



BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

JUNIO 2025

CONTENIDO

I. Rechazos administrativos..... 1

 RAPA NUI 1

 BACKBONE 3

 CLINICA BRENNER..... 4

 LEYENDAS DE ORIGEN TRAUCO 5

 IDeA INVERSIONES, DESARROLLO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA 6

 ACTIVE MEDICAL DEVICES AMD 7

 JERONIMO COCINA DE ESQUINA BY ADRIANZEN 8

 SONIC CORE..... 10

II. Demandas de oposición 12

 JUAN VALDES..... 12

 FETA CCFN..... 15

 UMA LINGERIE..... 17

 TINKA 19

 MARIA ANGELICA VANNI BIO DELIVERY 20

 N 23

 HOOD 26

 R. 28

 P-STATION 5..... 30

I. Rechazos administrativos

RAPA NUI

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1556407 Solicitante: Distribuidora de Alimentos Rapa-Nui Limitada Marca denominativa RAPA NUI Clase 35: Distribución de productos con fines publicitarios; servicios de tiendas mayoristas de alimentos marinos; servicios de tiendas minoristas de alimentos marinos
Avance de la jurisprudencia en la protección de las culturas indígenas y patrimonio cultural histórico.

La sentencia del INAPI de fecha 03-06-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que la marca correspondería a una denominación indicativa de un pueblo indígena y por ser inductiva a error.

En su apelación, la peticionaria arguye que es titular de la marca “RAPA NUI” bajo los registros que cita y que por lo mismo no existirá fundamento para otorgarla en algunos casos y en otros no, e invoca el “*principio de la igualdad ante la ley*”.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha 03-01-2025, el Tribunal confirma la resolución de rechazo, señalando que la denominación requerida corresponde efectivamente al nombre del pueblo originario reconocido por el Estado de Chile en los artículos 1° y 28° de la Ley N° 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

En cuanto, a la circunstancia de estar registrada la denominación como marca comercial, el Tribunal establece que la materia en litigio ha sido objeto de un cambio jurisprudencial, que busca hacer primar la normativa de derecho público vigente sobre la materia, sentido en el cual la sentencia enfatiza que es un deber del Estado y sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los pueblos y la cultura ancestral de sus comunidades, por lo que la expresión no puede ser apropiada por un agente económico en exclusiva, para distinguir como marca comercial un ámbito específico de servicios comerciales.

El fallo del Tribunal fue recurrido de casación por la peticionaria, recurso que fue declarado desierto, por no haber concurrido a hacerse parte en el recurso.

PFP

ROL TDPI N° 001529-2024
AAP-PFR-OTZ
Excma. Corte Suprema
Rol N°4424-2025

BACKBONE

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1567120 Solicitante: RiskAmerica SpA. BACKBONE Clase 36: Suministro de información, consultoría y asesoramiento en materia de valoraciones financieras; análisis y consultoría financieras; información y evaluación financieras; investigación e información financieras.
Limitación y alcance de la declaración de nulidad en una solicitud de marca posterior.

La sentencia del INAPI de fecha 03-09-2024 rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en las letras f) y k) del artículo 20 de la Ley 19.039, argumentándose que en virtud de la sentencia que declaró la nulidad del registro N°1.298.599 correspondiente a la marca BACKBONE en las clases 9 y servicios de clases 35, 36, 38 y 42, de titularidad del mismo solicitante, el presente requerimiento de registro en la clase 36, debía ser considerado una conducta contraria a la buena fe, moral o a las buenas costumbres e inductiva a error o engaño.

Al apelar la afectada señaló que, en el procedimiento de nulidad invocado para el rechazo, la demandante alegó la creación de la marca BACKBONE sólo en las clases 9 y 42, no obstante, se acogió la nulidad del registro en su totalidad, esto es también para clases en donde no había sido impugnado, como la clase 36, por lo que la nulidad y sus efectos no debía extenderse a la cobertura que ahora se pedía registrar.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 08-04-2025, revocó la resolución de rechazo y concedió el registro, indicando que el uso previo de la marca por parte de la demandante de nulidad no podía hacerse extensivo al rechazo del signo en coberturas diferentes y no vinculadas a las que fueron objeto de esa litis, por lo que no se configuran las causales de irreregistrabilidad de las letras f) y k) respecto de los servicios de la clase 36 que ahora se requiere registrar.

GCG

ROL TDPI N° 002134-2024
PFR-JRN-MAQ

CLINICA BRENNER

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
Solicitud N° 1562894 Solicitante: Claudio Brenner Agosin. Marca denominativa: CLINICA BRENNER Clase 44: Servicios médicos y odontológicos, Servicios de centros de salud; servicios de clínicas dentales; servicios de odontología estética.	Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1414913, de Valeska Del Carmen Bremer Tabilo.  Clase 44: Servicios de centros de salud.
Coincidencia en centro distintivo impide coexistencia de signos.	

La resolución del INAPI de fecha 17-08-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos y las que se presten para inducir en confusión.

Apela la peticionaria, fundamentándose en que existen suficientes diferencias entre las marcas en conflicto, las cuales pueden ser apreciadas fácilmente por el público consumidor.

