



**BOLETÍN DE  
JURISPRUDENCIA**

---

## Índice

PHONEMARKET .....	1
DEKKO.....	2
PROTOX .....	3
AZEDINE.....	4
GANA Y GANA.....	5
INTESIS.....	6
SAFETY+PLUS.....	7
ETIQUETA .....	8
TOP CHEF.....	9
JACKIE K. ....	11
NAZCA.....	12
ERA DEL HIELO.....	13
IDTI .....	15
AGUA MINERAL EL CORAZÓN DE LOS ANDES .....	17
HAVELLS.....	19
IK KS BY JLP .....	22

## PHONEMARKET

**Observación de fondo:** artículo 20, letra e), Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	
Solicitud N° 1.134.736 Marca mixta: <b>PHONEMARKET</b> Clase 35	
<b>Carece de distintividad. TDPI revoca.</b>	




La resolución del INAPI rechazó la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la expresión pedida traducida al español significa "mercado del teléfono", por lo tanto, es una expresión que carece de distintividad y de todos los elementos necesarios para transformarse en marca registrada.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, señalando que el signo requerido presentaba un carácter meramente evocativo respecto de los servicios solicitados, lo que no se encontraba prohibido en nuestro ordenamiento marcario.

ROL TDPI N° 2849-2015  
MAQ – PER – EBM

## DEKKO

**Observación de fondo:** artículo 20, letras f) y h), inciso 1°, Ley N° 19.039.

Marca solicitada		Marca fundante de la observación de fondo	
Solicitud N° 1.068.824 Marca mixta: <b>DEKKO</b> Clase 35		Registro N° 1.015.667 Marca mixta: <b>D.CO</b> Clase 35	
		Registro N° 1.015.669 Marca mixta: <b>D.CO</b> Clase 35	
<b>Semejantes; relación de coberturas. TDPI confirma.</b>			

La sentencia de primera instancia ratificó la observación de fondo y, en consecuencia, rechazó la solicitud marcaría para distinguir productos de clase 35, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que los signos en controversia presentaban semejanzas determinantes que impedían una sana y pacífica coexistencia en el mercado.

En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advirtió que éstos poseían una configuración fácilmente confundible, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, sin que la sustitución de la letra “C” por la letra “K” y la reiteración de esta última en la marca pedida, hayan resultado suficientes para estimar que se trataba de signos distintos, con un grado de identidad y fisonomía propia, circunstancias que, unidas a la relación existente entre sus ámbitos de protección, permitieron sostener que su concesión podía generar toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los servicios pretendidos en autos.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI.

ROL TDPI N° 2856-2015

MAQ – PFR – EBM

## PROTOX

**Demanda de oposición:** artículo 20, letras f) y h), inciso 1°, Ley N° 19.039.

**Observación de fondo:** artículo 20, letras f) y h), inciso 1°, Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
Solicitud N° 1.112.711 Marca denominativa: <b>PROTOX</b> Clase 5	Registro N° 934.033 Marca denominativa: <b>DROTOX</b> Clase 5
	<b>Marca fundante de la observación de fondo</b>
	Registro N° 931.093 Marca denominativa: <b>PROHETOX</b> Clase 5
<b>Semejante e inductiva a error respecto de la marca PROHETOX; diferente respecto de la marca DROTOX. TDPI revoca parcialmente.</b>	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto estimó que se trataba de signos independientes, poseedores de un concepto propio que permitía su coexistencia pacífica en el mercado. Por otra parte, se ratificó la observación de fondo, fundada en las mismas causales citadas, respecto de la marca “PROHETOX”, la cual se estimó semejante gráfica y fonéticamente con aquella pedida, “PROTOX”, de modo que su concesión sería inductiva en error o confusión entre el público consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI, ante la apelación de la parte demandante, estimando que, también, procedía el rechazo del signo pedido por los fundamentos de la demanda de oposición, basada en la marca “DROTOX”, ya que la alteración de las letras iniciales “P” y “D” era insuficiente para distinguirlos adecuadamente en el evento de coexistir en el mercado, amparando productos relacionados, ya que poseían una estructura y pronunciación casi idéntica.

ROL TDPI N° 2797-2015

MAQ – PFR – EBM

## AZEDINE

**Demanda de oposición:** artículo 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

**Observación de fondo:** artículo 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición y de la observación de fondo</b>
Solicitud N° 973.681 Marca denominativa: <b>AZEDINE</b> Clase 5	Registro N° 774.908 Marca denominativa: <b>ACETINE</b> Clase 5
<b>Semejantes; induce a error. TDPI confirma.</b>	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición, ratificó la observación de fondo y, en consecuencia, rechazó la solicitud marcaria para distinguir productos de la clase 5, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto los signos en controversia presentaban una configuración fácilmente confundible, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, sin haberse advertido en la marca requerida elementos que al confrontarla con el signo invocado por el actor, permitiesen distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, puesto que se apreciaron semejanzas gráficas y fonéticas determinantes entre los signos en conflicto.

