



BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

CONTENIDO

I. Rechazos administrativos	1
SOLTOS EM FLORIPA.....	1
EVA ESCUELA DE VOLEIBOL DE AYSEN	3
AVÍCOLA VALLE CENTRAL	5
CDO CLINICA DOCTOR ORTODONCIA.....	8
IMI AUTOMATIZACION SPA	10
OTRA RONDA AMBER ALE	12
ANCESTRAL PREMIUM NATURAL FORMULA LM	13
THEO	15
MARCA TRIDIMENSIONAL	17
BM ABOGADOS.....	19
PARQUE DE CHILLAN	21
INNAMORATO.....	23
GUACAMOLE.....	25
II. Demandas de oposición	27
METALOCK.....	27
BEETLEJUICE.....	29
ETERNIT.....	31
RETAILATAM	34
III. Demandas de nulidad.....	37
KUSHKI	37

I. Rechazos administrativos

SOLTOS EM FLORIPA

Recurso de reclamación: Artículos 17 bis B) inciso primero y 18 bis C) de la Ley 19.039

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1354380</p> <p>Solicitante: AMAZON TECHNOLOGIES, INC</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">SOLTOS EM FLORIPA</p> <p>Clase 9: Grabaciones de audio descargables pregrabadas con programación de entretenimiento cómico y dramático; grabaciones de vídeo pregrabadas con programación de entretenimiento cómico y dramático; grabaciones de audio y visual descargables pregrabadas con programación de entretenimiento cómico y dramático; grabaciones de audio y visual pregrabadas en formatos de discos ópticos, DVD y CD con programación de entretenimiento cómico y dramático; y películas de cine con entretenimiento animado, aventuras de acción, acción en vivo, comedia, musicales, drama y documentales.</p>
Plazo del artículo 15 de la Ley 19.039 no admite prórroga

En estos autos la Conservadora de Marcas de INAPI dictó una resolución pidiendo que se acompañara el poder e instruyendo modificaciones a la cobertura, requerimiento que fue contestado fuera de plazo por lo que se tubo por extemporaneo y se declaró abandonada la solicitud.

Habiéndose recurrido el abandono vía recurso de reclamación se niega lugar al recurso, indicándose por el tribunal que en la resolución de apercibimiento se señaló un plazo fatal e improrrogable y se instruyó que agregó que, de no mediar la corrección dentro del plazo, se procedería a declarar el abandono de la solicitud, lo que ocurrió.

Para el resolutor habiéndose constatado la falta de cumplimiento se procedió a notificar el abandono de la solicitud en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley

19.039, que dispone que los plazos de días establecidos por esta ley son fatales y de días hábiles. Finalmente, la providencia señala que el recurso de reclamación no era el medio ni la oportunidad para dar cumplimiento a una observación formal, fuera del plazo legal.

La peticionaria apela indicando que cumplió lo ordenado por lo que procedía aceptar la solicitud a tramitación. Sostiene que el texto de la ley es claro al señalar que la sanción de abandono sólo deberá aplicarse “de no mediar la corrección” acción que, se efectuó juntamente con la reclamación. Por otro lado, agregó que la resolución que otorgó un plazo de 60 días para acompañar el poder corresponde a un plazo administrativo, por lo que es posible el cumplimiento de lo ordenado mientras no esté ejecutoriada la resolución de abandono.

Revisada la resolución apelada por el TDPI, con fecha 08-08-2024 se confirmó la resolución. El resolutor arguye que el plazo otorgado al solicitante es un plazo legal establecido en el artículo 15 de la Ley 19.039, por lo tanto, no admite prórroga y como consecuencia, habiéndose constatado la falta de cumplimiento dentro del plazo legal, se decretó y notificó el abandono de la solicitud conforme a derecho.

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

GCG/MAF

ROL TDPI N° 1304-2024
AAP-PFR-JRN

EVA ESCUELA DE VOLEIBOL DE AYSEN

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1549663 Solicitante: Otto Gnieser Mancilla</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 41: Enseñanza; educación en internados; clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico); coaching en el campo de los deportes.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.263.304 Marca mixta:</p>  <p>Clase 41: Campamentos [cursillos] de perfeccionamiento deportivo; coaching [formación]; educación ; educación preescolar; facilitación de instalaciones para películas, espectáculos, obras de teatro, música o capacitación; interpretación del lenguaje de los signos; investigación en materia de educación; montaje de programas de radio y televisión; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; organización de cursos de capacitación en instituciones educativas; organización de eventos culturales y artísticos; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización y dirección de conferencias educacionales; organización y dirección de eventos deportivos; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación] ; producción de espectáculos; producción de</p>

	grabaciones sonoras y de imagen en soportes de sonido e imagen; producción de programas de radio y televisión; provisión de información sobre educación online; publicación de textos, libros, revistas y otras publicaciones impresas; publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; publicación y edición de material impreso; representación de espectáculos en vivo; servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas]; servicios de certificación pedagógica.
Coexistencia de siglas que forman unidades marcarias distinguibles	

La resolución del INAPI de fecha 05-04-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar el cuño pedido semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con el registrado previamente para la misma clase de servicios.