El TDPI, por sentencia pronunciada con fecha 22-04-2025, confirma el fallo en alzada, estimando que el centro distintivo está en las expresiones “BRENNER” y “BREMER”, al considerar que los complementos son incapaces de aportar la suficiente singularidad para diferenciarlos. El sentenciador explica que la proximidad gráfica y fonética en el caso en análisis es tal, que resalta la semejanza del conjunto.

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

LEYENDAS DE ORIGEN TRAUCO

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
Solicitud N° 1563684 Solicitante: Cervecería Chile S.A. Marca mixta:  Clase 32: Cervezas.	Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1020191, perteneciente a Agrícola Fusión Spa. EL TRAUCO Clase 33: Vinos, licores y espumantes (vinos).
Signo con estructura gramatical extensa con elemento que diferencial el conjunto.	

La resolución del INAPI de fecha 05-08-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos y las que se presten para inducir en confusión.

Apela la peticionaria, fundamentándose en que existen suficientes diferencias entre las marcas en conflicto, las cuales pueden ser apreciadas fácilmente por el público consumidor.

El TDPI por sentencia pronunciada con fecha 27-03-2025, revoca el fallo en alzada, estimando que entre la marca solicitada LEYENDAS DE ORIGEN TRAUCO y la marca previa EL TRAUCO, la requerida aunque incorpore el término “TRAUCO” al final (de la etiqueta), conjuntamente con sus otros elementos compositivos, estos le otorgan una fisonomía propia adecuadamente distintiva respecto de la marca previa, por lo que su otorgamiento no provocará confusión en cuanto al origen empresarial de los productos que se pide amparar en la clase 32.

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

GCG

ROL TDPI N° 002029-2024
AAP-OTZ-CIM

IDeA INVERSIONES, DESARROLLO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
Solicitud N° 1560861 Solicitante: Inversiones, Desarrollos y Asesoría En Ingeniería Spa  Clase 42: Ingeniería; investigación en ingeniería; estudios de proyectos de ingeniería; estudios de ingeniería; elaboración de informes de ingeniería; diseño y desarrollo de productos de ingeniería; consultoría en ingeniería; servicios de consultoría en ingeniería minera; servicios de gestión de proyectos de ingeniería en el ámbito de la industria minera; servicios de ingeniería de planificación minera en el ámbito de la industria minera.	Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Marca denominativa : I+DEA Clase 42: Servicios de laboratorios científicos. Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseños relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; desarrollo de innovaciones o de procesos de innovación para terceras personas. Asesorías y consultorías en estas materias.
Incorporación de símbolos o grafemas en la unidad marcaria.	

La resolución del INAPI de fecha 06-08-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la seña requerida presentaría semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con el signo previamente registrado.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 28-03-2025, revocó la resolución recurrida. El fallo estableció que la circunstancia de incorporar en un rótulo un elemento diferente como el símbolo que antecede a la denominación pedida, por sí mismo, no da lugar una expresión diferente. No obstante, es la simple comparación entre “I+DEA” versus “IDeA INVERSIONES, DESARROLLO Y ASESORÍA EN INGENIERÍA”, donde el sentenciador ve señas diferentes, por su efecto de conjunto y la propia identidad gráfica, fonética y conceptual de cada una, lo que permite su adecuada diferenciación en el evento de coexistir en el mercado.

PFP

ROL TDPI N° 2058-2024
PFR-JRN-MAQ

ACTIVE MEDICAL DEVICES AMD

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
Solicitud N° 1493110 Solicitante: Inversiones Alfredo Müller SpA Marca mixta:  Clases 10 y 12	Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1208984 Marca mixta:  Clases 10 y 12
Elementos figurativos semejantes se confunden aun con denominaciones diferentes	

La resolución del INAPI de fecha 05-11-2024, rechazó de oficio el signo solicitado fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que los elementos figurativos de la seña requerida presentaban semejanzas gráficas y determinantes con el del signo previamente registrado.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 24-02-2025, confirmó la resolución recurrida.

El fallo estableció que la figura incorporada en la seña pedida era idéntica o cuasi idéntica a la figura del registro previo, presentando además idénticos colores y diseños, por lo que en una primera impresión el público consumidor podía asociar dichos signos a una misma procedencia empresarial, por lo que se cumplían los presupuestos de confusión en el mercado para el público consumidor.

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

PFP

ROL TDPI N° 27-2025
AAP-JRN-OTZ

JERONIMO COCINA DE ESQUINA BY ADRIANZEN

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
Solicitud N° 1556624 Solicitante: Jose Luis Ansoleaga Perez Marca mixta:  Clase 43: Preparación de alimentos y bebidas; Servicios de bebidas y comidas preparadas; Servicios de snack-bar; Servicios de bar; Cafés-restaurantes; Servicios de cafeterías; Sandwicherías [restaurant], heladerías; Servicios de catering; Restaurantes de comida rápida; Salones de té; Servicios de restaurante y hotel	Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Marca denominativa:  Clase 43: Hotel, motel, hostería, alquiler de cabañas turísticas; servicios de camping, restaurante, salón de té, cafetería, fuente de soda, autoservicio de comidas, procuración de alimentos y bebidas preparados para servirse y llevar
La forma de uso de una marca registrada es determinante en la inducción en confusión.	