ROL TDPI N° 2829-2015

TCHW – RPB – VHR

## GANA Y GANA

**Demanda de oposición:** artículo 20, letras f) y k), Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b> <sup>[MAF1]</sup> Solicitud N° 1.008.585 Marca denominativa: <b>GANA Y GANA</b> Clase 45
<b>No se configuran las causales invocadas. TDPI revoca parcialmente.</b>

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición y concedió el registro de la marca solicitada. La oposición, interpuesta por Policía de Investigaciones de Chile, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, argumentándose que la marca solicitada se pretendía para distinguir, entre otros servicios, agencias de detectives, labor que era privativa de la Policía de Investigaciones de Chile, según lo establece el Decreto Ley N° 2.460 de 1979, lo cual sería inductivo en error o confusión en el público consumidor. Por su parte, la sentencia fundamentó el rechazo de la demanda reseñada, por cuanto la demandante no acompañó documento alguno tendiente a acreditar los presupuestos contemplados en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra k) antes señalada, así como tampoco se daban los presupuestos para configurar aquella de la letra f) del citado artículo, puesto que no se advirtió cómo el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de los servicios a distinguir.


Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI, explicando que lo prohibido por el legislador en el artículo 18, del D.L. N° 2.460, era el uso de la expresión “detective”, al señalar que: “La denominación ‘detective’ sólo podrá ser usada por el personal en servicio activo de Policía de Investigaciones de Chile que tenga nombramiento de tal”, de manera que la prestación de servicios de “detective” iba a ser motivo de errores o confusiones entre el público usuario respecto de la titularidad de los servicios prestados. No obstante lo anterior, la sentencia concluyó que la norma trascrita es específica de la denominación “detective”, por lo que no alcanzaba a la prestación de los servicios de investigadores privados u otros relacionados y, en consecuencia, no había inconveniente jurídico para el otorgamiento de la marca pedida para el resto de la cobertura solicitada. En definitiva, se otorgó la marca pedida para distinguir “asesoramiento jurídico; investigaciones jurídicas; servicios de abogados; servicios jurídicos”, de la clase 45.

ROL TDPI N° 2966-2015

MAQ – PFR – GOL

## INTESIS

**Demanda de oposición:** artículo 20, letras f) y h), inciso 1°, Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
Solicitud N° 1.072.757 Marca mixta: <b>INTESIS</b> Clase 35 <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">  </div>	Registro N° 834.781 Marca denominativa: <b>SINTESYS</b> Clase 42
<b>Semejantes; induce a error; rechaza parcialmente la solicitud. TDPI revoca.</b>	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición y, en consecuencia, rechazó parcialmente la solicitud marcaria para distinguir servicios que entrañan el registro, la transcripción, la composición, la compilación, la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones; informes de los ingenieros que estén en relación directa con la explotación o la dirección de los asuntos de una empresa comercial o industrial, de la clase 35, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto de la confrontación de los signos en conflicto, se advirtió que el pedido presentaba semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente, ya que la sustracción de la letra “S” y la modificación de la letra “Y” por la letra “I” en el signo pedido no era suficiente para estimar que se trataba de un signo distintivo. A lo anterior, se sumaba la estrecha relación de los ámbitos de protección, de manera tal que se presumió que, de otorgarse la marca solicitada, los signos en pugna no podrían coexistir pacíficamente en el mercado, generando toda clase de errores o confusiones entre el público consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, considerando que existían suficientes diferencias gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto que permitían su adecuada concurrencia mercantil, sin provocar confusión, error o engaño en cuanto a la procedencia de los respectivos servicios, ya que, asimismo, cabía considerar que el signo pedido se encontraba inserto en una etiqueta con una grafía y colores característicos que acrecentaban su diferenciación con la marca previamente registrada. En consecuencia, se concedió la marca también para los servicios que habían sido rechazados en el fallo de primera instancia.

ROL TDPI N° 2844-2015  
TCHW – RPB – VHR



## SAFETY+PLUS

**Observación de fondo:** artículo 20, letra e), Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1.119.319 Marca denominativa: <b>SAFETY+PLUS</b> Clase 9 Detectores de gas portátiles.
<b>Descriptiva, indicativa y carente de distintividad. TDPI confirma.</b>

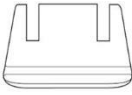
La resolución de primera instancia rechazó de oficio la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que consideró que el conjunto marcario pedido era descriptivo, indicativo y carente de distintividad en relación con los productos solicitados, ya que la palabra “SAFETY”, traducida del inglés al español significa “seguridad”, término que dicho de un mecanismo es aquel que asegura buen funcionamiento, precaviendo que éste falle, se frustre o se viole y, además, porque agregaba el elemento “PLUS” que indica “más”, en el sentido de reforzar las características mencionadas. En suma, el conjunto solicitado adolecía de la causal de irregistrabilidad señalada y no contenía elemento o segmento susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, considerando que el signo presentado a registro utilizaba palabras que tenían un significado fácilmente deducible por el público medio consumidor, resultando, a la vez, descriptivo de la cualidad de seguro respecto de los productos que buscaba distinguir, todo lo cual le impedía erigirse como marca registrada.

