

**T
D
P
I** **Tribunal
de Propiedad
Industrial**

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

CONTENIDO

I.	Rechazos administrativos	1
	VIRAL TOOLS & DIAGNOSTICS	1
	MI TINY HOME	3
	BABYSWET	5
	HT IN MOTION	7
	K	9
	COLORS	11
	ETIQUETA)	12
	CASALE MOTORS	14
II.	Demandas de oposición	16
	CAMPAGNE GOURMET & WINES	16
	AFP	18
	LA RIOJA LICORERIA	20
	DI+	22
	TOSTADURÍA EL NOGAL	24
	ALBOSTORE	26
	MAIKEL PÉREZ JACKSON	29
III.	Demandas de Nulidad	31
	DIGITEL	31
IV.	Otros recursos	34
	BIONUTRIBELLE	34

I. Rechazos administrativos

VIRAL TOOLS & DIAGNOSTICS

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.530.316 Solicitante: Viral Tools & Diagnostics SpA. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 1: Productos de diagnóstico para uso científico o de investigación; Reactivos de diagnóstico para uso in vitro en bioquímica, química clínica y microbiología; Reactivos de diagnóstico para uso científico o de investigación; Productos de diagnóstico para uso en la ciencia; Reactivos de cultivo celular para uso científico y de investigación; Reactivos para uso en investigación.</p> <p>Clase 5: reactivos con biomarcadores para el diagnóstico médico; Reactivos de diagnóstico para uso médico; Reactivos diagnósticos para uso veterinario; Preparaciones de diagnóstico para uso médico y veterinario; preparaciones de diagnóstico para uso médico; preparaciones de diagnóstico para uso veterinario; Reactivos y medios para diagnóstico médico y veterinario; productos farmacéuticos; Productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades virales e infecciosas, para el tratamiento del cáncer; Productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades respiratorias y el asma.</p> <p>Clase 41: Formación para manipular instrumentos y aparatos científicos para la investigación en laboratorios; formación práctica (demostración); organización y dirección de talleres de formación; Publicación de documentos en el ámbito de la formación, la ciencia, la legislación pública y los asuntos sociales; transferencia de conocimientos y conocimientos técnicos especializados comerciales (formación).</p> <p>Clase 42: Servicios científicos consistentes en el desarrollo para terceros de químicos y sustancias químicas biobasadas; Servicios de cultivo de células con fines científicos o de investigación, para terceros; Servicios de laboratorios científicos; Desarrollo de preparaciones farmacéuticas y medicamentos; Desarrollo de productos para terceros; Investigación y desarrollo científico; Investigación y desarrollo de nuevos productos; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos; Investigación y desarrollo farmacéutico; Servicios de consultoría en el ámbito del desarrollo tecnológico; Servicios de desarrollo de fármacos.</p>

Clase 44: servicios de análisis médicos prestados por laboratorios médicos con fines diagnósticos y terapéuticos; Análisis médicos para el diagnóstico y tratamiento de personas; Diagnóstico de enfermedades; Servicios veterinarios.

Marca evocativa

Términos en idioma inglés de compleja traducción

La sentencia del INAPI, de fecha doce de diciembre del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que resultaba descriptivo de los servicios solicitados y carente de distintividad, ya que la marca pedida se traduce del inglés como "Herramientas virales y diagnósticos", por lo que se está describiendo directamente que los productos y servicios solicitados consistirán o se encontrarán vinculados al concepto antes definido.

Apela la peticionaria, fundamentándose en que la marca solicitada a lo más podría ser considerada evocativa o meramente sugestiva para la cobertura que pretende.

El TDPI, por sentencia pronunciada con fecha ocho de febrero del año dos mil veinticuatro, revoca el fallo en alzada, argumentando que el signo requerido se encuentra integrado por vocablos en idioma inglés, que no son fácilmente traducibles por el consumidor medio, debiendo realizar un esfuerzo intelectual para llegar a su significado. En definitiva, señala trata de un signo de carácter evocativo para el campo operativo requerido, es decir, sin describir los productos y servicios requeridos, sólo da una idea acerca de ellos.

GCG-PFP

ROL TDPI N° 000126-2024
MAQ-CIM-PFR

MI TINY HOME

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.533.572 Solicitante: Jonathan Nikolas Castillo Matus</p> <p>Marca denominativa:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 12: Casas rodantes. Clase 37: Construcción de viviendas. Clase 43: Casas de vacaciones.</p>
Irregistrable expresiones del inglés con significado en una cobertura

La sentencia del INAPI, de fecha catorce de diciembre del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Al efecto, señala que la traducción de la marca pedida es “Mi casa pequeña”, unidades de vivienda primarias y completas a pequeña escala, lo que informa acerca de lo que versará el servicio, e induce a error en relación con los productos y servicios, que se no sean relativos a una casa pequeña.

La peticionaria en su escrito de apelación arguye que conceptualmente HOME es HOGAR y no casa, por lo que los supuestos para rechazar la marca son errados, si se hubiese aplicado correctamente el significado, el sentenciador necesariamente habría concluido que se trata de un signo evocativo.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha quince de febrero del año dos mil veinticuatro se confirma la resolución de rechazo. El fallo establece que la frase “Tiny House”, es una expresión traída del inglés que da cuenta de un sustantivo específico, casas de diseño funcional, mínimo metraje, en donde parte de la vivienda juega como muebles, potencialmente móviles, de suerte que, para la cobertura requerida la sola adición de “mi”, pronombre posesivo, no diluye las características genéricas, sino que la acrecienta, recalcando la condición de genericidad del conjunto presentado a registro y en consecuencia su infracción de la letra e) del

artículo 20 de la ley del ramo, en el evento de distinguir “tiny houses” y de la letra f) del mismo artículo y ley, de usarse para otros bienes.