La resolución del INAPI de fecha 10-06-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la seña requerida presentaría semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con los signos previamente registrados.

Revisada en alzada por sentencia pronunciada con fecha 17-01-2025, se confirmó la resolución recurrida. El fallo estableció que existían semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos. Específicamente señala que, si bien la marca mixta registrada incluye la frase “BY JERONIMO-PERU”, que no goza de protección marcaria, ello no evita los riesgos de confusión en el público usuario, por cuanto la marca se utiliza incluyendo dichas expresiones, de forma que los usuarios asocian la marca y todo el contenido de la etiqueta a un origen empresarial.

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

PFP

ROL TDPI N° 1621-2024
AAP-JRN-OTZ

SONIC CORE

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo			
Solicitud N° 991712231 Solicitante: Sumitomo Rubber Industries, Ltd Marca mixta:  Clase 28: Instrumentos de tenis (exclusivamente equipamiento); raquetas de tenis; pelotas de tenis; implementos de squash; raquetas de squash; pelotas de squash; implementos de bádminton (exclusivamente equipamiento); raquetas de bádminton; volantes para juegos de raqueta; raquetas de pádel; pelotas de pádel; cuerdas de raquetas; equipos de golf; palos de golf; pelotas de golf; equipos de deporte	Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Marcas denominativas: <table><tr><td>SONIC BOOM SONIC PRIME SONIC THE HEDGEHOG</td><td></td><td></td></tr></table> Todas de Sega Corporation en clase 28.	SONIC BOOM SONIC PRIME SONIC THE HEDGEHOG		
SONIC BOOM SONIC PRIME SONIC THE HEDGEHOG				
La cuasi identidad del elemento denominativo destacado supera la inclusión de complementos				

La resolución del INAPI de fecha 12-06-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la seña requerida presentaría semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con los signos previamente registrados de Sega Corporation.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 17-01-2025, confirmó la resolución recurrida. El fallo estableció da relevancia a la coincidencia del elemento denominativo destacado por sobre las figuras u otras denominaciones presentes cada conjunto. Al efecto se establece que existe cuasi identidad entre el signo requerido y los previamente registrados, al compartir el

elemento más destacado “SONIC”, lo que, sumado a la relación de cobertura, impide la coexistencia entre ellos.

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

PFP

ROL TDPI N° 1629-2024
AAP-JRN-OTZ

II. Demandas de oposición**JUAN VALDES**

Oposición: artículos 19 y 20, letras f), g) inciso 3 y h) inciso primero Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1384318 Solicitante: Juan Carlos Valdés Vera Marca denominativa: JUAN VALDES Clase 35: Servicios de exportación, importación y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 5, 7, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32 y 33 y Organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; Administración de negocios. Servicios de Marketing, servicios de exportación, importación y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 28 y 34.	Oponente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Registro N° 857492 <i>Juan Valdez</i> Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); cafeterías, restaurantes, hospedaje temporal, reparación y procuración de alimentos y bebidas para el consumo humano. Entre otros de diferentes coberturas.
Registro de nombre conforme lo dispuesto en el artículo 20 letra c) de la Ley. Marca notoria. Conexión entre productos y servicios	

La sentencia del INAPI de fecha 19-06-2024, aplica el principio de especialidad consagrado en el artículo 23 de la Ley del ramo y acoge la oposición en lo que se refiere a distinguir servicios de exportación, importación y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 16, 18, 21, 25, 30 y 33, concediendo el signo pedido para el resto de la cobertura solicitada.

El oponente apela de esta sentencia señalando que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) desde el año 2002 ha establecido las tiendas de café “JUAN VALDEZ®” tanto en Colombia como en el exterior. Acompaña un

listado de las marcas registradas de las que es titular tanto en Chile como en el extranjero, señalando que esta marca goza de fama y notoriedad.

Sostiene además que no cabe duda sobre los errores y engaños a los que serán sometidos los consumidores en el caso improbable de que se confirme la aceptación parcial a registro de una marca idéntica a las marcas del oponente, por cuanto los servicios aceptados se relacionan directamente con aquellos protegidos por las marcas famosas y notorias más allá de lo señalado por INAPI en su aceptación parcial.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada el 25-03-2025 revoca parcialmente la resolución apelada extendiendo el rechazo y por ende la protección de la marca de la oponente a otros servicios que no fueron considerados por el sentenciador de primer grado. Para resolver en ese orden de ideas el resolutor, argumenta en relación con la conexión que existe entre productos y servicios lo que constituye una excepción a la regla de la especialidad marcaria.

El considerando (5) expresa: “Así tenemos, que la marca oponente JUAN VALDEZ, se encuentra registrada en Chile para productos clases 16, 18, 21, 25, 30 y 33. Estos productos se encuentran igualmente conectados, es decir unidos, por cuanto presentan una relación de género a especie, o presentan similares medios o canales de comercialización, o van dirigidos a un mismo segmento de mercado o de consumidores en las coberturas que indicaremos a continuación.

