reversa para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; fundas para asientos de vehículos; bocinas para vehículos; cristales de vehículos; cubiertas de neumáticos para vehículos; fundas para vehículos; fundas para volantes de automóviles; guardabarros; guardafangos; indicadores de dirección para vehículos; intermitentes para vehículos terrestres; neumáticos; parabrisas; parachoques para vehículos; portaequipaje para vehículos; retrovisores; ruedas de vehículos; tapizados para interiores de vehículos; volantes para vehículos.</p>	Artículos 19 y 20 Letras f), g) inciso 1° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039. Demandante: H-D U.S.A., LLC
Registros extranjeros y prueba suficiente de fama y notoriedad	

La actora, señala ser una filial de Harley Davidson Motor Company, conocida como H-D, considerada como una marca emblemática de motocicletas, de forma que sus motocicletas son reconocidas de forma inmediata por el público consumidor a través de las siglas HD o H-D, correspondientes a las letras iniciales de la marca que se impugna.

En concordancia con lo anterior, argumenta tener registrada la marca “HD” y “H-D”, en clase 12, en Estados Unidos de Norteamérica, gozando de fama y notoriedad.

Agrega, que la demandada presentó una solicitud para el registro de la marca mixta HD para distinguir productos clase 12, la que fue objeto de oposición por la actora, en base a la familia de marcas HD y H-D, fundada en los literales f), g) y k) del artículo 20 de ley del ramo, litigio que fue resuelto el 26 de noviembre de 2019 acogiendo la oposición por todas las causales. Por lo que siendo un caso homologable a la presente controversia solicita a INAPI mantener el criterio y acoger la nulidad.

El sentenciador de primer grado estima que la prueba aportada no resulta suficiente para acoger la causal de la letra g) inciso primero, rechazando también la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya que no advierte cómo el signo registrado podría ser inductivo a error o confusión, con relación a la procedencia empresarial de los productos que se pretenden distinguir. En cuanto a la causal de la letra

k), indica igualmente que la prueba no resulta suficiente para tener por configurada dicha causal.

La sentencia fue apelada fundamentándose dicho recurso en los mismos antecedentes de la demanda, acompañándose en segunda instancia, además del fallo mencionado, diversos registros de sus marcas en el extranjero, catálogo publicitario en que se aprecian productos de vestimenta para motociclistas en que se hace mención a la marca H-D; captura de pantalla extraída del titular del artículo periodístico publicado en el sitio web del medio CNN Chile (www.cnnchile.com), titulado “Los nuevos modelos de motos “Harley Davidson” en Chile, de fecha 16 de septiembre de 2014; entre otras publicaciones.

El fallo de alzada de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil veintitrés revoca parcialmente la sentencia apelada, acogiendo la demanda fundada en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley, ordenando en definitiva la cancelación del registro.

Para configurar la causal de la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la ley en comento, el Tribunal atiende a la prueba aportada por el actor en esta instancia, que incluye diversos documentos que dan cuenta del uso extensivo de la marca “HD” o “H-D” para la cobertura analizada de fecha anterior a la de la solicitud que dio origen al registro impugnado. El fallo considera que lo más destacado del signo impugnado es la sigla “HD” que resulta coincidente con la marca del actor, de manera que se está frente ante un signo altamente semejante, que incluye una marca ajena que goza de fama y notoriedad.

Atendido lo expuesto, se acoge también la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley del ramo.

La sentencia no fue recurrida de casación.

PPF/MAF

ROL TDPI N° 000811-2023
CIM-AAP-PFR

PEARL RIVER BRIDGE

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
<p>Registro N° 861.432 Titular: Velarde Hnos. S.A. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">PEARL RIVER BRIDGE</p> <p>Clase 29: Carne, pescado, mariscos, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; pescados y mariscos en conserva; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.</p> <p>Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú. sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p>	<p>Artículos 19 y 20 Letras f), g) inciso 1° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039</p> <p>Demandante: Guangdong Prb Bio-Tech Co., Ltd</p>
<p>Prescripción de la acción de nulidad. Valoración del uso exigido TDPI hace aplicable DL 958 Prueba de mala fe</p>	

La actora señala ser una empresa china cuya marca fue creada en 1958 ha exportado sus productos durante más de sesenta años a más de cien países, gozando de fama y prestigio internacional. El producto estrella que los distingue, es la salsa de soja, recibiendo premios y reconocimientos, entre otros, durante los años 2005 y 2006 como marca exportada famosa con un fuerte apoyo gubernamental para su desarrollo.