Apela el solicitante indicando que la comparación de los signos debe permitir concluir que existían suficientes diferencias gráficas y fonéticas por lo que no se induciría confusión por parte de los usuarios.

Al efecto el sentenciador de alzada por fallo revocatorio de 08-10-2024 estimó que el conjunto mixto solicitado podía registrarse como marca comercial, estableciendo que se incluye en el mismo la sigla *eva* que alude a “*Escuela de Voleibol de Aysén*”, segmento que, si bien coincide en su aspecto fonético con la sigla *eba*, se acompaña de expresiones complementarias que analizadas como conjuntos impiden la confusión a los usuarios respecto de los servicios requeridos.

MAF/GCG

ROL TDPI N° 1010-2024
PFR-JRN-OTZ

AVÍCOLA VALLE CENTRAL

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1547417 Solicitante: PROA S.A Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Gestión de negocios comerciales; administración comercial; administración en materia de valoración de negocios comerciales; análisis de datos comerciales; asistencia en la gestión de negocios o funciones comerciales de empresas industriales o comerciales; servicios de representación comercial; servicio de venta presencial al detalle y al por mayor de productos de las clases 01 a 34; servicios de agencias de importación-exportación de productos; administración de programas de fidelización de consumidores; suministro de programas de fidelización de los clientes con fines comerciales; servicios de venta de productos de las clases 1 a 34 por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, de mensajes, de imágenes, de textos y de combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y redes de bases de datos; servicios de venta por catálogo de productos de las clases 1 a 34;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.027.310 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">CIUDAD VALLE CENTRAL</p> <p>Clase 35: Servicios para la organización de exposiciones, ferias, congresos, manifestaciones, eventos, seminarios, simposios y conferencias con fines comerciales o de publicidad. Servicios de difusión de publicidad por cualquier medio. Propaganda o publicidad impresa, radiada y televisada. Organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o de publicidad. Servicios de distribución de muestras directamente o por correo. Servicios de registro, transcripción, composición, transmisión o grabación de comunicación escrita. Servicio de correo publicitario. Publicación de textos publicitarios, alquiler de espacios publicitarios. Asesoría en la dirección de empresas comerciales, servicio de almacenamiento y recuperación de datos y documentos en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deporte, computación y programas de informática, juegos, música, teatro, cine, viajes,</p>

servicios de asesoría en gestión de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración comercial en funciones comerciales; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; investigación comercial; servicios de asesoría, información y consultoría relacionados con los servicios anteriormente mencionados.

educación, estilos de vida, hobbies y temas de interés general; promoviendo los bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales, y en medios, a saber, televisión por cable, televisión, medios de banda angosta y banda ancha; servicios de compra y venta de almacén minorista en línea y servicios de pedido por correo que comprende productos y servicios relacionados con la telecomunicación, obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en la compra de bienes y servicios a comerciantes; oferta de servicios interactivos de compra que comprenden una amplia gama de bienes y servicios de comercio vía una red de computación global. Consultas profesionales e informaciones en materias comerciales y de negocios.

Registro N° 1.281.097



Clase 35: Suministro de información comercial a través de sitios web.

Referente geográfico en conjuntos que adicionan complementos

La resolución del INAPI de fecha 04-04-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por

presentar el signo pedido semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con los signos previamente inscritos, lo que induce en confusión.

Apela la peticionaria argumentando que la marca no se encuentra dentro de esta causal de irregistrabilidad y que además de existir diferencias gráficas y fonéticas entre los rótulos, la expresión *valle central* es un localizador geográfico y no puede otorgarse un monopolio sobre éste.


El TDPI por sentencia de 28-08-2024, revocó la resolución al estimar que la locución "*valle central*" efectivamente vincula a un referente geográfico incluido en el Decreto de Agricultura N°464 sobre zonificación vitivinícola, por lo que no era posible atribuir exclusividad, por el contrario, se trata de una expresión que podía ser agregada en signos que adicionaran diversos complementos, tal como sucede en la marca pedida, donde se incorpora el vocablo "*avícola*".

GCG

ROL TDPI N° 972-2024
AAP-PFR-JRN

CDO CLINICA DOCTOR ORTODONCIA

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1555854 Solicitante: Sebastian Alejandro Ormeño Retamal Marca mixta:</p>  <p>Clase 44: Clínica dental odontológica; odontología estética; servicios de cirugía dental; servicios de limpieza dental; servicios de ortodoncia; servicios prestados por técnicos en radiología; restauración dental [servicios de odontología]; restauración dental en cuanto servicios de odontología; servicios de odontología</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.263.304 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">CENTRO DE DIAGNÓSTICOS OFTALMOLÓGICOS CDO</p> <p>Clase 44: Servicios médicos oftalmológicos; exámenes médicos oftalmológicos y consultas médicas; cirugías y procedimientos oculares; clínicas y laboratorios médicos</p>
<p>Análisis comparativo considerando elementos gramaticales y figurativos</p>	

La resolución del INAPI de fecha 28-05-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar el signo pedido semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con el registrado previamente para la misma clase de servicios.