En efecto, conforme la jurisprudencia de este tribunal, se han establecido conexiones entre las clases 18, que incluye cueros y cuero de imitación, con productos clases 24, que incluye cobertores, ropa de cama; clase 25, que incluye prendas de vestir, ropa y calzado, y clase 27, que incluye alfombras y tapices. Los productos de la clases 21, que incluye utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, por ejemplo: las baterías de cocina, los baldes, los barreños de hojalata, aluminio, materias plásticas u otras materiales y los aparatos pequeños para picar, moler, exprimir, etc., accionados manualmente; con productos clases 7, que incluyen, por ejemplo, aparatos pequeños para cortar, moler, exprimir, etc., accionados eléctricamente y productos clase 11, que incluye utensilios de cocción eléctricos; con los productos clase 30, que incluye café, té, cacao, azúcar, y productos de origen vegetal en general; con productos clase 5, que incluye sustancias dietéticas, y alimentos para bebés, y productos clase 31, que incluye productos agrícolas, hortícolas, y granos, no comprendidos en otras clases, semillas y plantas; y clase 29, donde encontramos las bebidas lacteadas y sucedáneos de la leche. Finalmente, los productos clase 33, que incluye bebidas alcohólicas con los productos clase 32, que incluye cervezas y bebidas no alcoholizadas”.

En este orden de ideas la sentencia acoge la oposición y rechaza el registro también para servicios de exportación, importación y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 5, 7, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32 y 33 y Organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; Administración de negocios. Servicios de Marketing, clase 35; y , en definitiva, se otorga el signo pedido sólo para distinguir: “Servicios de exportación, importación y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 28 y 34, clase 35”

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

MAF

ROL TDPI N° 001817-2024
AAP- JRN-OTZ

FETA CCFN

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.379.163 Solicitante: Consortium for Common Food Names Holdings Inc. Marca mixta:  Clase 29: Queso
Denominación de origen extranjera, requisitos para su protección. Letra f) como causal residual

La demandante Association Of The Greek Dairy Industries (Sevgap) señala que la palabra FETA es una denominación de origen protegida en la Unión Europea desde el año 2002, con la cual se identifica un queso originario de Grecia, elaborado en base a leche de oveja entre otras características distintivas que lo transforman en un producto único y singular. La actora precisa que la solicitud a la que se opone contendría la denominación protegida la cual prontamente gozaría también de protección en nuestro país, como denominación de origen, en la medida que se concreten las negociaciones para avanzar en el listado de denominaciones protegidas.

La actora señala que si se concreta el registro de la marca pedida el público tendería a pensar que el queso que busca distinguir es aquel queso proveniente de Grecia, lo cual no sería efectivo, considerando además que el solicitante sería un “consorcio” americano, provocando confusión y error en el consumidor acerca del origen geográfico y empresarial.

La sentencia del INAPI de fecha 11-06-2024, acoge parcialmente la demanda considerando como fundamento únicamente la letra f) como causal de rechazo, al considerar que la abundante prueba acompañada les permite concluir que la expresión FETA alude a un tipo de queso de origen griego, conocido por

el público, y cuya popularidad se extiende a nivel internacional reconocido en calidad de denominación de origen protegida a nivel europeo desde el año 2002, encontrándose en actual proceso de reconocimiento y protección en Chile, en virtud del proceso de modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada el 19-03-2025, confirma la resolución en alzada, y en definitiva rechaza a registro la marca pedida.

La Excma. Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por la demandada Consortium for Common Food Names Holdings Inc., el que fue rechazado al desestimarse una equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la valoración de la prueba, lo que obligaba a mantener firmes las conclusiones de hecho a las que arriban los jueces del grado de la apreciación del material probatorio.

MAF

ROL TDPI N° 01644-2024
AAP-JRN-OTZ
Excma. Corte Suprema Rol
N°13394-2025

UMA LINGERIE

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1.379.163 Solicitante: Bernardita Gepp Gajardo Marca mixta:  Clase 25: bañadores; Batas; Bikinis; bodis [ropa interior]; bombachas; bragas; bragas; calzones; calzones de baño; calzones; camisas; camisas de dormir; camisas y pantalones cortos a juego (lencería); combinaciones [ropa interior]; corpiños; corpiños [ropa interior]; corsé [vestidos, prendas de corsetería]; corsés; corsés [ropa interior]; enteritos; faldas y vestidos; kimonos; lencería; ligas [ropa interior]; mallas [bañadores]; pantuflas; pareos de baño; pijamas; poleras; portaligas; ropa interior; ropa interior para damas; ropa interior para mujeres; salidas de baño; shorts de baño; sostenes; sostenes sin tirantes; tangas; tankinis; tapados; tapados (vestimenta); trajes de baño; trajes de baño [bañadores]; trajes de baño con copas de sostén; trajes de baño para caballero y señora; trajes de baño para hombre; trajes de baño para mujeres; trajes de una pieza; trajes para el baño; vestidos;	Artículos 19 y 20 letras f), h) y g) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: PUMA SE. Registro N° 1.181.785  Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Entre otros registros.
La sustracción de la letra inicial da origen a signos distintos.	

