



BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

MARZO 2025

CONTENIDO

I. Rechazos administrativos	1
MARCA FIGURATIVA.....	1
CLIL ALACALUFE.....	3
SALUS.....	5
FIREHOUSE 812 COFFEE	6
95.1 FM S RADIO EL SALAR SOMOS TU VOZ EN EL TAMARUGAL.....	8
GOBOX	10
ANDES RETAIL.....	11
AQUATRAX.....	13
MWM FUJIAN.....	14
II. Demandas de oposición	15
PUREZZA	15
GENERACIONDORADA.CL.....	17
MARCA FIGURATIVA.....	19
PINPON.....	21
FERROVIAL AEROPUERTOS.....	23
M I C C.....	25
ODEA.....	27
GASTON ACURIO EL BODEGON LIMEÑO	29
UNIMARC FRESH MARKET	31

I. Rechazos administrativos

MARCA FIGURATIVA

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

Marca solicitada	
<p>Solicitud N° 991703747</p> <p>Solicitante: Formatta Negócios Ltda</p> <p>Marca mixta:</p>	
<p>Clase 35: Servicios de venta minorista en relación con herramientas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta minorista en relación con máquinas herramientas; servicios de venta minorista en relación con herramientas metálicas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta minorista en relación con herramientas no metálicas accionadas manualmente para la construcción; servicios de venta minorista de tuberías no metálicas para la construcción; servicios de gestión comercial de franquicias; servicios de gestión de proyectos empresariales para proyectos de construcción.</p> <p>Clase 37: Alquiler de equipos de construcción y edificación; alquiler de equipos de limpieza, consultoría sobre la construcción; suministro de información sobre el alquiler de equipos de construcción; alquiler de compresores de aire.</p>	
<p>La marca pedida corresponde a representaciones gráficas de diversos objetos de uso habitual en la cobertura requerida.</p>	

La resolución del INAPI de fecha 12-04-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que éste consiste en una marca figurativa compuesta por distintos tipos de imágenes que representan diferentes herramientas o máquinas, que indican el objeto de los servicios solicitados en las clases 35 y 37.

Al apelar la solicitante argumenta que la marca no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad invocada, poseyendo la suficiente distintividad para obtener protección marcaria.

El TDPI confirmó la resolución en alzada, con fecha 16-10-2024. Sostiene que, la seña requerida se refiere a un cuadrante compuesto por dieciséis figuras que pertenecen a herramientas de uso mecánico y artículos complementarios, para amparar servicios de las clases 35 y 37. De esta forma llega a la conclusión que el contenido de la solicitud corresponde a “representaciones gráficas de dibujos de objetos

correspondientes a herramientas, que son propios de uso habitual en el mercado de la cobertura requerida proteger”, por lo cual, no posee la suficiente distintividad intrínseca.

En contra de lo resuelto la requirente presentó recurso de casación, argumentando que la sentencia de segunda instancia incurrió en errores de derecho que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. La Excma. Corte Suprema, rechaza dicho recurso desestimando una falta en la aplicación de las normas sobre valoración de la prueba, por lo que deben mantenerse firmes las conclusiones de hecho efectuadas por el TDPI, respecto de la apreciación del material probatorio.

GCG

ROL TDPI N° 001110-2024
AAP-JRN-OTZ
Rol Corte Suprema N° 57.790-2024

CLIL ALACALUFE

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1554448. Solicitante: Castañeda Leiva ING Limitada

Clase 35: Servicios de compra y venta, online y presencial, de productos de las clases 09, 12, 18, 25 y 28.
Ley N° 19.253 sobre denominaciones alusivas a pueblos originarios.
Protección prioritaria de las culturas indígenas y patrimonio cultural e histórico.

La resolución del INAPI de fecha 22-05-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. La resolución de rechazo estableció que:

“...ALACALUFE, corresponde a la denominación del pueblo indígena ALACALUFE o kawaskhar, grupo originario de los Canales Australes en el extremo sur de Chile y es una expresión que forma parte del acervo cultural de dicho pueblo, conformado por un conjunto de saberes que se han integrado a nuestra cultura como conocimiento tradicional que, según ha interpretado este Instituto, son un cuerpo vivo de conocimientos que es creado, mantenido y transmitido de una generación a otra dentro de una comunidad y que forma parte de su identidad cultural. Además, conforme lo señalado preferentemente, al observar la marca pedida puede advertirse que, al incluir el elemento ALACALUFE, provocará todo tipo de errores y confusiones en el público consumidor, respecto una cualidad de los productos indicados en clase 35 y cuya venta se pretende proteger”.