Apela el solicitante indicando que de la comparación de los signos podía estimarse que existían suficientes diferencias gráficas y fonéticas por lo que no se induciría en confusión a los usuarios.



Al efecto el sentenciador revocó la resolución en alzada y estimó que al realizar la comparación entre los signos debían considerarse todos sus elementos gramaticales y figurativos, balance que dotaba al conjunto de una estructura y significado propio que se reconocía y distinguía adecuadamente en el mercado.

MAF

ROL TDPI N° 1489-2024
AAP-JRN-OTZ

IMI AUTOMATIZACION SPA

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1546833 Solicitante: IMI Automatización SpA Marca mixta:</p>  <p>Clase 37: Construcción; Instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; Instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado; Servicios de electricistas; Instalación y reparación de aparatos eléctricos.</p> <p>Clase 42: Ingeniería.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.368.799 Marca mixta:</p>  <p>Clase 37: Mantenimiento, reparación e instalación de toda clase de artículos y productos contemplados en la clase 09.</p> <p>Clase 42: Servicios de ingenieros encargados de la planificación del área eléctrica e instrumentación y control. Servicios de ingenieros encargados de la verificación de instrumentación de proceso, válvulas de control, on-off (encendido - apagado) y motorizadas, además de apoyo a overhaul (revisión) de turbinas a vapor. Inspección técnica de proyecto de ingeniería; servicio de ingeniería.</p>
<p>Rótulos idénticos en su parte denominativa y en tipología, diseño y color</p>	

La resolución del INAPI de fecha 22-03-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar el signo pedido semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con los signos previamente inscritos, lo que inducía en confusión.

Apela el solicitante indicando que existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas en conflicto, por lo cual no se inducirá en confusión a los usuarios.

Por sentencia pronunciada con fecha 22-08-2024 el TDPI confirmó la resolución apelada, argumentando que la confrontación de los signos permitía advertir que además de ser idénticos eran iguales en tipología de letra, diseño y color, sin que los segmentos complementarios, de carácter genérico y descriptivo permitieran una adecuada diferenciación.

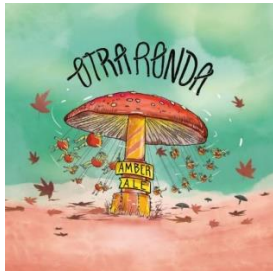
En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia.

GCG

ROL TDPI N° 858-2024
AAP-PFR-JRN

OTRA RONDA AMBER ALE

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1556477 Solicitante: LOA CHILE SPA. Marca mixta:</p>  <p>Clase 32: Cervezas; bebidas a base de cerveza; cervezas artesanales.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1.077.836 Marca mixta</p>  <p>Clase 32: Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; cerveza.</p>
<p>Denominación de conjunto que no destaca como una palabra singular</p>	


La resolución del INAPI de fecha 30-05-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la causal de irregistrabilidad de la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar el signo pedido semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con el signo previamente inscritos, lo que inducía en confusión.

Por sentencia de fecha 22-10-2024 el Tribunal de alzada revocó la resolución apelada, sosteniendo que la expresión *ronda* que se incorpora en el signo pedido, forma parte de un conjunto y pierde el carácter de palabra singular, formando una frase con un significado distinto y propio, que un consumidor medio puede diferenciar.

MAF

ROL TDPI N° 1490-2024
AAP-JRN-OTZ

ANCESTRAL PREMIUM NATURAL FORMULA LM

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1558856 Solicitante: Ariel Sandoval Barrera</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 31: Alimentos para animales, productos alimenticios para animales; alimentos para perros.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.315.512 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">Ancestr@s</p> <p>Clase 31: Ajos frescos; alimentos para animales; almendras (frutos); almendras frescas; cacahuetes frescos; cebollas frescas; cereales sin procesar; choclos frescos; espinacas frescas; forraje; forraje para caballos; gallinas vivas; garbanzos frescos; hierbas aromáticas frescas; hierbas aromáticas orgánicas frescas; lechugas frescas; nueces frescas; papas, frescas; pimientos frescos; rúcula fresca; tomates frescos; verduras, hortalizas y legumbres frescas; verduras, hortalizas y legumbres orgánicas frescas; zanahorias frescas; zapallos frescos; zapallos italianos frescos (zuchini)</p>
Diferencias conceptuales y gráficas por cambio en el segmento final	

La resolución del INAPI de fecha 03-07-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar el signo pedido semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con el registrado previamente para la misma clase de servicios.