La sentencia del INAPI de fecha 03-05-2024, rechaza la oposición, fundada en las letras f), h) y g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley, por estimar que la forma

en que se presentan las marcas en conflicto logran dar origen a signos fácilmente reconocibles, por lo mismo igualmente rechaza la causal de la letra g) inciso 1°.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada el 19-12-2024, confirma la resolución en alzada, y en definitiva otorga a registro la marca pedida. El Tribunal, en cuanto, a las similitudes gráficas y fonéticas, indica que la sola sustracción de la letra “P” en la marca pedida resulta suficiente para superar la identidad entre los signos.

En contra de lo resuelto se interpuso recurso de casación el cual fue desestimado por no infringir las reglas regulatorias de la prueba.

PFP

ROL TDPI N° 01519-2024
AAP- JRN-OTZ
Excma. Corte Suprema
Rol N° 1394-2025

TINKA

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1.492.952 Solicitante: La Tinka S.A. Marca mixta:  Clase 35: Organización y administración de negocios comerciales relacionados con apuestas y loterías.	Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Polla Chilena de Beneficencia S.A. Registro N° 959.750 LA TINCA Clase 36: Agencias general de loterías, rifas, sorteos. Clase 41: Lotería de números, loto, sorteos y concursos.
La naturaleza de los servicios determina la relación coberturas.	

La sentencia del INAPI de fecha 10-07-2024, rechaza la oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley, por estimar que no existiría coincidencia ni relación entre los servicios pedidos y aquellos que ampara el signo previamente registrado.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada el 26-02-2025, revoca el fallo y rechaza a registro la marca pedida. El Tribunal concluye que dando por acreditada la semejanza de los rótulos, en lo que se refiere a las coberturas, entre los servicios pedidos existe relación y la posibilidad real de inducción en confusión. En efecto, el fallo indica que no obstante corresponder los registros a servicios de diferentes clases, desde la perspectiva de su naturaleza si se relacionan en un ámbito muy específico, cual es el servicio de apuestas y loterías.

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

MARIA ANGELICA VANNI BIO DELIVERY**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f), h) inciso 1° y k) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento oposición	
Solicitud N° 1298784 Solicitante: Fabrica de Bandejas Limitada Marca denominativa: MARIA ANGELICA VANNI BIO DELIVERY	Artículos 19 y 20 letras f), h) inciso 1° y k) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Industrias Vanni S.A.	
	Registro 803808	N° Registro 1264668
	VANNI	
Clase 21: Basureros, cafeteras no eléctricas, canastas de basura, copas, cubiteras, dispensadoras de toallas y servilletas de papel de uso doméstico, distribuidores de jabón, distribuidores de papel higiénico, escobas, estropajos para cacerolas (incluidos de metal), fuentes [vajilla], guantes para uso doméstico, jaboneras, macetas [tiestos], mezcladores de comida no eléctricos de uso doméstico, molinillos de café, sal y pimienta accionados manualmente, ollas, paños de limpieza y pulido, platos, platos desechables, platos y vasos de papel, portarrollos de papel higiénico, recipientes para uso doméstico o culinario, sacacorchos, saleros, sartenes, servilleteros, tazas, vajillas, vasos de papel y de materias plásticas, vasos y platillos.	Clase 21: Utensilios de uso doméstico y recipientes de cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapados), peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos; instrumentos de limpieza accionados manualmente; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción) cristalería, porcelana y loza.	
Los signos en litigio comparten la expresión más importante que además es el único del signo oponente.		

El oponente argumenta las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos sumado a la estrecha relación de coberturas. Además, dado que existió una relación entre ambas partes, la peticionaria pretende hacerse de la marca VANNI en las clases 16 y 21, siendo todas las solicitudes presentadas rechazadas por encontrarse registrada la marca VANNI por la oponente. Asimismo, indica que la marca pedida es contraria a los principios de la competencia leal y la ética mercantil ya que es evidente la intención del peticionario de apropiarse de una marca ya registrada que cuenta con fama y popularidad en un mercado que comparten, no siendo la primera vez ya que hay varias solicitudes de copia de su marca VANNI.

Inapi efectúa una observación de fondo por estas mismas marcas del oponente.

La peticionaria contesta la demanda, señalando que es la continuadora del emprendimiento original, además sostiene ser dueño de las marcas MARIA ANGELICA VANNI, VANNICHILE.CL y VANNI. Comenta que, si bien ambas marcas protegen productos de la clase 21, se trata de productos específicos muy diversos y que no se relacionan entre sí.

La sentencia del INAPI de fecha 10-08-2019, acoge la demanda de oposición, rechaza de oficio la marca pedida, sosteniendo que los signos en litigio comparten el único elemento denominativo y principal de la marca oponente, VANNI, sin que la incorporación de las expresiones MARIA ANGELICA y BIO DELIVERY, resulte suficiente para crear un signo diferente del otro. No obstante, rechaza la argumentación de la letra k) invocada.