Al apelar la peticionaria, argumenta que el nombre pedido no tiene relación con el pueblo Kawésqar, quienes no se autodenominaban así, siendo dicho término asignado a este grupo en tiempos de la colonización.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 10-12-2024, confirmó la resolución apelada. El fallo establece que, el término “ALACALUFE” se encuentra incluida en el artículo 1° de la Ley N° 19.253 como denominación alusiva a uno de los pueblos o etnias indígenas de Chile reconocidas por dicho cuerpo normativo.

A mayor abundamiento, el Tribunal, hace alusión al artículo 28 letra f) de la Ley 19.253, que establece como una materia prioritaria la protección de las culturas indígenas y patrimonio cultural e histórico.

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

PPF

ROL TDPI N° 001443-2024
PFR-JRN-OTZ

SALUS

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
Solicitud N° 1345381 Solicitante: Salus Haus Dr. Med. Otto Greithernachf. Gmbh & Co. Kg <p style="text-align: center;">SALUS</p> <p>Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; vitaminas y preparaciones vitamínicas; suplementos alimenticios minerales; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; subproductos del procesamiento de cereales para uso dietético o médico.</p>	Artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1017651 <p style="text-align: center;">ZALUX</p> <p>Clase 5: Protege productos farmacéutico para uso de enfermedades respiratorias, clase 5.</p>
Letras al inicio y término logran signos con fisonomía propia.	

La sentencia del INAPI de fecha 04-08-2023, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que los sellos presentaban determinantes semejanzas gráficas y fonéticas que impedirían una sana y pacífica coexistencia en el mercado.

El TDPI, por sentencia pronunciada con fecha 22-10-2024, revocó la resolución apelada, indicando que el signo pedido presentaba diferencias respecto del registro previamente inscrito, puesto que las letras al inicio y al término de ambos eran disímiles, por tanto, lograban otorgarle suficiente distintividad en relación con la marca fundante del rechazo, sin que se induzca en confusión, error o engaño en los consumidores.

GCG

 ROL TDPI N° 001168-2024
 AAP-JRN-OTZ

FIREHOUSE 812 COFFEE

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1564586</p> <p>Solicitante: Ingeniería y Alimentación Emece Limitada</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 43: Preparación de alimentos y bebidas; Servicios de cafeterías; Heladerías; Restaurantes de comida rápida</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 846918.</p> <p>FIREHOUSE SUBS</p> <p>Clase 43: Servicios de restauración</p> <p>Registro N°846920</p>  <p>Clase 43: Servicios de restauración (alimentación)</p>
<p>Los elementos figurativos no logran desvirtuar las semejanzas gráficas y fonéticas.</p>	

La resolución del INAPI de fecha 23-08-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, indicando que la seña requerida presentaría semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con los signos previamente registrados.

La resolución fue apelada, el recurso discurre en torno a las diferencias gráficas, fonéticas y de diseño entre los signos.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 27-12-2024, confirmó la resolución. El fallo estableció que el signo pedido compartía con las marcas previamente registradas el elemento "FIRE HOUSE", que resultaba ser lo más distintivo del mismo, por lo que de otorgarse se provocaría confusión en los usuarios, respecto al origen empresarial de los servicios que se pretenden amparar.

A mayor abundamiento, indica que la circunstancia de tratarse de un signo mixto no lograba diluir las semejanzas señaladas, puesto que al hacerse publicidad radiada o verbal sólo se atenderá a los elementos denominativos que la conforman.