ROL TDPI N° 3009-2015  
MAQ – PFR – GOL

## ETIQUETA

**Observación de fondo:** artículo 20, letra i), Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	
Solicitud N° 1.121.588	
Marca etiqueta: Clase 5	
Recipientes para uso doméstico o culinario; portaviandas.	
<b>Constituye la forma del producto. TDPI revoca.</b>	

La resolución de primera instancia rechazó la solicitud de la etiqueta, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra i) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la marca pedida estaba constituida por la forma del producto para el cual se solicitaba protección, de modo que la solicitud carecía de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial.






Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, considerando que la figura presentada a registro constituía una imagen en dos dimensiones, de modo que no se apreciaba cómo podría vulnerar lo dispuesto en el literal i) del artículo 20 de la Ley del ramo, cumpliendo con la distintividad necesaria para aspirar a ser marca registrada.

ROL TDPI N° 2909-2015  
 MAQ – PFR – GOL

## TOP CHEF

**Demanda de oposición:** artículo 20, letras f) y h), inciso 1°, Ley N° 19.039.

**Observación de fondo:** artículo 20, letras f) y h), inciso 1°, Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.123.788 Marca mixta: <b>TOP CHEF</b> Clase 3  	Registro N° 902.358 Marca mixta: <b>CHEF</b> Clase 29  
	Registro N° 905.418 Marca mixta: <b>CHEF</b> Clase 29  
	Registro N° 821.568 Marca mixta: <b>CHEF</b> Clase 30  
	Registro N° 961.255 Marca denominativa: <b>CHEF</b> Clase 29, 30, 31 y 32
	Marcas fundantes de la observación de fondo
	Registro N° 905.418 Marca mixta: <b>CHEF</b> Clase 29  
	Registro N° 902.358 Marca denominativa: <b>CHEF</b> Clase 29
<b>Semejantes; induce en error. TDPI revoca.</b>	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición y ratificó la observación de fondo, ambas fundadas en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que al confrontar los signos se advirtió que el pedido presentaba semejanzas determinantes con los inscritos, ya que la adición del elemento “TOP” en la requerida no resultaba suficiente para crear un signo distintivo, y ello, unido a la estrecha relación de sus ámbitos de protección permitió presumir, fundadamente, que el otorgamiento del signo pedido produciría toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos que se querían distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, ya que de la apreciación global de los signos en pugna era posible advertir diferencias gráficas y fonéticas, tanto en las expresiones denominativas, por la inclusión del concepto “TOP” en la requerida, como en sus elementos figurativos, es decir, en cuanto al diseño y color de las etiquetas de la

marca solicitada en autos como en aquellas fundantes de la oposición y rechazo de oficio:



. Lo anterior, posibilitaba la concurrencia mercantil de los signos, sin inducir a los consumidores en confusión, error o engaño.

Asimismo, el Tribunal señaló que el segmento “CHEF”, que era el único coincidente entre los signos en conflicto, se encontraba presente en diversos registros de la clase 29 a nombre de distintos titulares, de modo que debía estarse a los complementos para establecer si existían diferencias suficientes, lo que en el caso de autos se cumplía.

ROL TDPI N° 3132-2015

RPB – PFR – AAP

**JACKIE K.**

**Observación de fondo:** artículo 20, letra c), Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	
Solicitud N° 1.140.627	
Marca mixta: <b>JACKIE K.</b> Clase 18	
<b>Corresponde al nombre de un personaje histórico. TDPI confirma.</b>	

La resolución del INAPI ratificó la observación de fondo y, en consecuencia, rechazó la solicitud marcaria, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra c) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que la marca solicitada correspondía al nombre de un personaje histórico, respecto del cual no habían transcurrido más de 50 años desde su fallecimiento. La denominación solicitada “Jackie K” es el nombre por el cual era conocida Jacqueline Kennedy, viuda de John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos, fallecida el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, atendido que era un hecho público y notorio que JACKIE K. era el nombre de un personaje histórico, correspondiendo a la forma en que se conocía a Jacqueline Kennedy. Señaló, además, que según el Diccionario de la Real Academia Española, el nombre “es la palabra que designa o identifica a un ser animado o inanimado”, y que si bien el nombre civil debe comprender dos elementos (el apellido y el nombre propio) la causal de irregistrabilidad sólo se refiere al nombre y no al nombre civil, de manera que quedaban comprendidas las expresiones que pudieren servir para identificar a personas determinadas, como en el caso de autos, un personaje público ampliamente conocido.