Dicha sentencia fue apelada por la solicitante, quien reitera lo señalado en su contestación de la oposición en cuanto a las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos y su diferencia de coberturas.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada el 19-05-2020, confirma el fallo en alzada, considerando que, al confrontar las marcas en pugna, se advierte que comparten la locución principal y más importante, que es VANNI, y que además es el único del signo oponente, sin que la adición de complementos, le otorgue al signo pedido la suficiente distintividad y diferenciación en relación a las marcas previamente insertas, en consecuencia, su coexistencia inducirá en confusión, error o engaño a los consumidores en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los productos requeridos.

En contra de lo resuelto se interpuso un recurso de casación ante la Excma. Corte Suprema, el cual fue rechazado por estimar que el asunto había sido resuelto acertadamente de acuerdo a los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, “toda vez que en el análisis se ha tomado en cuenta que el signo VANNI se encuentra contenido en su totalidad en el cuño solicitado, observando que éste carece de fisionomía propia lo que puede ocasionar

confusiones, error o engaño en el público consumidor, por lo que acertadamente se confirma la resolución impugnada”.

GCG

ROL TDPI N° 001308-2024
Rol CS N° 124.406-2020
AAP-CIM-JGL

N

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

Marca solicitada	Fundamento oposición								
Solicitud N° 1305688 Solicitante: Hyundai Motor Company Marca mixta:  Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, ropa deportiva, abrigos deportivos, ropa exterior, abrigos excepto ropa usada exclusivamente para deportes y prendas de vestir tradicionales de Corea, prendas de vestir para niños, ropa interior, ropa de dormir, guantes (prendas de vestir), orejeras (prendas de vestir), máscaras para la protección contra el frío (prendas de vestir), soquetes (calcetines), fajas (bandas), prendas de vestir impermeables, cinturones (prendas de vestir), uniformes deportivos.	Artículos 19 y 20 letras k), g) inciso 1°, f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: New Balance Ahtletics, Inc <table><tr><td>Registro 843384</td><td>N°</td><td>Registro 1229432</td><td>N°</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> Clase 25: calzado deportivo. Clase 25: Calzado y ropa de vestir para hombres, mujeres y niños.	Registro 843384	N°	Registro 1229432	N°				
Registro 843384	N°	Registro 1229432	N°						
									
Las múltiples posibilidades de representación de una letra son suficientes para su adecuada diferenciación.									

El oponente argumenta las similitudes determinantes, ya que en ambas etiquetas el único elemento distintivo es la letra “N”, cuyo diseño es equivalente, además que ambas poseen bordes de color negro y su interior en color blanco. Agrega que existe relación de coberturas entre los signos en conflicto. Indica ser titular de la marca en el extranjero en la clase 25 en donde goza de fama y notoriedad, por ello, los consumidores incurrirán en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de la cobertura que se busca distinguir. Finalmente, atendida la fama y notoriedad de su marca, la presente solicitud implicaría un atentado a la competencia leal y a la ética mercantil.

La peticionaria contesta la demanda, señalando que el hecho de incluir en el signo solicitado una figura, no le concede a su titular el monopolio respecto de todas las formas posible de representarla, por ello no existe riesgo de confusión o engaño entre el público consumidor. Sostiene que, si bien ambas marcas correspondan a distintas representaciones de la letra “N”, esto no permite concluir que el requirente pretende aprovecharse de la fama o reputación de la marca ajena, ni que ha actuado de mala fe.

La sentencia del INAPI de fecha 11-10-2019, acoge la oposición fundada en las letras f), g) y h) rechazando a registro la marca requerida, puesto que, al confrontar los signos en disputa, era posible advertir que coincidían en el elemento único, esto es la letra “N”, sin que las diferencias existentes entre los elementos figurativos fueran suficientes para crear una marca con fisonomía propia. Asimismo, indica que, conforme a los documentos acompañados por el actor, éste logró acreditar ser el titular de registros previos y vigentes en el extranjero de la marca “N” para productos de la clase 25; así también, se logró acreditar que la marca oponente goza de fama y notoriedad en el extranjero para distinguir productos de la clase 25, desde mucho antes de la presentación de la solicitud impugnada.

Dicha sentencia fue apelada por la solicitante, quien argumenta que la jurisprudencia ha aplicado de manera uniforme el no considerar como marcas semejantes dos etiquetas por el solo hecho de incluir dos figuras representando un mismo elemento si son evidentemente diferentes. Además, en clase 25 existen otros registros de marcas mixtas compuestas por la única letra “N” a nombre de distintos titulares.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada el 30-01-2020, revoca el fallo apelado y en definitiva acepta la marca a registro. Al efecto, indica de forma preliminar que, cuando se trata de una letra o un número, la doctrina ha sido estable al señalar que ningún actor mercantil puede apropiarse de la totalidad de las formas de representarlos. Así, analizados los elementos figurativos de los signos en conflicto, se observa en ellos diversos conceptos constructivos, que le imprimen a cada seña una suficiente diferenciación, por tanto, se estima que los consumidores no se confundirán al ser enfrentados a la sola imagen de éstas, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado.

