



BOLETÍN DE FALLOS

Índice

G S	1
RASPE SUPER CASINO DE LOTERIA.....	2
RCF.....	3
BANCAPITALES FINANCIAL & CAPITAL GROUP	4
ENDURANCE INVESTMENTS.....	5
ASTRA	6
A	7
SANTA CRUZ	8
CLASSICA	9
OPEN PLAZA	10
SDDA (SISTEMA DE DERECHOS DE AUTOR)	11
FEMME L’BEL.....	12
BERBY	13
RINASCIMENTO	14
PATENTE MECANICA	15

GS

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.069.190 Marca mixta: G S Clase 36	Registro N° 772.613 Marca mixta: GS Clase 36
Semejantes. TDPI confirma.	

Este signo fue rechazado a registro por el INAPI por carecer de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial, falta de distintividad, ser gráfica y fonéticamente semejante respecto de la marca mixta “GS”, que distingue servicios de la clase 36, fundante de la observación de fondo, y ser inductiva en error o engaño respecto de la cualidad o procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

Apelada la resolución, el TDPI estableció, coincidentemente con la opinión del órgano administrativo, que los signos en conflicto presentaban identidad gráfica y fonética en sus elementos denominativos, de modo que aun cuando hubiese podido aplicarse el principio de especialidad, los signos eran inductivos en error o engaño respecto de la cualidad o procedencia empresarial de los servicios solicitados y, por lo tanto, confirmó la resolución de primer grado y, en definitiva, rechazó a registro la marca solicitada.

RASPE SUPER CASINO DE LOTERIA

Demanda de nulidad: artículo 20, letras f), h) inciso 2° y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada	Marca fundante de la demanda de nulidad
Registro N° 815.782 Marca denominativa: RASPE SUPER CASINO <p style="text-align: center;">DE LOTERIA</p> Clase 16	Marca: RASPE CASINO
Uso real y efectivo a nivel nacional, semejantes y relación de coberturas. TDPI revoca.	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de nulidad, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y ordenó cancelar la vigencia del registro, por haberse acreditado el uso real y efectivo a nivel nacional de la expresión “RASPE CASINO” como marca comercial, lo que unido a la identidad gráfica y fonética de los signos, así como por distinguir los mismos productos, era inductivo en error o confusión respecto del origen empresarial de los productos que se pretendían amparar.

Revisada en alzada, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, y ordenó mantener la vigencia del registro, por cuanto estimó que las denominaciones “RASPE” y “CASINO”, así como el binomio “RASPE CASINO” eran de uso común o vocablos habituales usados en los giros de negocios de las empresas en conflicto, y que era el elemento “DE LOTERIA” el que le otorgaba distintividad, en especial, por tratarse de una marca concedida con protección al conjunto, lo cual impedía que se produjera confusión, error o engaño respecto de los productos distinguidos. El recurso de casación interpuesto ante la Excelentísima Corte Suprema fue rechazado.

RCF

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.032.602 Marca denominativa: RCF Clase 12	Registro N° 1.135.847 Marca mixta: RFC Clase 12
Semejantes. TDPI revoca.	



Este signo fue rechazado a registro por INAPI por carecer de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial, falta de distintividad, ser gráfica y fonéticamente semejante respecto de la marca mixta “RFC”, que distingue productos de clase 12, fundante de la observación de fondo, e inductiva en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los productos que se intentaban proteger.

Apelada la resolución, el TDPI estableció, contrariamente a la opinión del órgano administrativo que, en este caso debía emplearse el criterio de las “siglas”, según el cual la variación en una letra, cuando existen marcas que utilizan siglas o iniciales, es suficiente para conformar signos diferentes. Además de lo anterior, observó que los signos en conflicto correspondían a abreviaciones poseedoras de un concepto propio, cuya diferenciación se veía aumentada al ser pronunciadas letra por letra. En consecuencia, revocó la resolución de primer grado y, en definitiva, aceptó a registro la marca solicitada, como conjunto.

BANCAPITALES FINANCIAL & CAPITAL GROUP

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

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición y de la observación de fondo
Solicitud N° 961.597 Marca denominativa: BANCAPITALES FINANCIAL & CAPITAL GROUP Clase 36	Registro N° 799.058 Marca denominativa: BANCAPITAL Clase 36
Semejantes y relación de cobertura. TDPI confirma.	

La sentencia de primera instancia acogió la demanda de oposición fundada en los literales f) y h) de la Ley del ramo, y ratificó la observación de fondo fundada en las mismas causales de irregistrabilidad ya referidas, por cuanto los signos en conflicto presentaban semejanzas determinantes al compartir el segmento principal y protagónico “BANCAPITAL” y relación de coberturas, ya que ambos distinguían servicios financieros de clase 36, todo lo cual era inductivo en confusión, error o engaño entre el público consumidor. Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. El recurso de casación interpuesto ante la Excelentísima Corte Suprema fue rechazado.