ROL TDPI N° 3452-2015

RPB – VHR – PER

## NAZCA

**Demanda de oposición:** artículo 20, letras e), f) y k), Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>
Solicitud N° 1.072.936
Marca denominativa: <b>NAZCA</b>
Clase 30
<b>Desestima todas las causales. TDPI confirma. CS rechaza casación.</b>

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición interpuesta por la República del Perú, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e), f) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto no existían en autos antecedentes suficientes para considerar la expresión solicitada dentro de alguno de los supuestos de la letra e) del mencionado artículo, como tampoco para dar por acreditados los supuestos de la causal contenida en la letra k) de la referida disposición. Asimismo, el sentenciador no advirtió cómo el signo pedido por la Viña Valdivieso S.A. podía ser inductivo en error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, atendido que la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no se extiende a la prohibición de registro de cualquier lugar o espacio geográfico, de modo que no habiéndose acreditado que el signo presentado a registro se tratase de una indicación geográfica o denominación de origen, no se vulneraban las causales de irregistrabilidad que se le imputaban por el actor.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó, desestimando las alegaciones de la recurrente en el sentido que el signo solicitado induciría en error y engaño a los consumidores, por tratarse de un lugar del Perú, induciendo al público a pensar que se trataría de productos provenientes de dicha localidad y que se vulneraría la competencia leal y ética mercantil, por cuanto se estaría confiriendo un monopolio sobre una disposición que debe quedar a disposición de todos los usuarios.

Al efecto, la Corte señaló que si bien la denominación “NAZCA” era un lugar del Perú, no se había demostrado en juicio que se encontrase registrada como indicación de origen en Perú o en Chile, lo que sumado a que el cuño se encontraba registrado en distintas clases, era novedosa para distinguir los productos solicitados proteger en autos, de modo que se desechó la posibilidad de confusión, error o engaño sobre la procedencia, cualidad o género de los productos a distinguir, siendo improcedente el otorgamiento de resguardos especiales a la protección invocada por el oponente.

## ERA DEL HIELO

**Demanda de nulidad:** artículo 20, letras f), g) inciso 1° y h) inciso 2°, Ley N° 19.039;  
artículos 6 bis y 8 Convenio de París

Marca impugnada	Marca fundante de la demanda de nulidad
Solicitud N° 921.084 Registro N° 927.394 Marca denominativa: <b>ERA DEL HIELO</b> Clase 41 Organización de eventos, mega eventos, exhibiciones, espectáculos culturales y de esparcimiento en general.	Marca: <b>ERA DEL HIELO (ICE AGE en inglés)</b> Clases 9, 16, 28 y 41
<b>Semejantes; induce en error. TDPI confirma.</b>	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de nulidad, con base en los artículos 19 y 20, letras f) y h), inciso 2°, de la Ley de Propiedad Industrial y, en consecuencia, ordenó la cancelación del registro impugnado. Sin embargo, rechazó la causal del literal g), inciso 1°, del mismo artículo 20 citado, puesto que la exhibición de películas cinematográficas es un servicio que no es idéntico a los servicios que ampara el signo impugnado.

En cuanto a las causales acogidas de la demanda de nulidad, el sentenciador señaló que con la prueba acompañada en autos, quedaba acreditada la fama y notoriedad, tanto en el territorio nacional como internacional de la marca “ERA DEL HIELO” o “ICE AGE”, principalmente en el rubro de los servicios cinematográficos. Se basó para ello en copias de registros extranjeros de la demandante que distinguían productos de las clases 9, 28 y 41, en especial, aquel correspondiente al país de origen que es Estados Unidos, e impresiones de publicidad de la película de animación ERA DEL HIELO realizada en Santiago de Chile, por mencionar las de mayor relevancia. Señaló, asimismo, que pese a que la marca registrada amparaba una cobertura que difería de la protegida por dichos registros extranjeros, era posible presumir que de mantenerse el signo impugnado el público consumidor se vería expuesto a toda suerte de errores o engaños, especialmente en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los servicios que distinguía el registro inscrito en Chile, acogiendo la demanda de nulidad por la causal de la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039. Asimismo, acogió la demanda en virtud de la causal contenida en la letra h), inciso 2°, de la norma citada, toda vez que conforme a la prueba rendida en autos, el actor había demostrado el uso real y efectivo dentro del territorio nacional del signo “ERA DEL HIELO” y sus derivaciones, para distinguir una película cinematográfica y sus tres secuelas desde el año 2002, fecha en que se estrenó en Chile y otros países. Por consiguiente, ante la absoluta identidad gráfica y fonética de los signos, se tuvieron por acreditados los supuestos fácticos de la referida prohibición.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez que, analizada la prueba aportada en juicio conforme a las normas de la sana crítica, fue posible concluir que la demandante venía utilizando la marca “ICE AGE” y su traducción al castellano “LA ERA DEL HIELO” desde al menos el año 2002, en que se lanzó la primera versión de la película del mismo nombre en nuestro país, habiendo realizado abundante publicidad, tanto en Chile como en el extranjero, constituyéndola en una marca famosa y notoria desde mucho antes que se presentara ante INAPI la solicitud que dio origen al registro impugnado y, además, se trataba de coberturas relacionadas, todas vinculadas con el entretenimiento, especialmente de niños. Atendido estos razonamientos, también se compartió el criterio del tribunal de primer grado en cuanto a que siendo el signo de titularidad de la demandante coincidente, desde el punto de vista gráfico y fonético, con el que se pretendía anular y existiendo relación de coberturas, la posibilidad de error o engaño respecto del origen empresarial de los servicios para el público consumidor existía efectivamente.