Señala poseer un gran catálogo de marcas de marcas en diversos países, incluidos Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, etc., gozando de fama y notoriedad en el mercado global de productos de la clase 30. Señala que su marca es igual gráfica y fonéticamente a la marca inscrita en Chile por la demandada y para distinguir los mismos productos y productos relacionados y van dirigidos al mismo público consumidor.

Indica, además, que la demandada se apropió de una marca ajena y que existió una relación comercial entre ambas, siendo la demandada la distribuidora en Chile.

Por último, indica que el registro cuestionado fue obtenido el 26 de septiembre de 1989 y renovado sucesivamente y que corresponde aplicar la norma de imprescriptibilidad del artículo 27 de la Ley N° 19.039 que permite ejercer la acción de nulidad pasado los 5 años

de su concesión cuando fue obtenido de mala fe, descartando la aplicabilidad de la norma de prescripción del artículo 31 Decreto Ley N° 958.

La demanda por su parte indica que ha tenido la posesión y dominio regular de la marca por más de treinta años, reconociéndose su plena titularidad y exclusividad por la contraparte, ya que mantuvo relaciones comerciales con ésta por el mismo plazo, por lo que no existiendo mala fe, la acción de nulidad se encuentra prescrita conforme al artículo 27 de la Ley N° 19.039.

El fallo de INAPI de 4 de mayo de 2023, declara prescrita la acción de nulidad. Se refiere en extenso a la aplicación del artículo 31 del Decreto Ley N° 958 que señala que en ningún caso se podrá solicitar la nulidad del registro de una marca después de haber transcurrido un plazo de dos años desde la fecha de su registro, siempre que la marca se haya estado usando en el país, requisito que considera no cumplido. En atención a lo expuesto, la sentencia señala que corresponde aplicar la norma del artículo 27 de la Ley N° 19.039 (en su texto original), habiendo transcurrido ampliamente el plazo de 5 años establecido en el señalado artículo 27 de la Ley N° 19.039, sin que se pueda acreditar mala fe del demandado.

Apela la demandante, quien señala la demandada obró de mala fe puesto que tenía conocimiento de la existencia de la marca, atendido los acuerdos de distribución que celebró en su momento con los distintos agentes que en las diferentes jurisdicciones, dentro de los cuales se encontraba Velarde Hnos. S.A., distribuidores en Chile de los productos de la marca desde la década de los ochenta.

El Tribunal de alzada mediante fallo de fecha 3 de octubre del año dos mil veintitrés, hace aplicable en la especie el Decreto Ley N° 958 de 1931, revoca la sentencia de primer grado. El sentenciado establece que la demanda de nulidad no se encuentra prescrita, por cuanto el uso exigido para oponerse a dicha acción debe ser de un uso lícito, legítimo, lo que no ocurre en la especie. Luego conforme a la valoración de la prueba acompañada da por acreditada la mala fe de la demandada; pronunciándose en definitiva sobre la acción de nulidad la que se acoge ordenando la cancelación del registro.

La sentencia no fue recurrida de casación.

PFP

ROL TDPI N° 000811-2023

CIM-AAP-PFR

GRATO

Demanda: Artículos 19, 20 letra k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039

Marca registrada	Fundamento demanda de nulidad
Registro N° 1.221.939 Titular: Grato Spa Marca mixta:  Clase 41: Servicios de traducción, Interpretación de idiomas; Servicios de interpretación de lenguas.	Artículos 19 y 20 Letra k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039. Demandante: Cuponatic Latam Spa
Licencia como prueba legitimante en acción de nulidad Contrato de prestación de servicios por uso de imágenes Casación inadmisibile por falta de patrocinio	

La demandante señala ser la empresa latinoamericana con sede en Chile, Colombia, Perú y México, que cuenta con licencias de creadores o titulares de derechos de autor siendo uno de ellos el logo pedido, creado el año dos mil quince. Menciona que la marca impugnada fue registrada de mala fe, contrariando los principios de competencia leal y ética mercantil que copia una imagen sujeta a derecho de autor, conducta que vulnera la norma del artículo 20, letra k) de la Ley N° 19.039.