Por último, con relación al significado conceptual de “HOME”, indica que, en nuestro país, dicho vocablo es conocido y de uso común para la cobertura pedida.

En contra de lo resuelto no se recurrió de casación quedando la sentencia ejecutoriada.

PPF-GCG

ROL TDPI N° 000185-2024
MAQ-CIM-AAP

BABYSWET

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.527.707 Solicitante: Viveros Requinoa Ltda. Marca denominativa: <div style="text-align: center;">BABYSWET</div> Clase 31: Arboles (plantas); frutas frescas; frutas sin elaborar; nectarines frescos; duraznos frescos; damascos frescos; ciruelas frescas.
No se puede extender la protección temporal de una variedad vegetal, por la vía de registrarla como marca.

La sentencia del INAPI, de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Al efecto, el resolutor señaló que “BABYSWET” corresponde a una alteración gramatical del término “BABYSWEET”, que es el nombre de una variedad de ciruelo que se solicitó en el Registro de Variedades Protegidas por Viveros Requinoa Ltda. con fecha 11 de mayo de 2020, sin que la modificación en las letras que componen el signo pedido permita desvirtuar esta situación.

Se señaló también que el signo se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad de la letra f), toda vez que resultaba inductiva a error respecto de aquellos productos que no consistan en ciruelos.

La peticionaria apela, indicando que la marca es más bien de carácter evocativa, y que en relación con que “BABYSWEET” correspondería a una variedad vegetal, acompaña un listado de variedades vegetales registradas, donde no figura “BABYSWEET”, de este modo tampoco se ve afectada por la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha siete de marzo del año dos mil veinticuatro se confirma la resolución de rechazo.

En primer lugar, el fallo indica que la “BABYSWEET” corresponde a una solicitud de variedad vegetal, por lo cual no era posible concederle amparo como marca, aun cuando la titular y la peticionaria sean la misma persona.

El fallo indica que si bien el solicitante era el titular de la variedad y quién le da su nombre, el sistema de protección le entrega su comercialización exclusiva por un lapso de tiempo para

luego pasar al dominio público -con su nombre-, en consecuencia, al buscar el registro marcario se busca superar la duración de la protección de variedad vegetal, proyectando sus derechos cuando no posea la variedad, resultando que el resto del mercado no podría referirse a ella ni comercializarla por su nombre.

En contra de lo resuelto no se recurrió de casación quedando la sentencia ejecutoriada.

PFP

ROL TDPI N° 000198-2024
AAP-MAQ-PFR

HT IN MOTION

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1536101 Solicitante: Health Tech Cl Spa Marca mixta:</p>  <p>Clase 44: Provisión de instalaciones de rehabilitación física; servicios de evaluación médica para pacientes que reciben rehabilitación con el fin de orientar el tratamiento y evaluar su efectividad; servicios de rehabilitación física; asesoramiento sobre la salud; consultoría en materia de salud; servicios de centros de salud; servicios de salud.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1343555 Marca mixta:</p>  <p>Clase 44: Asesoramiento en nutrición; asesoramiento sobre la salud; masajes; servicios de aromaterapia; servicios de baños turcos; servicios de kinesiología; servicios de nutricionista; servicios de rehabilitación física; servicios de spa.</p>
<p>Comparación debe efectuarse entre los elementos preponderantes del conjunto</p>	

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

Apela la peticionaria fundamentando su recurso en que la marca debe ser apreciada en su conjunto atendiendo a todos los elementos que la conforman.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha ocho de abril del año dos mil veinticuatro, se confirma el fallo apelado.

El fallo establece que la expresión más dominante dentro del signo pedido es “IN MOTION”, toda vez que la sigla “HT” está constituida por trazas que no representan claramente la sigla, por lo que al comparar los signos se advierte que las semejanzas gráficas y fonéticas son evidentes, lo que imposibilita su coexistencia pacífica en el mercado.

En contra de lo resuelto no se recurrió de casación quedando la sentencia ejecutoriada.

PPF-GCG

ROL TDPI N° 000351-2024
AAP-PFR-JRN

K

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1537186 Solicitante: Maritza Flores Castillo Marca mixta:</p>  <p>Clase 3: Jabones, artículos de perfumería, lociones para el cabello, aceites esenciales.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1034915 Marca mixta:</p>  <p>Clase 3: Preparaciones para blanquear y sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones de baño; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.</p>
<p>Análisis de marca mixta atiende a su estructura incluyendo los elementos denominativos y gráficos que la conforman</p>	

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

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha ocho de abril del año dos mil veinticuatro, se confirma el fallo apelado estableciendo que la forma en que se estructura el signo pedido y como puede ser leído es lo relevante, aun cuando lo reivindicado sea únicamente una letra “K”, la lectura del conjunto es diferente, dejando patentes las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos, impidiéndose de este modo su coexistencia en el mercado.

En contra de lo resuelto no se recurrió de casación quedando la sentencia ejecutoriada.