Apela el solicitante indicando que la comparación de los signos debe permitir concluir que existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas por lo que no se induciría confusión por parte de los usuarios.

Al efecto el sentenciador de alzada revocó la resolución apelada y por fallo de 05-11-2024 estimó que el conjunto solicitado distaba del inscrito, tanto del punto de vista gráfico como fonético, por cuanto la sílaba final de cada expresión daba lugar a rótulos distintos, uno la palabra *ancestral* que hace referencia a un concepto preciso y el otro la marca que incluye el símbolo @ que no es una letra, que incluso podría considerarse como una palabra de fantasía, por lo que se trata de términos que no serán confundibles en el mercado.

MAF

ROL TDPI N° 1715-2024
AAP-PFR-OTZ

THEO

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1550211 Solicitante: César Manuel Rodríguez Gómez Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">THEO</p> <p>Clase 3: jabones</p> <p>Clase 5: algodón antiséptico; algodón aséptico; algodón hidrófilo; algodón hidrófilo para uso médico; algodón para uso médico; bastoncillos de algodón para uso médico / hisopos para uso médico; cotonetes de algodón para uso médico; cotonitos de algodón para uso médico; hisopos de algodón para uso médico.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.280.578 y N° 1.372.541 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">TEA THÉA</p> <p>Clase 3: Productos cosméticos para limpieza y cuidado de los ojos, pestañas y párpado, a saber, geles, cremas, toallitas impregnadas con preparaciones de limpieza y cuidados y lociones para uso cosmético para limpieza y cuidado de ojos, pestañas y párpados.</p> <p>Clase 5: Productos veterinarios [con exclusión de hierbas medicinales y productos que sean a base de té].</p>
<p>Letra otorga fisonomía propia y permite concurrir al mercado</p>	

La resolución del INAPI de fecha 05-04-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la causal de irregistrabilidad de la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar el signo pedido semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con los signos previamente inscritos, lo que induce en confusión.

Apelado el rechazo por el solicitante indicando indica que es dueño de la marca TEO, para la clase 3, la que coexiste con las marcas fundantes del rechazo de oficio, además agrega que existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas entre los rótulos en pugna, por lo cual no se inducirá en confusión a los consumidores.

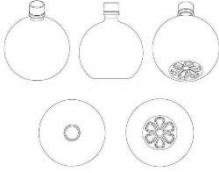
Por sentencia de fecha 08-08-2024 el Tribunal de alzada revocó la resolución apelada, sosteniendo que, entre la marca solicitada, *theo*, y las marcas inscritas, *tea* y *théa*, existen diferencias gráficas y fonéticas determinantes, ya que la letra “O” al final de la marca solicitada, le confiere una fisonomía propia y particular respecto de las terminadas en la letra “A”, permitiéndole coexistir sin inducir en confusión al público consumidor.

GCG

ROL TDPI N° 974-2024
AAP-PFR-JRN

MARCA TRIDIMENSIONAL

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1537693 Solicitante: BUZZBALLZ, LLC (DBA SOUTHERN CHAMPION) Marca tridimensional:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 32: Cerveza, ale (cerveza), cerveza rubia, cerveza negra y porter (cerveza); Cervezas elaboradas a base de malta; Cervezas artesanales; Cervezas aromatizadas; Cerveza de malta; Cervezas de fermentación baja; Porter (cerveza); Cervezas de trigo; Cócteles a base de cerveza.</p> <p>Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); Bebidas alcohólicas aromatizadas a base de malta, excepto cervezas; Bebidas alcohólicas, a saber, bebidas alcohólicas mezcladas o vino; Mezclas con alcohol para cócteles; Bebidas alcohólicas, a saber, bebidas espirituosas; Bebidas alcohólicas de malta, excepto cerveza; Cócteles a base de whisky; bebidas alcohólicas listas para beber, excepto a base de cerveza; Bebidas alcohólicas que contienen frutas; Vino; Vino de frutas; Bebidas espirituosas; Bebidas alcohólicas que contienen helado o sorbete.</p>
Ausencia de características propias de una marca tridimensional

La marca cuyo registro se solicita es la forma tridimensional de un recipiente.

La resolución del INAPI de fecha 09-04-2024, rechazó de oficio el signo, fundamentado en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial por ser indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, no presentar carácter distintivo o describe aquellos a que debe aplicarse.

El Tribunal de alzada, por sentencia de fecha 07-08-2024, confirmó la resolución recurrida, argumentando, en primer lugar, que el signo había sido requerido como una marca tridimensional, no obstante, estima que no existen suficientes antecedentes que logren determinar en detalle las características de las tres dimensiones del signo solicitado, por lo que era dable concluir que lo requerido es únicamente una botella esférica de características similares a otras existentes en el mercado, al no presentar características especiales que la destacaran en el mercado.