ROL TDPI N° 1488-2015


RPB – PFR – EBM



## IDTI

**Demanda de oposición:** artículo 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

**Observación de fondo:** artículo 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición y de la observación de fondo
Solicitud N° 1.012.213 Marca mixta: <b>IDTI</b> Clase 9	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">           Registro N° 940.156            Marca mixta: <b>IDTI</b>            Clase 9         </div> <div style="flex: 1; text-align: center;">  </div> </div>  Registro N° 800.142 Marca denominativa: <b>IDTI</b> Clase 9
<b>Diferentes; no induce a error. TDPI confirma. CS acoge casación.</b>	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición y reconsideró la observación de fondo, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, concediendo el registro de la solicitud marcaria, atendido que las marcas en litigio conformaban signos independientes, poseedores de concepto propio, susceptibles de coexistir pacíficamente en el mercado, sin inducir en error o confusión respecto de la cualidad, el género o el origen de los productos que se intentaban amparar.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, ya que tratándose de siglas, la incorporación de una letra conforma una unidad diferente, con su propia identidad gráfica y, especialmente, fonética, donde el signo pedido se pronunciaba como una palabra */idtii/*.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió, ya que el sistema de la sana crítica establece libertad de convencimiento al juez, pero exige que las conclusiones a que llegue sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoye, explicando cómo se llegó a la convicción, y los principios de la recta razón. Señaló que esta operación intelectual de descripción del elemento probatorio y su valoración crítica para evidenciar su idoneidad para fundar una conclusión no había sido acatada y que, con arreglo a estos criterios, se conmina con nulidad de la sentencia la falta de fundamentación, en específico, por incurrir en fundamentación omisiva de prueba dirimente, que surgía de los signos en litigio, y que de haber sido debidamente ponderada hubiese determinado una conclusión diferente. Ello porque, según señala la CS, en la especie resultaba manifiesto que la confrontación de los sellos, en su conjunto, revelaba la existencia de semejanzas determinantes, gráfica y fonéticamente, ya que el elemento “I” adicionado en la solicitada era una expresión carente de distintividad en razón de su uso general, siendo incapaz de imprimir al registro una fisonomía propia que permitiese identificar con precisión y claridad

los productos que ofrecía, de manera que su concesión sería inductiva en todo tipo de confusiones, errores o engaños a los consumidores, aún más cuando se trata de coberturas vinculadas en una misma clase. Así, por las razones expuestas, el Tribunal de la instancia incurrió en manifiesto error de derecho al afirmar, sin respaldo probatorio y de manera inmotivada, que los signos eran distinguibles y, luego, al calificar las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras f) y h), inciso 1°, de la Ley N° 19.039, desde que al concurrir los presupuestos que hacían procedentes tales motivos, no aplicó los preceptos legales al caso concreto previsto por el legislador, yerro que condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente, influyendo sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

La sentencia de la CS fue acordada con dos votos en contrario, los cuales estuvieron por rechazar el recurso, atendido que las directrices brindaban normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial, que emanaban de los artículos 19 y 20 de la ley especial, de modo que la valoración del signo que se realizó por los jueces de fondo no aparecía como el fruto de un razonamiento extraño a los márgenes normativos del derecho marcario, constituyendo la conclusión alcanzada una interpretación acertada en relación con las causales de irregistrabilidad invocadas, descartándose cualquier potencial fuente de error o engaño del público consumidor.

ROL TDPI N° 2470-2014  
MAQ – JCGL – AAP

## AGUA MINERAL EL CORAZÓN DE LOS ANDES

**Demanda de oposición:** artículo 20, letras f) y h), inciso 1°, Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 991.336 Marca denominativa: <b>AGUA MINERAL EL CORAZÓN DE LOS ANDES</b> Clase 32 Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.	Registro N° 700.010 Marca denominativa: <b>ANDES</b> Clase 32 Pastas, polvos, jarabes, sorbetes y compuestos diversos para preparar bebidas.
<b>Diferentes; no induce en error. TDPI revoca parcialmente. CS acoge casación.</b>	