PPF

ROL TDPI N° 000360-2024
AAP-PFR-JRN

COLORS

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.522.402 Solicitante: Grupo NR SpA Marca denominativa: <div style="text-align: center;">COLORS</div> Clase 23: Hilos de algodón.
Signo evocativo de una característica de los productos a distinguir

La sentencia del INAPI, de fecha doce de octubre del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Efectivamente, a juicio de la autoridad la marca sería un conjunto descriptivo, indicativo y carente de distintividad, que traducido desde el idioma inglés describe el color o el conjunto de colores de los productos cuya protección se solicitan, siendo además una palabra de uso necesario en la generalidad del comercio dedicado al rubro hilos y lanas.

Apela la peticionaria indicando en su recurso que la marca fue creada por Revés y Derecho, uno de los actores más reconocidos del rubro presente en las ciudades más importantes del país.

Revisada en alzada, por sentencia notificada con fecha doce de febrero del año dos mil veinticuatro, el Tribunal revoca la resolución en alzada. El fallo, establece que la expresión "COLORS", como tal no da cuenta de ningún color, ni implicar apropiarse de una propiedad o característica de los productos que pretende distinguir, de suerte que resulta ser meramente evocativa de una potencial característica de los productos a distinguir.

PFP

ROL TDPI N° 001885-2023
 MAQ-CIM-AAP

ETIQUETA

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.530.408 Solicitante: Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. Marca etiqueta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 9: Auriculares para teléfonos; teléfonos; teléfonos celulares; teléfonos digitales; teléfonos inteligentes (smartphones); teléfonos móviles; teléfonos para conferencias; teléfono inalámbrico; dispositivos de manos libres para teléfonos móviles; marcadores automáticos de teléfono; grabadoras de detalle de mensaje para estaciones telefónicas; aparato móvil de telecomunicación compuesto de un aparato telefónico de control.</p>
<p>La distintividad de un signo está dada por la capacidad de poder asociarse por el público con su ámbito operativo y origen empresarial.</p>

La sentencia del INAPI, de fecha veintidós de noviembre del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. La autoridad resolvió que el signo figurativo pedido resultaba en sí mismo carente de distintividad, toda vez que en su composición y estructura adolecía de una configuración dotada de características particulares reconocibles por parte del público consumidor, sin elementos con capacidad distintiva.

Apela la peticionaria, indicando que su marca base (entel y e) tanto denominativa como mixta, integran el símbolo representativo de un paréntesis de cierre en diversos colores, lo que es posible apreciar en su sitio web, así como también en diversa publicidad.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha diecisiete de enero del año dos mil veinticuatro, revoca la resolución en alzada.

El fallo, en lo medular, establece que la capacidad distintiva de un signo no está dada por la complejidad del mismo o, en este caso, por incorporar más o menos elementos, sino que, más bien, por su capacidad de asociarse por el público medio consumidor con su ámbito operativo y

origen empresarial, sin que se vea por qué la seña que se busca registrar no pueda tener la distintividad requerida, tal como sucede con muchas otras estructuradas (creadas) en base a la adopción de signos de exclamación u otros similares.

PFP

ROL TDPI N° 002107-2023
MAQ-CIM-PFR

CASALE MOTORS

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.528.682 Solicitante: Ignacio Casale Catracchia. Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34; Organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; Administración y gestión de negocios; Servicios de marketing comercial.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 956.100</p> <p style="text-align: center;">“MINERA CASALE”</p> <p>Clase 35: Servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios. Agencia de publicidad. Servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda clase de productos y servicios; asesorías con relación a dichos servicios. Promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de publicidad. Servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales. Organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad. Comercio electrónico y servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos;</p>

	servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por medio de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos y digitales. Servicios de importación y exportación de productos de las clases 1 a la 34, clase 35.
Distintividad de marcas compuestas por apellidos	

La sentencia del INAPI, de fecha diez de noviembre del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que presentaba semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con la marca fundante citada, induciendo en confusión al público consumidor.

Apela el solicitante sosteniendo que el signo presenta suficientes diferencias con el registro previo y que además corresponde al apellido del solicitante Ignacio Casale Catracchia.

Por sentencia pronunciada con fecha catorce de febrero del año dos mil veinticuatro, el TDPI revoca la resolución en alzada, sosteniendo que la marca mixta requerida está compuesta por el apellido del solicitante, adicionándosele el elemento MOTORS. De esta forma, como conjunto, es diferenciable del registro previo, el cual describe una actividad minera, no existe riesgo de confusión al público consumidor.

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

GCG-PFP

ROL TDPI N° 001963-2023
MAQ-CIM-AAP

II. Demandas de oposición

CAMPAGNE GOURMET & WINES

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.389.034 Solicitante: CAMPAGNE WINES SPA Marca mixta:</p>  <p>Clase 33: Vinos.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras e), f) y j) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Oponente: Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne</p>
<p style="text-align: center;">Término similar con estructura semejante a denominación de origen</p> <p style="text-align: center;">Primera impresión visual provoca error o engaño</p>	

El oponente argumenta que sería de público conocimiento que la expresión CHAMPAGNE es una famosa denominación de origen francés, que distingue un tipo de vinos que se produce en dicha zona, por lo cual, de otorgar el registro pedido al solicitante cuyo domicilio se encuentra en Chile, se inducirá en error al público que entendería que el producto que distingue proviene de dicha región francesa. Asimismo, resuelve que el signo pedido carece de distintividad al ser una derivación obvia de la famosa expresión.