ENDURANCE INVESTMENTS

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 905.903 Marca denominativa: ENDURANCE INVESTMENTS Clase 35 y 36	Marca: ENDURANCE Clase 36
Creación, fama y notoriedad, y semejantes. TDPI confirma y revoca.	

La sentencia de primera instancia acogió parcialmente la demanda de oposición, basada en el artículo 20, letras f) y h), de la Ley 19.039, por haberse acreditado que la demandante era la creadora de la marca “ENDURANCE” y la fama y notoriedad de ésta, unido a las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos en conflicto, todo lo cual sería inductivo en error o confusión entre el público consumidor. En contra de dicho fallo se interpusieron dos recursos de apelación: uno, por la demandada y solicitante de autos y, otro, por la demandante de oposición.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, respecto del recurso de apelación interpuesto por la demandada; y revocó la sentencia en lo apelado por la demandante, al estimar que los signos presentaban semejanzas gráficas y fonéticas, así como relación de coberturas, todo lo cual induciría en confusión o engaño. Asimismo, advirtió una conducta contraria a las normas de la competencia leal y ética mercantil por parte del demandado, habida consideración de la prueba que obraba en autos. El recurso de casación interpuesto ante la Excelentísima Corte Suprema fue rechazado.

ASTRA

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 1.036.611 Marca mixta: ASTRA Clase 11	 Registro N° 1.049.467 Marca denominativa: ASTRA Clase 11
Idénticas. TDPI confirma.	

Este signo fue rechazado a registro por el INAPI por carecer de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial y ser gráfica y fonéticamente idéntico a la marca denominativa fundante de la oposición “ASTRA”, que distingue establecimiento industrial para la fabricación de productos de la clase 11, por lo cual sería inductiva a error o confusión entre el público consumidor respecto de la procedencia de la cobertura que se pretende amparar.

Apelada dicha sentencia, el TDPI estableció, coincidentemente con la opinión del órgano administrativo, que existe identidad gráfica y fonética, por lo que de concederse la marca solicitada produciría error o engaño respecto de la procedencia empresarial con relación a los productos a distinguir, incurriendo de esta forma en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 20 letra f) de la Ley del ramo y, en consecuencia, confirmó la resolución de primer grado y, en definitiva, rechazó a registro la marca solicitada.

A

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 986.223 Marca mixta: A Clase 25	Registro N° 820.634 Marca mixta: ZA Clase 18 y 25
Diferentes. TDPI revoca.	

Este signo fue aceptado a registro por el INAPI por estimar que poseía suficientes diferencias gráficas y fonéticas con respecto al signo mixto “ZA”, que distingue productos de clase 18 y 25, fundante de la oposición, atendido que la supresión de un carácter y la inclusión de una etiqueta, logran dar a cada conjunto fisonomía e identidad propia y, en consecuencia, no advertía cómo podría ser inductiva en error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir en clase 25.

Apelada la resolución, el TDPI estableció, contrariamente a la opinión del órgano administrativo, que en los elementos gráficos de los signos se apreciaba una estructuración sobre una misma idea conceptual, lo que conformaba una identidad gráfica que, al repetirse en ambos signos, era inductiva en confusión, error o engaño en el público consumidor, por lo que rechazó a registro la marca solicitada.

SANTA CRUZ

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


Marca solicitada	Observación de fondo
Solicitud N° 963.486 Marca denominativa: SANTA CRUZ Clase 33	Inductiva a error en relación con la Denominación de Origen SANTA CRUZ, Decreto 464 de Zonificación Vitícola.
Zonificación vitícola o denominación de origen. TDPI confirma. CS rechaza casación.	

La sentencia de primera instancia rechazó de oficio el signo solicitado, atendido lo dispuesto en la letra j) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Lo anterior, ya que el Decreto Ley N° 464, de fecha 14 de diciembre de 1994, establece que la expresión “SANTA CRUZ” corresponde a una zonificación vitícola o denominación de origen, comprendida dentro del Valle de Colchagua, que incluye la comuna de Santa Cruz y Chépica, por lo que, entonces, su registro como marca comercial era inductivo en error o confusión entre el público consumidor. Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, e interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó.

CLASSICA

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 879.655 Marca mixta: CLASSICA Clase 25	Registro N° 737.670 Marca etiqueta: Clase 25
	
Diferentes. TDPI confirma. CS rechaza casación.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g), h) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por no haberse acreditado los supuestos de irregistrabilidad invocados para la letra g), y por presentar la etiqueta fundante de la oposición, , para productos de clase 25, diferencias determinantes respecto de la marca mixta solicitada, las que les permitirían coexistir en el mercado pacíficamente.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, e interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo rechazó.