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

GCG

ROL TDPI N° 884-2024
AAP-PFR-JRN

BM ABOGADOS

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1549781</p> <p>Solicitante: Bm Abogados Limitada</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="359 831 625 1014" style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 45: Servicios de abogados.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.327.743 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">VM ABOGADOS</p> <p>Clase 45: Servicios de preparación de documentos jurídicos; Servicios jurídicos; Servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de autor sobre material impreso; Servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de difusión; Servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de los derechos de autor de películas; servicios jurídicos en el ámbito de la inmigración; servicios jurídicos relacionados con la negociación de contratos para terceros</p>
<p>El registro del nombre comercial tiene como límite el uso inductivo a error o confusión</p>	

La resolución del INAPI de fecha 08-04-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con la marca fundante del rechazo.

Apela la peticionaria argumentando que la marca no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad invocada, toda vez que “BM” correspondería a las iniciales de los socios fundadores de la sociedad Bofill y Mir Abogados, correspondiendo el requerimiento a una extensión de un atributo de la personalidad que debe ser protegido como marca comercial. Señala también que el signo pedido responde a su razón social y consecuentemente estima que goza del derecho a usarla en el curso de sus operaciones comerciales, tal como lo indica el artículo 19 bis E), inciso 2° de la Ley N° 19.039, de ahí que su registro debería ser cursado.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 05-09-2024, confirmó la resolución apelada. Con relación a la letra h) del artículo 20 de la Ley del ramo, indica que efectivamente existe una cuasi identidad gráfica y especialmente fonética entre los signos, sumado a ello la estrecha relación de coberturas entre los mismos.

El fallo también se pronuncia sobre la argumentación del apelante en orden a que utiliza su nombre como marca comercial, conforme lo establecido el artículo 19 bis E) inciso segundo de la ley 19.039, lo que estima no resulta pertinente para acceder al registro por cuanto la misma norma establece como criterio de clausura o inhabilitación el caso en que ese nombre se use de manera que induzca a error o confusión al público consumidor.

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

PFP

ROL TDPI N° 1014-2024
AAP-PFR-JRN

PARQUE DE CHILLAN

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
Solicitud N° 1552166 Solicitante: Parques de Chillán SpA Marca denominativa: <p style="text-align: center;">PARQUES DE CHILLAN</p> <p>Clase 39: Servicio de transporte y alquiler de vehículos para servicios fúnebres, alquiler de carrozas para el traslado y transporte de ataúdes y de difuntos por vía aérea o por cualquier medio; servicios de distribución de flores y coronas a nivel nacional. Transporte de difuntos o animales por carroza funeraria, aire y tren.</p>	Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.190.563 Marca denominativa: <p style="text-align: center;">CHILLAN</p> <p>Clase 39: Embotelladora, distribuidora y transporte.</p>
Localizador geográfico contribuye a dar fisonomía e individualidad	

La sentencia del INAPI, de fecha 18-04-2024 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 la consideración de que no basta que dos marcas coincidan en alguna de sus letras o incluso en las palabras que la integran para estimar que puedan considerarse similares, sino que hay que atender a todos los factores que inciden en el caso, de tal manera que efectivamente puedan producirse los errores o engaños que el legislador pretende precaver.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha 16-09-2024, se revoca el fallo en alzada, teniendo presente que el vocablo *chillán* corresponde a un localizador geográfico, al corresponder al nombre de una ciudad ubicada del sur del país y además que la marca pedida íntegra otros vocablos lo que hace que como conjunto se diferencie adecuadamente de la marca previa.

PFP

ROL TDPI N° 001203-2024
AAP-PFR-OTZ

INNAMORATO

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1559951 Solicitante: Andrés Ricardo Pinto Villegas</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 43: Heladerías; servicios de heladerías; servicios de cafetería; servicios de cafeterías y restaurantes, restaurantes de comida rápida; servicios de cafés y cafeterías</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Solicitud N° 1.556.743</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 43: Alojamientos de vacaciones; alquiler de alojamiento de vacaciones; alquiler de alojamiento vacacional; alquiler de alojamiento temporal; alquiler de alojamiento temporal en casas y apartamentos de vacaciones; alquiler de alojamiento temporal en casas y pisos de vacaciones; alquiler de alojamientos de vacaciones; alquiler de aparatos de alumbrado para la decoración de residencias privadas; alquiler de aparatos de alumbrado para áreas de estacionamiento; alquiler de aparatos de cocción; alquiler de aparatos para cocinar; alquiler de aparatos de cocción eléctricos; alquiler de aparatos de cocción no eléctricos; alquiler de aparatos de iluminación para decorar viviendas de particulares; alquiler de aparatos de iluminación para la decoración de residencias privadas; alquiler de aparatos de restauración;</p>

	alquiler de aparatos para cocina; alquiler de artículos de cuchillería; alquiler de artículos de loza; alquiler de cabañas de vacaciones; alquiler de construcciones modulares portátiles; alquiler de cristalería; alquiler de cubertería; alquiler de cuchillería; alquiler de equipos de catering; alquiler de equipos de iluminación para decorar viviendas de particulares; alquiler de fogones de cocina; alquiler de fregaderos de cocina; alquiler de fuentes dispensadoras de bebidas; alquiler de fuentes de bebidas; alquiler de hornillos de gas para uso doméstico; alquiler de mantas.
Denominaciones diferentes por incorporación de segmento inicial	

La sentencia del INAPI, de fecha 18-04-2024 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.