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

PPF

ROL TDPI N° 002147-2024
AAP-PFR-OTZ

95.1 FM S RADIO EL SALAR SOMOS TU VOZ EN EL TAMARUGAL

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p data-bbox="217 553 521 585">solicitud N° 1559808</p> <p data-bbox="217 623 686 693">solicitante: Cristian Marcelo Labbé Venegas</p>  <p data-bbox="217 1182 760 2360">clase 38: arrendamiento de aparatos de radio; arrendamiento de radios; comunicaciones radiofónicas; difusión de programas de radio; radiodifusión; servicios de radiodifusión por internet; transmisión de radio por cable; transmisión y recepción por radio; transmisión de pódcast; difusión de audio; difusión de programación de audio y video a través de la internet; difusión de programas de radio y televisión; difusión de programas de televisión; difusión de programas de televisión contratados por suscripción; difusión de programas de televisión por cable; difusión digital de audio; emisión continua de datos (streaming); emisión de programa de televisión vía cable; emisión de programas a través de internet; emisión en continuo de contenidos de audio, visuales y audiovisuales a través de redes informáticas mundiales; emisión de programas de telecompra; radiocomunicación; servicio de emisión continua de contenido multimedia (streaming); servicios de comunicación de radio, teléfono y telégrafo; servicios de difusión de radio por internet; servicios de difusión de contenidos web; servicios de difusión de televisión y radio; servicios de radioemisión (transmisión de información a través de</p>	<p data-bbox="779 553 1360 623">Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p data-bbox="779 661 1084 693">Registro N° 1348809</p>  <p data-bbox="779 1182 1360 1252">Clase 38: Difusión de programas de radio; radiodifusión.</p>

radio); transmisión de noticias; transmisión y recepción por radio; transmisión y distribución de datos o imágenes audiovisuales vía una red informática mundial o la internet; transmisión de programas de radio y televisión por satélite; transmisión de sonido, imágenes y datos; transmisión de sonidos, imágenes, señales y datos por satélite, cable o redes.	
Análisis de coberturas/ aplicación del principio de especialidad.	

La resolución del INAPI de fecha 01-07-2024, 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.

Al apelar la peticionaria argumenta que la marca no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad invocada, alude al principio de especialidad, atendida la cobertura requerida con relación a aquella que ampara el previamente inscrito. Alega, también, que el signo es un conjunto indivisible compuesto por varias palabras, mientras que aquella que fundamenta el rechazo lo hace sólo de una.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 14-11-2024, revocó la resolución apelada, y, en definitiva, concedió a registro la marca requerida. El Tribunal estimó que entre los signos existían suficientes diferencias gráficas y fonéticas, que hacían posible la coexistencia de estos. A mayor abundamiento, se refiere que, a la cobertura del previamente inscrito, es específica, con relación a los servicios que se requieren.

PFP

ROL TDPI N° 001772-2024
AAP-PFR-JRN

GOBOX

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° 1561331</p> <p>Solicitante: Rodolfo Prat Diaz.</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="337 747 634 849" style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 35: administración comercial para tramitar ventas realizadas por internet; comercialización por internet; servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas realizadas por internet; servicios de comercio en línea en los cuales el vendedor publica productos para su subasta y donde las pujas se realizan de manera electrónica a través de internet; servicios de subasta en línea a través de internet; ventas en pública subasta en internet.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1242083</p> <p>Marca mixta:</p> <div data-bbox="922 706 1224 881" style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 9.</p>
<p>Signos presentan diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales.</p>	

La sentencia del INAPI de fecha 30-07-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos.

El TDPI, por sentencia pronunciada con fecha 27-11-2024, revoca la resolución en alzada, indicando que, entre las señas en litigio, existen diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. En cuanto a la marca “JOVOX”, señala que ésta corresponde a un solo término de dos sílabas, sin que ninguna de ellas coincida con las que forman parte del conjunto pedido.

ANDES RETAIL

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1531022</p> <p>Solicitante: Comercial Motores de Los Andes SpA</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">ANDES RETAIL</p> <p>Clase 35: Administración de programas de descuento que permiten a los participantes obtener descuentos en productos y servicios a través del uso de una tarjeta de membresía de descuento; administración de programas de fidelización de consumidores; administración y gestión de negocios; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de espacios publicitarios en sitios web; demostración de productos y servicios por medios electrónicos, también aplicable a los servicios de venta telemática; gestión de bases de datos; información sobre ventas de productos; información y asesoramiento a los consumidores sobre la selección de productos y artículos a la venta; información y asesoramiento comerciales al consumidor; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; servicios de agencias de importación-exportación; servicios de agencias de información comercial; servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de la clase 1; 11; 12; 16; 17; 2; 20; 21; 22; 27; 3; 4; 7; 8; 9; entre otros.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Marca: "ANDES", Clases 22, 24, 32, 18, 29, 30, 32, 29 y 31.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>Complementos atribuyen distintividad para amparo marcarío.</p> <p>Titular de registro con similares características.</p>	

La resolución del INAPI de fecha 23-03-2024, rechazó de oficio parcialmente el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la seña requerida presentaría semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con los signos previamente registrados.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 20-08-2024, revocó en lo apelado la resolución recurrida.