En contra de lo resuelto se interpuso recurso de casación ante la Excma, Corte Suprema, la cual rechaza dicho recurso, por estimar que la controversia “ha sido resuelta observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en consideración que el signo mixto oponente compuesto por la letra “N” es distinto al cuño pedido en lo que se refiere a su estructura, forma y colores, por lo que al descartarse la existencia de una similitud gráfica y fonética entre las marcas en conflicto, no se vislumbra vulneración a las reglas de la sana crítica, como tampoco a los

principios de la competencia leal y ética mercantil, permitiendo la pacífica coexistencia mercantil de ambas marcas, desechándose la posibilidad de confusión, error o engaño sobre la procedencia, cualidad o género de los servicios a distinguir, resultando improcedente otorgarle algún resguardo especial a los privilegios invocados por el oponente”.

GCG

ROL TDPI N° 002318-2019
Rol CS N° 99.402-2020
MAQ-AAP-PFR

HOOD

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1329689 Solicitante: Hood SpA Marca mixta:  Clase 36: administración de bienes inmuebles; alquiler de bienes inmuebles; Arrendamiento de bienes inmuebles; Servicios de inversión en bienes inmobiliarios. Clase 43: alquiler de aparatos para cocinar; Alquiler de encimeras de cocina; Alquiler de equipos de cocina para uso industrial; Arrendamiento de cocinas no eléctricas.	Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Grupo Hman SpA. Registro N° 1188022 HOOD Clase 43: Restaurantes, bar, café, hospedaje. Servicios de Restauración. Registro N° 1214712 HOOD HOTELES Clase 43: Bar (servicios de-), restaurantes (servicios de-), restaurant de autoservicio y cantina, salones de té, fuente de soda, servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles y residenciales, servicio de comidas y bebidas preparadas; heladerías; organización de alojamiento temporal; provisión de instalaciones para conferencias, exhibiciones y reuniones; reserva de hoteles; servicios de agencia de reserva de alojamiento temporal; servicios de agencia de reservas de alojamiento en hotel.
Ausencia de relación de cobertura por tratarse de servicios que tienen una esencia, naturaleza y destino distintos.	

El oponente indica que las marcas en conflicto presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, ya que el solicitante ha imitado de forma idéntica la denominación de sus marcas registradas, sin que la incorporación de una manzana en la etiqueta pedida aporte algún mayor grado de distintividad al

signo pedido, sumado a la estrecha relación de sus coberturas, los consumidores serán inducidos a errores y confusiones.

La peticionaria contesta la demanda, señalando que entre los signos existen suficientes diferencias gráficas, visuales y gramaticales, puesto que el pedido contiene formas y colores distintos a las marcas previas.

La sentencia del INAPI de fecha 25-02-2020, acoge parcialmente la demanda de oposición y rechaza de oficio la marca pedida sólo en cuanto se refiere a los servicios de clase 43, indicando que entre estas señas existe una coincidencia en el núcleo característico, el cual es “HOOD”, sin que la supresión de los demás términos que componen las marcas del oponente, sean suficientes para otorgarle a la marca requerida una diferenciación respecto de los registros previos.

Dicha sentencia fue apelada por la oponente, quien reitera lo señalado en su escrito de oposición, haciendo hincapié a la relación de cobertura que existe entre sus registros con la marca pedida en clase 36, por tanto, solicita se rechace completamente a registro la solicitud de autos.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada el 03-09-2020, se confirma el fallo apelado, señalando que el tribunal a quo ha efectuado una correcta aplicación del principio de especialidad marcaria, consagrado en el artículo 23 de la Ley N° 19.039, ya que entre los servicios solicitados de clase 36, y los de la clase 43 invocados por la oponente, no existe relación entre sus campos operativos, por cuanto, entre el servicio de administración de bienes inmuebles y los servicios de bar, restaurante y hospedaje, éstos poseen una esencia, naturaleza y destinatarios diferentes, por lo que no se inducirá en confusión, error o engaño a los consumidores.

En contra de lo resuelto se interpuso recurso de casación ante la Excma. Corte Suprema, la cual fue rechazado, por estimar que el asunto fue resuelto acertadamente de acuerdo a los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, “toda vez que en el análisis se ha tomado en cuenta que, no obstante que el signo HOOD se encuentra contenido en su totalidad en el cuño solicitado, no existe relación de cobertura entre los servicios de clase 36 que han sido solicitados y los de clase 43 fundante de la oposición, por lo que acertadamente la judicatura recurrida confirmó la resolución impugnada”.

GCG

ROL TDPI N° 000553-2020
Rol CS N° 11.216-2021
AAP-PFR-JGL

R.

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1287990 Solicitante: Brand Ventures Inc Marca mixta:  Clase 18.	Artículos 19 y 20 letras f), g) inciso 1°), h) inciso 1° y k) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: R...And Everything Else Inc. Registro N° 1018354  Clase 18: lases; pieles de animales, bolsos; mochilas; baúles; equipaje; carteras, maletines, monederos y estuches de llaves; monederos, billeteras, estuches para llaves, contenedores para cosméticos (vacíos), paraguas, sombrillas y bastones; partes y piezas en esta clase para todos los productos antes mencionados. Además, es titular de otras marcas R, en la clase 25.
Existencia de plena identidad tanto denominativa como figurativa	

El oponente argumenta que los signos en pugna presentan identidad y semejanza, según corresponda, tanto gráfica como fonética, además de proteger productos idénticos y estrechamente relacionados. Indica que su marca R. y su elemento figurativo se encuentran registrados por el actor en el extranjero, para productos de la clase 18, gozando de fama y notoriedad en varios países y al haber el solicitante reproducido íntegramente su marca, el público no podrá diferenciar los signos y se verá inducido a una serie de errores o confusiones respecto a la cobertura a distinguir. Alega que el peticionario ha copiado su marca famosa y notoria con la intención de beneficiarse del prestigio ajeno.