OPEN PLAZA


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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 978.732 Marca mixta: OPEN PLAZA Clase 36	Registro N° 891.897 Marca denominativa: PLAZA Clase 36
	
Diferentes. TDPI confirma. CS rechaza casación.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por advertirse diferencias gráficas y fonéticas entre el signo “PLAZA” (clase 36) de la oponte y la seña “OPEN PLAZA” del solicitante, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado, sin inducir en error o confusión. Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto. La Excelentísima Corte Suprema rechazó el recurso de casación interpuesto.

SDDA (SISTEMA DE DERECHOS DE AUTOR)

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


Marca solicitada	Marcas fundantes de la demanda de oposición
Solicitud N° 850.072 Marca denominativa: SDDA (SISTEMA DE DERECHOS DE AUTOR) Clases 9 y 16	Registros N° 857.421 y N° 857.422 Marcas mixtas: SCD Clases 9 y 16 
	Registros N° 857.434 y N° 857.433 Marcas denominativas: SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR Clases 9 y 16
Diferentes. TDPI confirma. CS acoge casación; dicta sentencia de reemplazo	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), h) y k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto los registros invocados por la oponente a saber, “SCD” y “SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR”, de clases 9 y 16, presentaban diferencias determinantes con respecto al signo solicitado. En consecuencia, no advertía cómo podría ser inductiva a error o confusión respecto del origen de los productos a distinguir. Finalmente, señaló el sentenciador de primer grado que de los antecedentes acompañados no era posible dar por configuradas conductas contrarias a la competencia leal y a la ética mercantil. Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema estimó que el fallo del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial había incurrido en un manifiesto error de derecho al calificar las causales invocadas por el actor, puesto que concurrían los presupuestos que las hacían procedentes, como son las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos en conflicto y su relación de cobertura. Se dictó sentencia de reemplazo. Ministros Sres. Juica, Dolmestch, Künsemüller, Brito y Cisternas.

FEMME L'BEL

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

Marca solicitada	Marca fundante de la demanda de oposición
Solicitud N° 976.921 Marca mixta: FEMME L'BEL Clase 3	 Registro N° 1.023.627 Marca denominativa: FEMELLE 28 Clase 3
Diferentes. TDPI revoca. CS acoge casación; dicta sentencia de reemplazo.	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de oposición fundada en los literales f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto las marcas en conflicto, “FEMME L'BEL” y “FEMELLE 28” –esta última también de clase 3-, constituirían signos independientes, poseedores de concepto propio, fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el mercado. En consecuencia, no advertía cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión en relación con la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada la sentencia referida, el TDPI la revocó. A su juicio, las marcas en conflicto serían inductivas en confusión, error o engaño en el público consumidor, atendida la similitud gráfica y, especialmente, fonética existente.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema lo acogió, anuló lo obrado y dictó sentencia de reemplazo, estableciendo que, por tratarse de signos cuyas coberturas son coincidentes, el análisis debe centrarse en su análisis comparativo, el cual permite apreciar claras diferencias gráficas y fonéticas entre los signos en litigio. Ministros Sres. Juica, Dolmestch, Künsemüller, Brito y Fuentes.

BERBY

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

Marca impugnada	Marca fundante de la demanda de nulidad
Registro N° 782.932 Marca denominativa: BERBY Clase 12	Registro N° 689.997 Marca denominativa: BARBIE Clase 12
<p>Diferentes; no acredita fama ni notoriedad. TDPI confirma.</p> <p>CS acoge casación; dicta sentencia de reemplazo.</p>	

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de nulidad, la cual se fundaba en las causales contenidas en las letras f), g) inciso 1°, h) inciso 1° y k), del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por no haberse aportado pruebas suficientes para acreditar el registro, fama y notoriedad en el extranjero de la marca “BARBIE”, ni para determinar que el demandado hubiera incurrido en conductas contrarias a la competencia leal y la ética mercantil. Además, el fallo estimó que las marcas en conflicto presentaban diferencias gráficas y fonéticas, por lo cual no advertía cómo el signo impugnado podría ser inductivo en error o confusión entre el público consumidor. Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI.

La Excelentísima Corte Suprema acogió el recurso de casación interpuesto por la demandante de nulidad, por cuanto los fallos de primera y segunda instancia erraron en el análisis de las marcas en pugna, especialmente al considerarlas “como conjunto” y analizarlas respecto de “sus complementos”, en circunstancias que ellas estaban compuestas de una sola palabra. A juicio de la Corte, los signos en litigio presentaban semejanzas determinantes, tanto gráficas como fonéticas, así como relación de coberturas. En consecuencia, dictó sentencia de reemplazo y decretó la cancelación del registro impugnado.