Por sentencia pronunciada con fecha 05-11-2024, el Tribunal de alzada revoca el fallo al estimar que la circunstancia que cada denominación presente en su parte inicial, “*inna*” y “*ena*”, son disimiles, permitiendo conformar términos independientes, así la solicitada en idioma italiano posee un significado determinado, al contrario, la previamente inscrita, corresponde a un juego de palabras que no existen en ningún idioma, siendo por lo tanto un término de fantasía.

MAF/GCG

 ROL TDPI N° 1665-2024
 AAP-PFR-OTZ

GUACAMOLE

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1552446 Solicitante: Guacamole SpA. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">GUACAMOLE</p> <p>Clase 29: Cafés-restaurantes; sandwicherías (restaurant); servicios de reserva en restaurantes; servicios de comedores; servicios de cafeterías; servicios de bar; restaurantes de comida rápida; preparación de alimentos y bebidas; servicios de catering móvil; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comida para llevar; servicios de restaurantes móviles</p>
<p>Posicionamiento y distintividad por uso de signo en el mercado</p> <p>Sobre la prueba rendida</p>

La sentencia del INAPI de fecha 29-04-2024 rechazó de oficio la solicitud fundamentada en ser un signo de uso general para designar ciertos servicios en el ámbito de comidas y restaurantes, por lo que no presentaba carácter distintivo o describía aquellos a lo que debía aplicarse, encontrándose incurso en la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039

Con fecha 24-10-2024 el Tribunal revoca la resolución de primer grado. Los sentenciadores estimaron que, de la prueba acompañada, entre la que menciona un número relevante de facturas y boletas de consumo y otros documentos que daban cuenta de la publicidad de la expresión asociada a servicios de restaurant, se acreditaba que, en el ejercicio de su giro de negocio, progresivamente en el tiempo había usado y posicionado la denominación en el expendio de comida, para una cadena de establecimientos de comercio de su propiedad.

La sentencia señala que conforme lo ordena el artículo 16 de la Ley señalada, se llegó a concluir que la solicitante había logrado posicionar el signo otorgándole una

distintividad por medio del uso en el mercado relevante en los términos que establece el artículo 19 de la Ley 19.039.

MAF/GCG

ROL TDPI N° 1195-2024
AAP-JRN-OTZ

II. Demandas de oposición**METALOCK****Oposición:** artículos 19 y 20, letras f), g) y k) inciso 1° Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1370311</p> <p>Solicitante: Técnica Diesel Tds Spa</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="406 981 609 1146" style="text-align: center;"> </div> <p>Clase 37: Servicios de construcción; servicios de instalación reparación y mantenimiento de aparatos, máquinas y herramientas; servicios de pintura; servicios de vulcanización (reparación) de neumáticos; servicios de taller mecánico para mantenimiento y reparaciones de vehículos; servicios de fontanería y gasfitería.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f), g) y k) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Oponente: Metalock Engineering Uk Limited</p>
<p>Legitimación activa para requerir el registro de una marca impide acoger la oposición</p>	

El oponente argumenta ser titular del registro pedido en el extranjero donde goza de fama y notoriedad. Indica que se trataría de una marca líder en el mercado de proyectos de ingeniería para todo tipo de sectores, incluyendo energía, acero, minería, industria naval, construcción, petroquímico.

La solicitante contesta la demanda señalando ser la legítima usuaria y creadora de la marca que surgió el año 1953 para agrupar a las organizaciones que utilizaban el proceso METALOCK, de forma que solo miembros de la asociación pueden solicitar el registro de la marca, como ocurrió en Chile con los registros N°460393 y N°769024, marcas denominativas actualmente caducadas.

La sentencia del INAPI de fecha 11-03-2024, acoge la oposición fundada en las causales de irregistrabilidad de letras f) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y rechaza a registro la marca requerida. También acoge la letra k) para lo cual tiene presente los elementos figurativos de la marca registrada en el Reino Unido, cuyo elemento figurativo es cuasi idéntico al requerido en el país, Finalmente, acoge la letra f) considerando que otorgar la marca pedida inducirá a error o engaño al público consumidor especialmente respecto de la procedencia empresarial de los servicios que pretende distinguir.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha 27-08-2024 se revoca la sentencia, rechazando la oposición y otorgando a registro la marca. Para ello al analizar los documentos acompañados tanto en primera como en segunda instancia, el sentenciador indica que el creador y primer adoptante de la marca para la cobertura pedida es Metalock International Association un tercero diferente a quien intervienen en los autos, sociedad que autorizó utilizar y registrar la marca en Chile en la cobertura que se analiza, siendo las entidades consideradas la propia solicitante y Maestranza Diesel S.A. entidad que fue titular de la marca hasta el 6 de octubre del año 2016.