La sentencia del INAPI rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que advirtió diferencias gráficas y fonéticas que permitían distinguirlas entre sí, al compartir solamente elemento “ANDES”, siendo los complementos de la marca solicitada suficientes para dotarlo de fisonomía propia y, por ende, susceptible de concurrir pacíficamente en el mercado, sin inducir en error o confusión, respecto de la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI, confirmando el rechazo de la oposición basada en el literal h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, y acogiendo la oposición respecto de la causal contenida en la letra f) de la misma disposición. En efecto, señaló el Tribunal de alzada que el signo denominativo pedido, analizado como conjunto, presentaba suficientes diferencias gráficas y fonéticas con respecto al signo oponente, gracias a que los complementos del solicitado le conferían una fisonomía e identidad propia que permitían su adecuada identificación en el mercado, sin provocar confusión, error o engaño entre el público consumidor. Sin embargo, respecto de la cobertura de la marca solicitada, siendo que ella lo había sido para distinguir “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, de clase 32, el TDPI Tribunal estimó pertinente acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto y conceder la marca solicitada sólo para distinguir “aguas minerales”, de clase 32, por cuanto el signo pedido pretendía distinguir otros productos, respecto de los cuales su concesión iba a ser inductiva en todo tipo de errores o confusiones.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió, atendido que el fallo de primera instancia era contradictorio, ya que por una parte afirmaba que el signo “AGUA MINERAL EL CORAZÓN DE LOS ANDES” presentaba distintividad sólo para algunos elementos de la clase 32, pero al mismo tiempo no lo era para uno de ellos, cuando este último elemento no presentaba ninguna diferencia sustancial con los otros. De acuerdo

con la Corte, dicho razonamiento contravenía las reglas de la lógica (identidad y no contradicción), y había llevado a los jueces de la instancia a arribar a una conclusión incorrecta desde la perspectiva del derecho marcario, equivocando el análisis de las características del signo pedido, dando preponderancia al ámbito fonético y gráfico, desagregando a los elementos de la clase sin que hubiese un motivo razonable para ello, todo lo cual trajo como consecuencia un yerro en la aplicación del derecho al estimarse que no concurrían las causales de prohibición de registro de las grafías f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Por consiguiente, se trataba de una falsa aplicación normativa que había llevado a la Corte a invalidar la sentencia de segunda instancia y a dictar la correspondiente de reemplazo.



Dicha sentencia de reemplazo señaló que el concepto de distintividad se asociaba al de marca, en tanto que el de diferenciación apuntaba al objeto mismo, al producto, traduciéndose dicha diferencia en dos ámbitos distintos: el primero, relativo al ámbito jurídico y, el segundo, a lo fáctico; de modo que, en palabras de la Corte: “la distintividad es la capacidad de un signo para individualizar y diferenciar determinados productos o servicios de una empresa de los otros competidores, capacidad a la que se llega una vez identificados y evaluados los siguientes elementos fácticos: primero, la cobertura de productos y servicios para el que ha sido solicitada; segundo, al público que habitualmente consume o use dichos productos o servicios; y tercero, a los demás signos existentes, apreciando la existencia de posibilidades de confusión (SCHMITZ VACCARO, Christian, “Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales”, Revista Chilena de Derecho, vol. 39, N° 1. Pp. 9-31, 2012)”. Así, tuvo presente que lo solicitado registrar en la clase 32 era el signo “AGUA MINERAL EL CORAZON DE LOS ANDES”, marca que presentaba una semejanza gráfica y fonética con la ya registrada “ANDES”, incorporándola íntegramente, y sin cumplir con los demás requisitos que permitían generar la distintividad exigida por el artículo 19 de la Ley del ramo, produciendo con ello error y confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir, circunstancias todas que constituían las causales de irregistrabilidad contempladas en los literales f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

ROL TDPI N° 1571-2014  
CIM – JFR – TCHW

## HAVELLS

**Demanda de oposición:** artículo 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

**Observación de fondo:** artículo 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>
Solicitud N° 1.033.090 Marca denominativ: <b>HAVELLS</b> Clase 7, 9 y 11	Registro N° 992.290 Marca mixta: <b>HAVEL</b> Clase 11 
	<b>Marcas fundantes de la observación de fondo</b> Registro N° 992.290 Marca mixta: <b>HAVEL</b> Clase 11 Solicitud N° 1.016.858 Marca mixta: <b>HAVELLS</b> Clase 9 
<p><b>Semejantes; concede parcialmente aplicando principio de especialidad. TDPI</b></p> <p><b>confirma. CS acoge casación; dicta sentencia de reemplazo.</b></p>	