La sentencia del INAPI de fecha cuatro de enero del año dos mil veinticuatro, rechaza la demanda de oposición, al estimar que el signo pedido no corresponde a la denominación de

origen invocada, siendo que uno de sus elementos es CAMPAGNE, que difiere gráfica y fonéticamente de CHAMPAGNE. Así, señala no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión en los consumidores. Igualmente, indica que la marca pedida no resulta ser de uso común, genérica, indicativa o descriptiva para la cobertura que pretende distinguir.

Dicha sentencia fue apelada por el oponente, quien reitera los argumentos invocados en su oposición.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha tres de abril del año dos mil veinticuatro, revoca el fallo apelado argumentando que, la palabra CAMPAGNE incluida en el signo requerido, no es idéntica a la palabra CHAMPAGNE, ni se refiere a una expresión genérica, indicativa o descriptiva para los productos que pretende, no obstante, presenta una estructura semejante a la palabra CHAMPAGNE, sólo eliminando la letra “H” intermedia, causando una primera impresión en el consumidor medio similar a CHAMPAGNE, por lo cual existe riesgo de error, confusión o engaño entre los consumidores quienes se verán inducidos a asociar la expresión solicitada con “CHAMPAGNE” y, en consecuencia, con un origen o características que no son efectivas.

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

GCG

ROL TDPI N° 000370-2024
AAP-PFR-JRN

AFP

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

Marca solicitada	Fundamento oposición						
<p>Solicitud N° 1.386.994 Solicitante: AGENCE FRANCE-PRESSE Marca denominativa:</p>  <p>Clases 9, 16, 35, 38 y 41.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras e), f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Oponente N°1: Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.</p> <table border="1" data-bbox="754 831 1361 1055"> <tr> <td data-bbox="754 831 1062 1055"> <p>Registro N°1.280.681</p>  <p>Clase 35, 36, 45.</p> </td> <td data-bbox="1062 831 1361 1055"> <p>Registro N°990.544</p> <p>A.F.P. PROVIDA Clase 38.</p> </td> </tr> </table> <p>Oponente N°2: Administradora de Fondos de Planvital S.A.</p> <table border="1" data-bbox="754 1200 1361 1541"> <tr> <td data-bbox="754 1200 1043 1541"> <p>Registro N°1.001.492</p>  <p>Clase 16.</p> </td> <td data-bbox="1043 1200 1361 1541"> <p>Registro N°1.175.338</p>  <p>Clase 35.</p> </td> </tr> </table> <p>Oponente N°3: Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A</p> <table border="1" data-bbox="754 1720 1361 1912"> <tr> <td data-bbox="754 1720 1043 1912"> <p>Registro N°992.628</p>  <p>Clase 16.</p> </td> <td data-bbox="1043 1720 1361 1912"> <p>Registro N°1.126.819</p>  <p>Clase 35.</p> </td> </tr> </table>	<p>Registro N°1.280.681</p>  <p>Clase 35, 36, 45.</p>	<p>Registro N°990.544</p> <p>A.F.P. PROVIDA Clase 38.</p>	<p>Registro N°1.001.492</p>  <p>Clase 16.</p>	<p>Registro N°1.175.338</p>  <p>Clase 35.</p>	<p>Registro N°992.628</p>  <p>Clase 16.</p>	<p>Registro N°1.126.819</p>  <p>Clase 35.</p>
<p>Registro N°1.280.681</p>  <p>Clase 35, 36, 45.</p>	<p>Registro N°990.544</p> <p>A.F.P. PROVIDA Clase 38.</p>						
<p>Registro N°1.001.492</p>  <p>Clase 16.</p>	<p>Registro N°1.175.338</p>  <p>Clase 35.</p>						
<p>Registro N°992.628</p>  <p>Clase 16.</p>	<p>Registro N°1.126.819</p>  <p>Clase 35.</p>						

<p>Ausencia de relación de cobertura, permite coexistencia de los signos</p> <p>Comparación de siglas con relación a la cobertura de sus servicios</p>		

Los oponentes argumentan que entre el signo pedido y sus marcas existen similitudes gráficas y fonéticas determinantes; además de ser el conjunto pedido descriptivo y carente de distintividad respecto a la cobertura requerida.

La sentencia de INAPI de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil veintitrés, rechaza las demandas de oposición por las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos. Asimismo, sostiene que el signo mixto pedido está compuesto de las siglas AFP, la cual, si bien se asocia a la abreviación de las administradoras de fondos de pensiones, no es menos cierto que los productos y servicios pedidos por el solicitante no guardan relación alguna con los servicios que define a una administradora de fondos de pensiones, por lo tanto, es susceptible de protección marcaría.

Dicha sentencia fue apelada por Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A, quien en su recurso señala que existen similitudes gráficas y fonéticas entre las marcas en pugna, además que ésta carece de la distintividad necesaria para obtener protección marcaría.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha doce de febrero del año dos mil veinticuatro confirma la sentencia, por estimar que el signo pedido es de carácter mixto

AFP , que corresponde a la sigla del peticionario AGENCE FRANCE – PRESSE, agencia de noticias con reconocimiento mundial, conjuntamente a que el campo operativo requerido guarda relación con los servicios prestados por dicha agencia, que en nada se relacionan con los servicios prestados por una Administradora de Fondos de Pensiones, por lo que su coexistencia en el mercado no provocará confusión en el público consumidor de los productos y servicios respectivos.