De este modo al gozar la peticionaria de una autorización legítima para requerir la marca, no se configuran en la especie las causales de irregistrabilidad invocadas en la demanda, correspondiendo revocar la sentencia de primer grado y otorgar a registro la marca pedida.

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

PPF

ROL TDPI N° 995-2024
AAP-PFR-JRN

BEETLEJUICE

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
Solicitud N° 1371135 Solicitante: Fernando de la Cerda Marca denominativa: <p style="text-align: center;">BEETLEJUICE</p> Clase 32: Aguas.	Artículos 19 y 20 letras f), h), g) inciso 1° y k) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Warner Bros. Entertainment Inc.
<p>Conocimiento público impide que el signo sea otorgado a un tercero</p> <p>Causal residual para acoger oposición</p>	

El oponente Warner Bros. Entertainment Inc. argumenta que Beetlejuice es una película del género comedia fantástica norteamericana distribuida por Warner Bros. Pictures, que como obra audiovisual y marca está registrada en el extranjero en distintas clases en donde gozaría de fama y notoriedad. Por último, indica que la solicitante buscaría una asociación con la marca famosa y notoria que no es tal.

La sentencia de INAPI rechaza la oposición, indicando que la prueba aportada no era suficiente para dar por acreditadas las causales de irregistrabilidad alegadas y procede a conceder el registro de la marca al solicitante Fernando Alejandro de la Cerda.

Revisada en alzada por sentencia de 19-07-2024 se revoca parcialmente lo resuelto, negando el registro, acogiendo únicamente la causal de irregistrabilidad de letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039. La sentencia señala que el signo pedido era efectivamente una creación de la oponente, correspondiendo al título de una obra cinematográfica y al nombre de un personaje incluido en la producción audiovisual de 1998, cuyos derechos de propiedad intelectual han sido registrados a nombre de sus titulares y por lo mismo no pueden ser utilizados por terceros sin su autorización.


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


PFP

ROL TDPI N° 768-2024
AAP-PFR-JRN

ETERNIT

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1485135 Solicitante: Eternit Colombia S.A.</p> <p>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 19: Materiales para construcción no metálicos; cemento para la construcción; mortero para la construcción; concreto; tabicones de concreto para la construcción; tubos rígidos no metálicos para la construcción; tejas (que no sean de metal); tejas de techo que no sean metálicas; tejas acanaladas no metálicas; techados no metálicos; membranas de PVC para techos; techos no metálicos.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Sociedad Industrial Pizarreño S.A.</p> <p>Registro N° 831.727</p> <p style="text-align: center;">ETERNIT</p> <p>Clase 17: Adhesivos, sustancias para pegar de uso industrial, cola para uso industrial de la clase 1; Pinturas, esmaltes, barnices y tinturas, sustancias para colorar, ingredientes y materias colorantes naturales y artificiales; tierras de color pulverizadas, anilinas, polvos para dorar, lacas y sustancias resinosas y aglutinantes elaboradas; pinturas en pasta; secantes para pinturas; mordentes, masillas, gomas-resinas, goma-laca de la clase 2 Masillas y mezclas para calafatear y rellenar intersticios.</p> <p>Registro N° 946.474</p>

	 <p>Clase 16:(C) Papel, cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); films de materias plásticas para embalaje; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta; clichés de imprenta.</p>
<p style="text-align: center;">Superación de principio de especialidad por conexión</p> <p style="text-align: center;">Atencion a los canales distribución y venta al público</p>	

El oponente argumenta que los signos en pugna son gráfica y fonéticamente iguales y que las coberturas de éstos se encontrarían estrechamente relacionadas.

La sentencia del INAPI de fecha 09-04-2024, estima que entre las coberturas de ambos signos no existe coincidencia ni relación alguna, por lo que rechaza la oposición haciendo aplicación del principio de especialidad y concede el signo pedido.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha 16-09-2024 se revoca la sentencia, estimando que existe relación y conexión entre los productos de los signos confrontados, compartiéndose además los canales de distribución y venta, por lo cual su coexistencia en el mercado generará confusión respecto de la procedencia de los productos configurándose las causales alegadas de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039. De este modo, se revoca el fallo de primer grado y en definitiva se rechaza a registro el signo requerido.