RINASCIMENTO

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

Marca solicitada	Marca fundante de la observación de fondo
Solicitud N° 1.012.884 Marca denominativa: RINASCIMENTO Clase 18 y 25	Registro N° 828.538 Marca denominativa: RINASCIMENTO Clase 25
Idénticas. TDPI confirma.	

Este signo fue rechazado parcialmente a registro por INAPI por carecer de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial, presentar semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con la marca denominativa “RINASCIMENTO”, de clase 25, y ser inductiva en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los productos que se intentaban amparar.

Apelada la resolución, el TDPI estableció, coincidentemente con la opinión del órgano administrativo, que no era posible la coexistencia de marcas iguales y para coberturas relacionadas a nombre de titulares diferentes, considerando, además, que la existencia previa de un registro nacional, sellaba el destino de la litis de autos en favor del titular registrado, al menos en tanto el registro exista, por lo que confirmó la resolución de primer grado y, en definitiva, rechazó a registro la marca solicitada para productos de la clase 25.

PATENTE MECANICA

Solicitud N° 2270-04

Sistema para la refinación a fuego continua de cobre y/o sistema para la refinación a fuego continua de cobre líquido que comprende un reactor de oxidación constituido por un estanque revestido y relleno con granos de material cerámico, un horno de retención, un reactor de reducción constituido por un estanque revestido con material cerámico y relleno de granos de material carbonaceo.

Artículo 42 letra a) de la Ley. Divulgaciones Inocuas. Solicitud que se tiene por no presentada al desarchivar y asignar una fecha ficta de presentación; se debe tener presente las divulgaciones inocuas realizadas en el tiempo intermedio. Interpretación artículo 45 de la Ley no puede negar al solicitante un derecho que la ley garantiza.

Divulgación inocua es un instituto que prevé los casos en que una divulgación anterior a la presentación de la solicitud emanada del propio inventor o solicitante no debe ser considerada para evaluar la novedad ni el nivel inventivo.

En el caso de autos se solicitó originalmente la patente el 7 de septiembre de 2004, la cual tuvo observaciones de forma en el examen preliminar por falta de cesión del inventor, la que no fue subsanada dentro de plazo y, como consecuencia, se tuvo por no presentada la solicitud, ordenándose su archivo. Con posterioridad, con fecha 18 de agosto de 2006, se solicitó el desarchivo de la misma de acuerdo al artículo 45 de la Ley 19.039 y se acompañaron los documentos necesarios para salvar la observación. Como resultado, la solicitud fue desarchivada y se le asignó como fecha ficta de presentación el 18 de agosto de 2006 para todos los efectos legales.

Así, la solicitud desarchivada se tuvo por presentada dos meses antes de la resolución que ordenaba esta gestión, lo que a su vez, era casi dos años después de la fecha de solicitud original, el 7 de septiembre de 2004. Durante este tiempo se presentó una solicitud internacional, la solicitud WO 2006 0029246, con fecha el 16 de marzo del 2006, a la que INAPI en la resolución recurrida no le reconoció la calidad de divulgación inocua por no haber sido alegada ni acompañada en tiempo y forma a la solicitud, y argumentó que el peticionario sólo lo hacía presente en las contestaciones 1 y 2 a los informes periciales.

Frente a la apelación subsidiaria a una reposición del peticionario de autos de esta resolución del Instituto, el fallo de alzada estableció que en primer término la materia a tratar era una cuestión de orden procedimental y no de fondo, que necesitaba diferenciar el tener una solicitud de patente por “no presentada” o por “abandonada”; en el primer caso la solicitud puede volverse a presentar una vez completados los antecedentes, mientras que en el segundo pierde absolutamente la posibilidad de obtener protección, porque su invención ha ingresado al estado de la técnica.

Consecuencialmente, al considerar como lo hizo la resolución de primera instancia la fecha ficta como fecha de presentación, el documento WO 2006 0029246, de fecha 6 de marzo de 2006, no revestía la calidad de divulgación inocua y debía tenerse por arte previo. El TDPI si bien comparte el desenvolvimiento lógico de la resolución impugnada, no comparte la aplicación del derecho efectuada, ya que no es únicamente un problema de divulgaciones inocuas, sino de interpretación del artículo 45, en cuanto a lo que se define como “no presentación” y como debe la administración “volver a la vida” a una solicitud tenida por no presentada.

La historia de la Ley demuestra que la intención del legislador fue proteger al solicitante cuando ha incurrido en errores a la época de la presentación, lo que se ve vulnerado con la resolución que tuvo por presentada la solicitud en una fecha ficta y no otorga la posibilidad de alegar las divulgaciones que se hubieren efectuado en el tiempo intermedio, tal como hubiese sucedido, de haberse dispuesto efectuar una nueva solicitud o dar un plazo al solicitante para completarla antes de tener por fijada la fecha de presentación.