En la contestación de la demanda se indica que la marca cumple con los requisitos establecidos en el artículo 19 de la ley del ramo, habiendo sido obtenida sin mediar oposición en su contra.

INAPI mediante sentencia de fecha 12 de mayo del año 2023, acoge la demanda de nulidad, por considerar que la prueba era suficiente para configurar la causal, ordenando la cancelación del registro.

La titular del registro apela señalando que el isotipo impugnado era el resultado de un encargo que realizó la demandada a una diseñadora industrial y que la prueba que se rindió en la instancia por la actora era insuficiente.

Revisado el fallo en alzada, el TDPI, con fecha once de octubre del año en curso, confirma lo resuelto en primera instancia. El fallo valora la prueba aportada por el actor, la que estima que evidencia la existencia de un contrato de prestación de servicios por uso de imágenes por parte de la empresa demandante. Se pronuncia también sobre el valor de la correspondencia electrónica entre la demandante y la empresa que otorga la licencia, lo que permite acreditar que el demandante efectivamente poseía una licencia de uso del logotipo en disputa.

El fallo fue recurrido de casación declarándose el mismo inadmisibile por falta de patrocinio.

PPF/MAF

ROL TDPI N° 001020-2023
MAQ-CIM-AAP

REVOL

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

Marca registrada	Fundamento demanda de nulidad
Registro N° 1.307.954 Titular: ABS Abogados S.A Marca mixta:  Clase 7: Empaquetaduras (partes de motores).	Artículos 19 y 20 Letras f), g) y k) de la Ley N° 19.039 Demandante: Ozteknik Motorlu Tasitlar Ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Sirketi. 
<p>La casi idéntica identidad que presentan los signos en pugna, hacen presumir fundadamente la existencia de mala fe.</p> <p>Transgresión de los principios de ética mercantil y competencia leal.</p>	

La demandante señala que es el legítimo creador, adoptante y usuario de la marca REVOL, que usa efectivamente, gozando el signo de fama y notoriedad, estando su marca se encuentra registrada desde el año 2014 en Turquía. Advierte en su acción que el logo pedido resulta ser idéntico al logo de la marca impugnada.

Indica que Egerot Otomativ empresa encargada de la exportación de los productos del actor negoció con PRAUBOS Spa, la venta del producto de su propiedad y ante el incumplimiento de este último se terminó el contrato, participando en la negociación de dicho contrato el abogado fundador de ABS Abogados S.A. quien luego solicitó la inscripción a su nombre de la marca REVOL.

La sentencia de INAPI de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés acoge la demanda de nulidad fundada en la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, puesto que observa una casi total identidad gráfica y fonética; al mismo tiempo que el actor demostró que tiene inscrita la marca desde el año 2014 en Turquía, esto es 5 años antes que el registro objeto de la nulidad.

El fallo de alzada de fecha uno de agosto del año dos mil veintitrés, confirma la sentencia apelada indicando que comparte la consideración de INAPI, al estimar que se vulnera lo dispuesto en el artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que existe una casi total identidad gráfica, fonética y figurativa, entre la marca impugnada y la marca mixta del actor, por lo que se está frente al registro de una marca ajena por parte del demandado, lo que nuestra legislación castiga con la nulidad del registro.

Respecto a la valoración de la prueba conforme a la sana crítica, materia controvertida por el apelante, la sentencia expresa que los motivos del sentenciador están correctamente expresados en el fallo en alzada, que valora como no es dable concluir que pueden crearse signos idénticos, por dos personas diferentes en distintas partes del mundo, razón suficiente para deducir que se han transgredidos los principios de ética mercantil y competencia leal.

En contra de lo resuelto, el actor interpuso recurso de casación el cual fue rechazado por la Excma. Corte Suprema, al argumentar la inexistencia de una equivocación en la aplicación de las normas que gobiernan la valoración de la prueba, debiendo mantenerse firmes las consideraciones de hecho a las que arriban los jueces del grado de la apreciación del material probatorio, premisas fácticas que claramente no permiten entender configuradas las infracciones de ley denunciadas en el libelo.

GCG/MAF

ROL TDPI N° 903-2023
MAQ-CIM-AAP
Excma. Corte Suprema
Rol N° 201564-2023