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

LA RIOJA LICORERIA

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

Marca solicitada	Fundamento oposición más observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.380.993 Solicitante: Botilleria y Distribuidora Raf Limitada Marca mixta:</p>  <p>Establecimiento Comercial para compra y venta de productos clase 32, 33 y 34 en Región Metropolitana y Valparaíso.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f), h), g) incisos 1° y j) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Consejo Regulador de La Denominación de Origen Rioja.</p> <p>Observación de fondo además invoca la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.</p>
<p align="center">Relación de coberturas entre establecimiento comercial y marcas que amparan la misma clase de productos</p> <p align="center">Indicación geográfica reconocida para vinos en España</p>	

La demandante de oposición sostiene que el signo es muy semejante a la marca registro



N° 1.167.072, para vinos clase 33. Señala que ha registrado la marca en varias jurisdicciones, consolidando su presencia comercial y gozando de fama y notoriedad para una cobertura igual o similar a la pedida.

Por otro lado, indica que “RIOJA” es una denominación de origen vinculada al vino que proviene de una zona de España.

La sentencia del INAPI de fecha trece de diciembre del año dos mil veintitrés, establece que existe relación de cobertura entre los productos clase 33, con el establecimiento comercial de productos de la misma clase 33 y 32, y así al analizar los signos estima que se presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes entre los mismos, lo que lleva a acoger la oposición y ratificar la observación de fondo en lo que dice relación con las letras f) y h).

En lo que respecta a la letra g) inciso 1°, estima que se configuran los requisitos de la causal, y, por lo tanto, corresponde acogerla. Además, ratifica la observación de fondo, fundada en la letra j), por cuanto aprecia que la expresión RIOJA es una Indicación geográfica, reconocida para vinos originarios de España y comprendida en el Anexo V del Acuerdo de Asociación Política y Comercial entre Chile y La Unión Europea, vigente desde el 1 de febrero de 2003.

De este modo, conforme al principio de especialidad marcaria, se otorga la marca sólo para establecimiento comercial de productos clase 34, en la Región Metropolitana y Valparaíso.

La sentencia de INAPI fue apelada por la solicitante quien en su recurso sostuvo que la marca solicitada a registro buscaba amparar la actividad de comercializar y no el producto en sí mismo, y, por lo mismo corresponde la aplicación del principio de especialidad marcaria. Por lo que consecuentemente, con lo anterior, al no cumplirse los requisitos de la letra g) inciso 1° correspondía desestimar dicha causal. Por último, señaló que tampoco correspondía acoger la letra j) del artículo 20 de la ley del ramo, toda vez que no se configuran los requisitos de dicha causal, en especial el segundo, esto es “que la marca pedida induzca a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una IG”.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha diecinueve de marzo del año dos mil veinticuatro, el TDPI confirma la sentencia en lo que dice relación a las letras f) y h), estimando que a diferencia de lo alegado por el recurrente, conteste con la sentencia recurrida si existe relación entre un establecimiento comercial de productos determinados y las marcas que distinguen productos de la misma clase, atendiendo además las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos.

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

DI+

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.449.483 Solicitante: Maximiliano Contreras Maluenda Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Promoción de diseños de terceros por medio de la facilitación de portafolios en línea a través de un sitio web.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Diseño e Imagen Ltda. Registro N° 881.245</p>  <p>Clase 42: Diseño gráfico, dibujo industrial, servicios de diseñadores de artes gráficas, servicios de diseñadores para embalajes, diseño de decoración de interiores, servicios de diseño de señalética.</p>
La comparación de coberturas debe realizarse sobre los servicios específicos.	

La demandante de oposición sostiene que entre los signos en conflicto existen semejanzas gráficas y fonéticas, sumado a ello la conexión que existe entre los servicios que requiere la marca pedida y aquellos que ampara la previamente registrada.

La sentencia del INAPI, de fecha veintiséis de diciembre del año dos mil veintitrés, concluye que no existiría coincidencia ni relación alguna entre los servicios de cada signo, ya que difieren en cuanto a su naturaleza, función y finalidad. De este modo, conforme al principio de especialidad marcaria y rechaza la oposición y otorga a registro la marca requerida.

La sentencia de INAPI fue apelada por la solicitante quien en su recurso sostuvo que los servicios de los signos se encuentran íntimamente relacionados en base a su necesaria complementariedad y uso conjunto en el mercado, lo que sumado a la engañosa cuasi identidad gráfica y fonética impide la coexistencia pacífica en el mercado.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, el TDPI revoca el fallo estimando que efectivamente existe relación o al menos conexión entre los servicios de pedidos y los registrados, a pesar de ser de clases diferentes, por lo que acoge la oposición y rechaza a registro el signo pedido.

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

PFP

ROL TDPI N° 320-2024
AAP-PFR-JRN

TOSTADURÍA EL NOGAL

Oposición: artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 2° Ley N° 19.039

Marca solicitada	Rechazo de Oficio	Fundamento oposición
Solicitud N° 1362597 Solicitante: Sociedad Comercial El Nogal SPA Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div> Clase 35	Registro N°1151931 <div style="text-align: center;"> EL NOGAL DE CASABLANCA </div> Titular: David Rodolfo Peña Pastor Clase 29	Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente, Tostaduria El Nogal SPA, usa en el mercado la marca Tostaduria El Nogal para servicios de clase 35.
La prueba acompañada relativa a facturas, escritura social, resoluciones sanitarias, entre otras, resulta suficiente para acreditar el uso como marca comercial en el mercado.		