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

PFP

ROL TDPI N° 995-2024
AAP-PFR-OTZ

RETAILATAM

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1483879 Solicitante: Daniel Edgardo Sampietro</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 35: Asesoramiento de eficiencia empresarial, Servicios de consultoría y asesoramiento en estrategia empresarial, Gestión empresarial de tiendas, Asistencia en gestión y planificación de negocios, Gestión comercial, Servicios de información, asesoramiento y consultoría en relación a negocios y gestión o administración de negocios incluidos los servicios prestados en línea o vía la internet, Servicios prestados por un franquiciador, a saber, asistencia en el funcionamiento o gestión de empresas industriales o comerciales.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Latam Airlines Group S.A. Registro N° 1.192.692</p> <p style="text-align: center;">LATAM</p> <p>Clase 35: Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Servicios de importación, exportación y representación de productos de las clases 1 a la 34. Información y consultoría en materia de comercio exterior; publicidad exterior, organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales. Servicios de consultas e informaciones en materias comerciales y de negocios. Servicios de información comercial. Difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios. Servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de marketing, incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda</p>

	<p>clase de productos y 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. Explotación y compilación de datos matemáticos o estadísticos. Comercio electrónico y servicios de venta al público de todo tipo de productos por internet o correo. Servicios de venta por catálogos de productos de las clases 1 a la 34. Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad. Selección de personal.</p>
<p style="text-align: center;">Marca íntegramente contenida</p> <p style="text-align: center;">Palabra que describe los servicios es insuficiente para generar un signo con fisonomía propia</p>	

El oponente argumenta que los signos en pugna son gráfica y fonéticamente semejantes a su marca registrada en clase 35, sin que la palabra *retail* logre conferirle novedad y distintividad, lo que, sumado a la coincidencia y relación de sus servicios, provocaría que los usuarios incurran en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de la cobertura que se busca distinguir.

La sentencia del INAPI de fecha 04-04-2024, estima que, a pesar de tratarse de coberturas estrechamente relacionadas, la marca del solicitante, como conjunto, da origen a un signo independiente, puesto que la sola adición a ésta del segmento inicial "*retai*" y de los recursos figurativos, es determinante para conferirle una estructura gráfica, fonética y especialmente conceptual diferente, por lo que concede el signo pedido.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha 04-09-2024, se revocó lo resuelto por INAPI, expresando que aun cuando se comparte lo razonado respecto a la relación de cobertura difiere en lo resuelto en definitiva por estimar que la marca del oponente, "LATAM", se encuentra completamente incluida en el rótulo requerido, sin que

la adición de “RETAIL”, sea suficiente para conferirle una fisonomía propia, por lo tanto, rechaza a registro la marca pedida.

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



GCG

ROL TDPI N° 993-2024
AAP-PFR-JRN

III. Demandas de nulidad

KUSHKI

Demanda: Artículos 19, 20 letras f), g), h) inciso 1° y k) y 26 de la Ley N° 19.039 y artículo 6 bis del Convenio de París.

Marca registrada	Fundamento demanda
<p>Registro N° 1337577 Titular: Llapingacho Llc Marca mixta:</p>  <p>Clase 36: Gestión financiera de pagos de reembolso para terceros</p>	<p>Artículos 19 y 20 Letras f), g), h) inciso 1° y k) de la Ley N° 19.039. Demandante: Kueski, S.A.P.I. de C.V., Sofom, E.N.R Registro: 1.339.331</p>  <p>Clase 36: Servicios monetarios y de financiamiento; prestamos [financiación]; préstamos a plazos; disposición de préstamos personales; servicios de préstamos comerciales; cobro a domicilio de pagos financieros; análisis y Consultoría financiera; procesamiento de pagos; procesamiento de pagos por tarjeta de crédito; procesamiento de pagos por tarjeta de débito; procesamiento electrónico de pagos a través de una red Informática mundial.</p>
<p>Efectos de la medida precautoria sobre la demanda de nulidad</p>	

El demandante de nulidad requirió una medida precautoria consistente en la prohibición de celebrar actos y contratos sobre la marca impugnada de conformidad al N° 4 del artículo 290 del Código de Procedimiento Civil.

En contra de la resolución que decretó la medida precautoria, el demandado interpuso reposición con apelación en subsidio, argumentando que el único riesgo que

para el resultado de la acción era que el demandado transfiriera la marca a un tercero antes de notificar la demanda. Con todo, indica que cuando el titular cede a un tercero, el cesionario que adquiere por medio de modo de adquirir el dominio derivativo y, por lo tanto, según se ha reconocido por la doctrina civilista, adquiere el bien con los mismos derechos, cargas y obligaciones que su dueño anterior.

Conociendo el Tribunal de Propiedad Industrial de la apelación subsidiaria, la desestima señalando que la cautelar no sólo busca que no se transfiera el registro, sino que el demandado lleve a efecto cualquier tipo de actos o contratos respecto de la marca como lo es la constitución de prendas, contratos de licencia de uso, entre otras; de forma que la efectividad de la acción depende de que el registro marcario esté efectivamente a nombre de quien puede ser alcanzado por el efecto relativo de la sentencia.

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

PPF

ROL TDPI N° 311-2024
AAP-PFR-JRN