La solicitante al contestar la demanda sostiene que es dueño de la maca R en las clases 14 y 18, por lo tanto, las marcas ya coexisten en clases distintas del clasificador.

La sentencia del INAPI de fecha 08-06-2022, acoge la demanda de oposición fundada en las letras f), h) y k), argumentando que el diseño de la letra R del signo del peticionario que, además, incluye un punto en la misma ubicación, es idéntico a los registros del demandante. Igualmente, en virtud de la prueba acompañada, se ha demostrado que RUSTY es un signo profusamente registrado en el extranjero, el cual goza de fama y notoriedad internacional, lo mismo ocurre con su seña R y su etiqueta característica, encontrándose acreditado que el actor es quien la ha posicionado en el mercado.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada el 25-02-2025, confirma la sentencia en alzada, considerando que entre la marca solicitada “R” y las marcas oponentes “R”, existe una plena identidad gráfica y fonética, a lo que se añade la estrecha relación de sus coberturas, lo que impide su concurrencia en el mercado sin inducir a confusión, error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos que se intenta distinguir en clase 18. Agrega, que su registro de clase 18, invocado en la apelación, se encuentra actualmente anulado, por lo cual su fundamento carece de relevancia jurídica para resolver la controversia de autos.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso alguno.

GCG

ROL TDPI N° 000912-2022
JRN-OTZ-LCC

P-STATION 5

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

Marca solicitada	Fundamento oposición	
Solicitud N° 1378893 Solicitante: Importadora y Exportadora DNjoy Chile SpA Marca denominativa: P-STATION 5 Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control, (inspección) de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido e imágenes, soporte de registro magnéticos, discos acústicos, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular y equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos), extintores.	Artículos 19 y 20 letras f), h) inciso 1°, g) inciso 1°, 3° y k) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Sony Interactive Entertainment Inc.	
	Registro N° 1181992	Registro N° 1195782
	PLAYSTATION Clase 9.	PlayStation Clase 9.
La semejanza más la fama y notoriedad de la marca oponente, su difusión y publicidad hacen que no puedan coexistir pacíficamente.		

El oponente argumenta las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos sumado a la estrecha relación de coberturas. Además, sus marcas

gozarían de fama y notoriedad en el mercado nacional y en el extranjero, siendo titular de la marca PLAYSTATION en Japón, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, Colombia, Cuba, México, en la clase 9. Finalmente, dada la similitud existente entre las marcas en pugna y considerando la fama y notoriedad de la marca oponente, la solicitud implicaría un atentado a los principios que rigen la competencia leal y la ética mercantil.

La sentencia del INAPI de fecha 07-05-2024, rechaza la oposición puesto que, aunque los signos coinciden en la expresión STATION, la utilización de una letra P inicial y de un dígito final por la solicitada, permiten distinguir una marca de otra, por lo que la fama y notoriedad acreditada en autos, no configuraría los presupuestos de las causales de irregistrabilidad alegadas por el oponente. Asimismo, rechaza la letra k) ya que la prueba acompañada no es suficiente para comprobar la tesis invocada por esta causal de irregistrabilidad.

Dicha sentencia fue apelada por la oponente, quien argumenta que, además de ser titular de la marca PLAYSTATION, tiene registradas tanto en Chile como en el extranjero las marcas PS3, PS4, PS5, que individualizan en el mercado sus productos PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5, los que gozan de fama y notoriedad. Al respecto acompaña prueba de uso de estas marcas en el mercado de clase 9.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada el 06-11-2024, revoca el fallo, por las causales de irregistrabilidad de las letras f), h) y g) inciso 1° del artículo 20 de la ley del ramo, y en definitiva rechaza la marca a registro, estimando que, aun cuando el peticionario posea el registro de la marca P-STATION en clase 9, la inclusión del número 5 a continuación de P-STATION, acrecienta la posibilidad de confusión para los consumidores quienes podrán relacionar las marcas PLAYSTATION y PS 5, de la oponente, con la marca requerida. Igualmente, encontrándose acreditado en autos que las marcas del oponente se encuentran registrados en distintas jurisdicciones en la misma clase solicitada y atendidas las semejanzas gráfica y fonéticas entre los signos, la difusión y publicidad de estas en el mercado, inducirá en confusión, error o engaño en los consumidores de productos de clase 9.

En contra de lo resuelto se interpuso recurso de casación ante la Excma. Corte Suprema, la cual declaró desierto dicho recurso, ya que el recurrente de casación no se hizo parte en la presente causa.

GCG

ROL TDPI N° 001308-2024
Rol CS N° 58462-2024
AAP-PFR-OTZ