La sentencia del INAPI acogió la demanda de oposición y ratificó la observación de fondo, ambas fundadas en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, rechazando parcialmente la marca pedida para determinados productos solicitados en las clases 7, 9 y 11, y concediendo el resto de la cobertura por aplicación del principio de especialidad, ello atendido que los signos en controversia “HAVELLS” Y “HAVEL” presentaban similitudes gráficas y fonéticas, que impedían su concurrencia pacífica en el mercado, de modo que la concesión de la solicitada iba a ser inductiva en error o confusión entre el público consumidor, respecto de la procedencia de determinados productos intentados proteger en las clases ya señaladas. La sentencia reconsideró la observación de fondo, fundada en los mismos literales de la disposición citada, con base en la solicitud de registro N° 1.016.858, correspondiente a la marca mixta “HAVELLS”, habida cuenta que ella fue rechazada por sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, por cuanto existiendo un registro previo, sólo cabía respetar su existencia, pudiendo otorgarse el signo solicitado únicamente con aplicación del principio de especialidad marcaria, tal como lo hizo la sentencia recurrida.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió, señalando que en este caso debían evaluarse comparativamente las marcas en conflicto, como conjunto, y atenderse a la relación de coberturas que ellas abarcaban, de manera de determinar la concurrencia o no de los requisitos de las causales de irregistrabilidad invocadas, teniendo, asimismo, en consideración los parámetros que dio la respuesta a la

oposición dada por el solicitante que, en este caso, incorporó elementos adicionales al análisis, como fueron el hecho de ser la creadora de la marca y gozar de fama y notoriedad en el mercado nacional e internacional, factor este último que influía en la aplicación del principio de especialidad. Agregó que en dicho contexto, debía considerarse que la marca solicitada incorporaba dos vocablos “LS”, los cuales modificaban suficientemente la pronunciación, otorgándole a la pedida una mayor cercanía con la lengua inglesa, y la circunstancia de ser de carácter mixto la marca fundante de la oposición y de la observación de fondo. Agregó que, si bien en el ámbito gráfico las marcas en conflicto eran diferentes, no ocurría lo mismo desde el punto de vista fonético, desde que las señas presentaban una pronunciación semejante. No obstante, señaló que si bien ello era un elemento que podía configurar uno de los presupuestos de la causal de prohibición de registro del literal h) del artículo 20 de la Ley del ramo, no era bastante por sí sola, desde que el citado ordinal exigía, para impedir el reconocimiento de una marca, que dicho parecido fuera, además, capaz de inducir a confusión respecto de otra ya registrada, lo cual no ocurría en el caso de autos.

En ese orden de cosas, la Corte Suprema señaló que era importante considerar el mercado que se pretendía abarcar con el signo pedido que, en este caso, conforme con la descripción de coberturas que contenía la solicitud, se refería principalmente a maquinaria para la industria del alumbrado eléctrico, herramientas, motores y distintas piezas de éstos, dispositivos de control neumático o hidráulico para aparatos de calefacción, refrigeración y otros similares, y una serie de bienes utilizados para la generación y distribución eléctrica, como relacionados con la sección eléctrica de distintas maquinarias y aparatos, incluyendo instalaciones de alumbrado, lámparas, tubos de descarga eléctrica, reflectores de luz, lámparas para propósitos de bronceado, aparatos de aire acondicionado, entre otros, en las clases 7, 9 y 11; y que, en cambio, el símbolo empadronado estaba registrado para distinguir aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, hervidores eléctricos, termos eléctricos de la clase 11; de modo que de esta reseña de las coberturas se advertía que las marcas en conflicto no atendían directamente el mercado consumidor final, sino que a empresas del rubro eléctrico y de producción y a otras compañías de servicios en cuanto proveían de elementos para la prestación de los mismos, de manera que se trataba de productos que no eran de consumo habitual, sino específicos, cuya adquisición y evaluación solían realizarse por personas con experiencia en el rubro.

La Corte consideró relevante la circunstancia de que una de las señas fundantes de las observaciones de fondo, a saber, “HAVELLS”, mixta de la clase 9, hubiese sido denegada por una sentencia en que se acogió la demanda de oposición planteada por la ahora solicitante, basada en el hecho de ser la creadora de la marca y que, además, gozaba de fama y notoriedad, ya que constituía un reconocimiento implícito del posicionamiento de la expresión pedida en el mercado de los productos eléctricos, lo que tenía como efecto, en el caso sub lite, que se impedía el riesgo de confusión entre la solicitud y la marca mixta registrada “HAVEL”, en la clase 11, al tratarse de una seña que contaba con reconocimiento en el mercado que pretendía abarcar.

En cuanto a la causal de irregistrabilidad de la letra f) de la Ley del ramo, la Corte señaló que en el caso de autos, los conjuntos marcarios se configuraban por expresiones únicas, sin que la pedida contuviese un significado o una idea determinada, a diferencia de la marca empadronada, la cual correspondía a un río alemán, de manera que la marca

solicitada no era inductiva en error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretendía cubrir.



Finalmente, atendida las circunstancias y razonamientos anotados, la Corte Suprema, previo a acoger el recurso de casación, dictó sentencia de reemplazo en la que acogió el recurso de apelación interpuesto por la solicitante de autos, desestimando la demanda de oposición deducida y reconsiderando la observación de fondo formulada por el Instituto, declarando en su lugar que se concedía la marca pedida para toda la cobertura requerida en las clases 7, 9 y 11.