El oponente argumenta que utiliza real y efectivamente su marca TOSTADURÍA EL NOGAL en el mercado nacional desde el año 2001, además, existiría relación de cobertura entre las marcas en litigio. Asimismo, los usuarios incurran en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de los servicios que se busca distinguir.

La sentencia del INAPI de fecha dieciséis de enero del año dos mil veinticuatro, rechaza la demanda de oposición argumentando que, si bien la parte demandante acompañó documentación en donde utiliza la expresión TOSTADURÍA EL NOGAL SPA, ésta se refiere a escrituras sociales, facturas, entre otros, los que dan cuenta de su uso como nombre comercial y no como marca comercial en el mercado nacional.

No obstante, la solicitud es rechazada parcialmente en base a la observación de fondo ya individualizada.

La sentencia de primera instancia fue apelada por la oponente, quien en su recurso señala que su marca es utilizada ampliamente en el mercado nacional para servicios de la misma clase

35 solicitada, como se da cuenta en la amplia documentación acompañada a los autos, por lo cual, existe riesgo de confusión o engaño entre el público consumidor.

Revisada en alzada con fecha dos de mayo del año dos mil veinticuatro, el TDPI revoca la sentencia en su parte apelada, rechazando íntegramente la solicitud de autos, por estimar que, es posible tener por acreditada la creación y el uso previo, por parte del oponente, de la marca TOSTADURÍA EL NOGAL, en virtud de la prueba acompañada en autos, la que data de a lo menos el año 2016. Así, los documentos allegados al expediente —escrituras sociales, facturas, contratos de arriendo, resoluciones sanitarias, entre otros— corroboran que el oponente ha usado previamente el signo en litigio para una cobertura vinculada con la solicitud de autos.

Acordada con el voto en contrario de la Ministra Sra. Pamela Fitch Rossel, quien estuvo por confirmar el fallo en alzada, en virtud de sus propios fundamentos.

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

GCG

ROL TDPI N° 000451-2024
AAP-PFR-JRN

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p data-bbox="220 539 651 640">Solicitud N° 1.360.345 Solicitante: Andres Zapata Torrejón Marca denominativa</p> <p data-bbox="427 752 576 779" style="text-align: center;">ALBOSTORE</p> <p data-bbox="220 860 785 960">Clase 35: Tramitación administrativa de pedidos de compra; ventas de demostración para terceros.</p>	<p data-bbox="809 539 1359 674">Artículos 19 y 20 letras f), h) inciso 1° y 2° y k) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Blanco y Negro S.A. Registro N° 846.887(caducado)</p> <p data-bbox="903 752 1259 779" style="text-align: center;">TIENDA ALBA DE COLO COLO</p> <p data-bbox="809 860 1359 1912">Clase 35: Servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios. servicios de ayuda en la exportación o dirección de empresas comerciales. organización de eventos y ferias comerciales o de publicidad. servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios. agencia de publicidad. servicio de propaganda o publicidad radiada, televisada. servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda clase de productos y servicios; asesorías con relación a dichos servicios. promoción de bienes y servicios a terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales. servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos, comercio electrónico y servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por internet, correo o combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por medio de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales de comunicación, fax y por otros medios</p>

	<p>análogos y digitales. servicios de pedido por correo que comprende toda clase de productos; obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en la compra por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por medio de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales de comunicación, fax y por otros medios análogos y digitales. servicios de pedido por correo que comprende toda clase de productos; obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en la compra de bienes y servicios a comerciantes. servicios de venta por catálogos. reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad. servicios de contabilidad, servicios de compra y venta al por mayor y menor de productos de las clases 16 y 17, clase 35; entre otros registros de su marca en las clases 38, 41 y 43.</p>
<p>Uso de marca</p> <p>Valor probatorio de registro caducado</p>	

La demandante de oposición Blanco y Negro S.A. sostiene que entre los signos en conflicto existen semejanzas gráficas y fonéticas al coincidir en el segmento “ALBO” del que hace uso en el mercado nacional en relación con servicios de compra y venta, principalmente de artículos deportivos.

La sentencia del INAPI, de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil veintitrés, desestima la oposición fundada en el registro de la clase 35, por encontrarse caducado y respecto de los demás registros estima que no existe relación de coberturas. En relación con el uso invocado, señala que el demandante no acompañó prueba alguna para acreditarlo.

La sentencia de INAPI fue apelada por la solicitante quien sostuvo que la marca fundante de la oposición se encontraba vigente al momento de presentar la demanda y que puede acreditarse el uso, mediante contrato de licencia que adjunta al recurso de apelación.

Luego de la vista de la causa se advirtió que las marcas fundantes de la oposición no se encontraban inscritas a nombre de la apelante, por lo que solicitó que se acompañara prueba complementaria, lo que permitió que se agregara a los autos una copia simple del contrato de otorgamiento y venta de concesión uso, goce y explotación entre la Corporación Club Social y Deportivo Colo Colo y Blanco y Negro S.A.

Dando por cumplida la medida para mejor resolver, por sentencia pronunciada con fecha 03-05-2024, el TDPI revoca parcialmente el fallo apelado, en lo que dice relación con la letra h) inciso 2° del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida. El Tribunal tuvo en consideración que si bien el registro fundante de la oposición se encontraba caducado, no obstaba a acreditar el uso previo como medio de prueba idóneo para sustentar lo alegado por el actor en la clase 35.