ROL TDPI N° 1703-2014

MAQ – JCGL – EBM

## IK KS BY JLP

**Demanda de oposición:** artículo 20, letras f), g), inciso 1°, h) y k), Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1101208 Marca mixta: <b>IK KS BY JLP</b> Clase 3	Registro N° 1.067.587 Marca etiqueta: Clase 25
	
<p><b>Desestima todas las causales de oposición; concede registro. TDPI confirma. CS acoge casación por causal de irregistrabilidad contenida en letra g), inciso 1°, del art. 20.</b></p>	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g), inciso 1°, h) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. En cuanto al análisis de cada prohibición invocada señaló: primero, respecto de la letra h) del citado artículo, que el ámbito de protección de la marca solicitada era diferente y no relacionado con los campos operativos del signo oponente, por lo que cabía aplicar el principio de especialidad; segundo, en lo relativo a la letra g), inciso 1°, de la disposición ya referida, si bien el oponente logró acreditar que la marca “IKKS” gozaba de registros previos y vigentes en relación con los productos de la clase 3, así como que gozaba de gran fama y notoriedad, de la comparación de los signos en conflicto no se advertían semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, configurándose un signo con identidad y fisonomía propia gracias a sus complementos, de modo que podían coexistir pacíficamente en el mercado. Señaló que tal presunción de coexistencia pacífica quedaba acreditada por la circunstancia de poseer el solicitante ya registrado el signo “IK KS BY JLP”



, de carácter mixto y para distinguir productos de la clase 3, el cual se encontraba vigente desde el siete de mayo de dos mil doce, libre de toda impugnación, de modo que las marcas ya habían coexistido pacíficamente en el mercado, sin haberse producido los errores o engaños que señalaba el oponente en su demanda. Tercero, respecto de la causal de la letra f) del artículo 20 de la Ley del ramo, el sentenciador señaló que no advertía cómo entonces el signo pedido podía ser inductivo en error o confusión respecto del origen empresarial de los productos a distinguir. Cuarto, respecto de la causal del literal k) de la citada disposición, se indicó que no existían en autos antecedentes que permitiesen configurar sus presupuestos.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, compartieron en su totalidad los fundamentos de la sentencia del sentenciador de primer grado.



Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió respecto de la causal de la letra g), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, omitiendo pronunciamiento respecto de las demás causales por innecesario. Al respecto, señaló que los signos en controversia, sin necesidad de prueba, tenían una configuración fácilmente confundible, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético y que no se advertían en la marca solicitada elementos que permitiesen distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia.

Además, el registro de la oponente inscrito en el extranjero se encontraba contenido íntegramente en el signo de la solicitante, sin que la adición de “BY JLP” le otorgase suficiente distintividad y autonomía, porque los consumidores podían tomarlo como una variedad o rama de productos pertenecientes a la misma familia “IKKS”, más aún considerando que el elemento principal y dominante de la etiqueta del signo solicitado son las letras “IK KS”, mientras que las letras “BY JLP” tenían un aporte proporcionalmente menor en el diseño de la etiqueta, de manera que la pronunciación de la marca solicitada iba a recaer en su parte principal “IK KS”, prescindiendo los consumidores de la mención de lo que respectaba como accesorio “BY JLP”, de modo que en la especie también se configuraba la semejanza fonética. Y todo ello daba como resultado el que las marcas en pugna no iban a poder coexistir pacíficamente en el mercado.

La sentencia de la Corte, además, aclaró que la ley de especialidad no prevé como requisito para la oposición al registro de una marca la objeción de anteriores solicitudes de registro de la misma, de modo que el hecho que el oponente no hubiese discutido en su oportunidad el registro de la misma etiqueta “IK KS BY JLP” para productos de la clase 3, no importaba que esa parte admitiese que la convivencia entre las marcas haya sido pacífica ni que no se hayan producido los errores y engaños que la ley busca prevenir y, por ende, no puede privárselo de plantear con posterioridad dicha discusión ante una nueva solicitud de registro, como ocurrió en la especie.

Finalmente, señaló que en esas circunstancias aparecía claro que la conclusión a la que arribaron los jueces de la instancia era incorrecta desde la perspectiva del derecho marcario, habiéndose efectuado un análisis equivocado al momento de analizar las características del signo, error que trajo como consecuencia un yerro en la aplicación del derecho al no estimar concurrente la causal de irregistrabilidad contenida en la letra g), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley del ramo, en circunstancias que resultaba procedente su aplicación, errada aplicación normativa que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, ante lo cual procedía su invalidación y ulterior reemplazo. En ella se estableció que la marca mixta requerida “IK KS BY JLP” para productos de la clase 3, se asemejaba gráfica y fonéticamente con la marca de la oponente “IKKS”, la cual se encontraba registrada en el extranjero, donde gozaba de gran fama y notoriedad para distinguir los mismos productos que la peticionaria, de modo que la marca solicitada no reunía los requisitos enunciados en el artículo 19 de la Ley del ramo e incurría en la causal de irregistrabilidad de la letra g), inciso 1°, del artículo 20 de la Ley N° 19.039, todo lo cual conllevó la denegación de protección legal.