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

PPF

ROL TDPI N° 326-2024
AAP-PFR-JRN

MAIKEL PÉREZ JACKSON**Oposición:** artículos 19 y 20, letras c), f), g) inciso 1° y k) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1.352.372 Solicitante: Christian Antonio Henríquez Escovedo Marca denominativa: <p style="text-align: center;">MAIKEL PÉREZ JACKSON</p> Clase 41: Artistas del espectáculo; circos; espectáculos de variedades; espectáculos en vivo; producción de espectáculos y programas de televisión en vivo.	Artículos 19 y 20 letras c), f), g) inciso 1° y k) de la Ley de Propiedad Industrial. Triumph International, Inc.
La causal de irregistrabilidad de la letra c) comprende tanto el nombre de pila como el patronímico	

La demandante sostiene que es la titular de los derechos de Propiedad Intelectual perteneciente a los herederos del fallecido artista y cantante Michael Jackson, y que además es dueña de la marca “MICHAEL JACKSON” en el extranjero en donde goza de fama y notoriedad en la clase 41.

En su análisis sostiene que ambos signos presentan similitudes gráficas y fonéticas determinantes, además de amparar coberturas relacionadas. Asimismo, añade que la letra c) sostiene la prohibición de registro de un nombre o seudónimo sin el consentimiento u autorización del titular o de sus herederos. Finalmente, sustenta que la marca impugnada ha sido solicitada, registrada y usada el contra de las buenas costumbres comerciales y con falta evidente a la ética mercantil y a la sana y leal competencia.

La sentencia de INAPI de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil veintitrés, rechaza todas las causales de la oposición, argumentando que aunque el oponente aportó pruebas inclinadas a comprobar que su marca estaba registrada y gozaba de fama y notoriedad en el extranjero en la clase 41, los signos en conflicto presentan diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí. Igualmente rechaza la causal de la letra k) toda vez que considera que la prueba acompañada no es suficiente para acreditar los presupuestos contemplados en ésta. Finalmente, rechaza la oposición fundada en la letra c) al considerar que el sentido y alcance de la expresión utilizada por esta causal de irregistrabilidad comprende tanto

el nombre de pila como el patronímico, lo que no ocurre en este caso en que se solicita un nombre que en conjunto es diferente.

Dicha sentencia fue apelada por el oponente quien reitera los argumentos esgrimidos en su demanda de oposición.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintiséis de febrero del año dos mil veinticuatro confirma la sentencia basada en sus mismos argumentos, agregando que la causal de irregistrabilidad de la letra c) del artículo 20 de la Ley 19.039, imposibilita el registro como marca de la locución que coincida con el nombre o seudónimo de una persona, a no ser que se cuente con la debida autorización. Así, el nombre comprende tanto el nombre de pila como el patronímico, por lo que, no se dan los presupuestos invocados por el oponente, ya que “MAIKEL PÉREZ JACKSON” difiere de “MICHAEL JACKSON” de la misma forma que (a título ilustrativo) “IVÁN LOPEZ ZAMORANO” podría hacerlo respecto de “IVÁN ZAMORANO”.

En contra de lo resuelto se interpuso recurso de casación, el cual fue desestimado por la Excma. Corte, quedando firme la sentencia recurrida.

GCG

ROL TDPI N° 000080-2024

MAQ-CIM-PFR

Rol CCSS 11570-2024

III. Demandas de Nulidad**DIGITEL**

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

Marca registrada	Fundamento demanda de nulidad			
<p>Registro N° 1.271.131 Titular: Imp. y Exp. Silver King Limitada Marca mixta:</p>  <p>Clase 9: Antenas; aparatos de grabación, transmisión, recepción, tratamiento o reproducción de sonido, imágenes y/o datos; aparatos de telecomunicación para señales analógicas y digitales; aparatos e instrumentos de radio, televisión, grabación de sonido, reproducción de sonido y telecomunicación; aparatos e instrumentos de recepción y transmisión por satélite; decodificadores, aparatos e instrumentos de telefonía y de telecomunicación; aparatos e instrumentos electrónicos de navegación, seguimiento y posicionamiento; audífonos: auriculares; control remoto (aparatos de -); discos versátiles digitales (dvd), videodiscos compactos y discos compactos (cd) interactivos; equipos fotográficos; sistema de posicionamiento global [gps] (aparatos de -); software, microprogramas [firmware] y hardware.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f), g) inciso 1°, h) inciso ° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039 Demandante: DELL INC.</p> <table border="1" data-bbox="791 813 1362 1070"> <tr> <td data-bbox="791 813 1082 1070"> <p>Registro N°863.011</p>  </td> <td data-bbox="1082 813 1362 1070"> <p>Registro N°857.645</p>  </td> </tr> </table> <p>Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y extintores, computadoras, hardware para computadoras, incluyendo componentes de computadora, teclados de computadora y artefactos para control de video de computadora, a saber, mouse para computadora, mandos esféricos, joysticks y atenuadores fijos para juegos; artefactos electrónicos para recibir transmisiones de</p>		<p>Registro N°863.011</p> 	<p>Registro N°857.645</p> 
<p>Registro N°863.011</p> 	<p>Registro N°857.645</p> 			

	<p>televisión y de redes de comunicación global y transmitirlo a una televisión u otro artefacto de representación visual y programas de computación para ser usados en los mismos; teléfonos y programas de computación para controlar su operación; teléfonos para ser usados telecomunicaciones en redes de comunicación global y programas de computación para controlar dichas operaciones, consolas de entretenimiento, incluyendo hardware y software para proporcionar salida de audios, video y multimedia; equipo electrónico para jugar juegos y software de sistema operativo para uso en los mismos; todo tipo de programas de computación incluyendo, programas de sistemas operativos; programas de computación para jugar juegos; programas de computación para controlar la representación visual de datos y contenido entregado a través de las redes de información global; programas de computación para administrar el intercambio de comunicaciones y de datos entre computadoras manuales y computadoras de tablero.</p>
<p align="center">Similitud de los elementos gráficos y de estructuras imposibilita la coexistencia cuando se amparan productos de la misma naturaleza.</p>	

La demandante señala ser una empresa multinacional que desarrolla, fabrica, vende y proporciona soporte a computadores personales y productos relacionados con la tecnología, que en 2016 se convierte en la mayor compañía tecnológica del mundo de capital privado, siendo una filial de DELL. Dice ser el creador, legítimo titular y usuario de la marca ALIENWARE, la que se encuentra registrada en Estados Unidos desde 1999 y de su diseño característico desde 2007, siendo marcas profusamente usadas en la clase 9 y otras clases relacionadas, gozando de fama y notoriedad a nivel global.

Agrega que hay una clara identidad entre las marcas que corresponden al diseño de una cabeza de "alien" con líneas redondeadas en la parte superior y alargadas en la inferior, incluyendo ambas un par de ojos ubicados a la misma altura de la cabeza con rasgos similares sin que la diferencia de los tonos grises matizados ayude a la diferenciación, siendo la seña pedida una copia de su marca a la que por lo demás le ha agregado la expresión DIGITEL que es la denominación de una compañía venezolana del campo de las telecomunicaciones.

INAPI mediante sentencia de fecha 23 de diciembre del año 2022, rechaza la demanda de nulidad, pese a tener por acreditada la fama y notoriedad de las marcas de la demandante, por estimar que se trataría de signos que presentan diferencias suficientes.

Revisado el fallo en alzada, el TDPI, con fecha veintidós de marzo del año dos mil veinticuatro, revoca lo resuelto en primera instancia. El Tribunal, contrariamente a lo resuelto por el sentenciador de primer grado, estima que los signos presentan semejanzas, estructurales y especialmente gráficas determinantes, por cuanto las figuras son prácticamente iguales, toda vez que ambas se refieren a la imagen de una cabeza de “alien” con una configuración cuasi idéntica, por lo que resulta claro que la coexistencia de estas hará pensar a los consumidores que los productos de una y otra marca provienen de un solo titular, lo que no es efectivo y dista de ser real, de acuerdo al mérito de lo señalado en el proceso.

El fallo señala además que el argumento de la demandada relativo a la existencia de marcas semejantes a la cabeza de “alien” que coexisten con la marca de la demandante, no resulta atendible por cuanto no se trata de marcas que amparen productos de la misma naturaleza, como sí ocurre en el caso de autos en que a la semejanza gráfica se suma la relación de coberturas, que lleva a concluir que el riesgo de confusión, error o engaño, en el presente caso existe.

En definitiva, se ordena la cancelación del registro.

El fallo no fue recurrido de casación.

PPF

ROL TDPI N° 00387-2023
CIM-AAP-PFR

IV. Otros recursos**BIONUTRIBELLE**

Artículos 22 de la Ley N° 19.039

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.362.404 Solicitante: Comercializadora Nutrición y Belleza SPA Marca mixta :</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 3</p>
<p>Marca declarada abandonada</p> <p>TDPI acoge recurso</p> <p>Observación de forma poco clara impide cumplimiento efectivo a lo ordenado</p> <p>Principios conclusivos y de economía procedimental</p>

La peticionaria de autos solicitó el registro marcario de la referencia. La solicitud fue objeto de diversas observaciones de forma y con fecha 16/11/2022 se declaró su abandono, fundado en el artículo 22 de la Ley N° 19.039, por no haber dado oportuno cumplimiento a las observaciones efectuadas por la Sra. Conservadora de Marcas.

El solicitante apela argumentando que dio oportuna respuesta a las observaciones efectuadas, por lo que no se dan los supuestos del artículo 22.

Con fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, el Tribunal revoca la resolución en alzada, indicando que para el cumplimiento de esta norma no es suficiente con presentar un documento intitulado “cumple con observaciones efectuadas”, sino que es necesario que

efectivamente se corrija el problema detectado. Así, del análisis de los antecedentes, se logra apreciar que el solicitante contestó las correcciones requeridas cada vez que éstas fueron solicitadas. No obstante, el solicitante a pesar de cumplir lo ordenado dentro de plazo, no logró acertar a lo que se le observaba.

El fallo señala que INAPI efectúa observaciones que mantienen un contenido similar que no aportan a encontrar nuevos elementos para definir por qué la administración está actuando de la manera que lo hace, afectando los principios conclusivos y de economía procedimental. Por esta razón, se concluye que la autoridad registral no ha sido suficientemente clara ni ha colaborado con el requirente para el debido entendimiento de lo resuelto, por lo cual, en este caso, no es procedente el abandono previsto en el artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial.

GCG

ROL TDPI N° 00107-2024
MAQ-CIM-PFR