El fallo estableció que, dado que el signo pedido se conformaba de dos términos, y el segundo de ellos se encontraba ausente en los previamente registrados y que, además, la peticionaria ya era titular de la marca “ANDES MOTOR” también en clase 35, marca que ha coexistido con los signos citados, no ve impedimento para otorgar la marca en su integridad.

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

PPF

ROL TDPI N° 002147-2024
AAP-PFR-OTZ

AQUATRAX

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
Solicitud N° 991661412 Solicitante: Archer-Daniels-Midland Company. <p style="text-align: center;">AQUATRAX</p> Clase 31: Alimentos para animales.	Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1201976 <p style="text-align: center;">AQUATRAC</p> Clase 31: Alimentos para animales, proteínas para el consumo de animales; aditivos para forraje, no para propósitos médicos, con exclusión de variedades vegetales,
Signos presentan semejanzas fonéticas y relación de coberturas.	

La sentencia del INAPI de fecha 07-05-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos.

El TDPI, por sentencia pronunciada con fecha 20-11-2024, confirma el fallo en alzada, estimando que, entre los signos existen determinantes semejanzas fonéticas y, además, atendida su relación de coberturas, específicamente en lo referido a alimentos para animales, lo que hace evidente el riesgo de confusión para los consumidores en cuanto al origen empresarial de los respectivos productos.

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

GCG

 ROL TDPI N° 001347-2024
 AAP-PFR-JRN

MWM FUJIAN

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° 1553309</p> <p>Solicitante: KERSTING S.A</p>  <p>Clase 6 y 9</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>solicitud N° 991745071</p> <p>Marca:</p>  <p>Clase 9.</p>
<p>Cotejo siglas, primer impacto gráfico.</p>	

La sentencia del INAPI de fecha 13-05-2024, rechazó de oficio parcialmente el signo solicitado, sólo respecto de los productos requeridos en clase 9, fundamentado en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos y las que se presten para inducir en confusión.

Por sentencia pronunciada con fecha 21-11-2024, el TDPI, confirma la resolución en alzada, sosteniendo que, contrastadas las señas en pugna se advierte que éstas comparten, en su primer impacto gráfico, las mismas letras en el mismo orden, secuencia y colores de su etiqueta. Indica que el cotejo de los signos se efectúa con relación a las siglas que integran a la marca pedida en referencia al signo inscrito, por lo que resultaba evidente que existía plena identidad entre las referidas siglas en cuestión.

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

II. Demandas de oposición

PUREZZA

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1375236</p> <p>Solicitante: ASESORIAS E INVERSIONES INTEGRALIS LTDA</p> <p style="text-align: center;">PUREZZA </p> <p>Clase 11: Acumuladores de calor; alambiques*; ampolletas [bombillas de iluminación]; aparatos de aire acondicionado; aparatos de desinfección; aparatos de desinfección para uso médico; aparatos depuradores de gases; aparatos desinfectantes de lavavajillas para uso industrial; aparatos e instalaciones de refrigeración; aparatos e instalaciones sanitarias; aparatos para baños; aparatos para baños de aire caliente; aparatos para depurar el aceite; aparatos para desodorizar el aire; aparatos para esterilizar libros; aparatos para filtrar el agua; aparatos para filtrar el agua potable; aparatos para purificar el agua del grifo; aparatos para purificar el aire; bombillas eléctricas; calentadores de agua; calentadores de manos alimentados por usb; calentacamás; cocinas [aparatos]; duchas*; esterilizadores; estufas de gas; filtros para agua potable; grifos; hornos solares; humidificadores; inodoros; instalaciones de conductos de agua; instalaciones depuradoras de agua; luminarias; parrillas eléctricas; purificadores de aire; quemadores; refrigeradores; sartenes eléctricas; secadores [aparatos]; ventiladores [climatización].</p>
Acreditada la fama y notoriedad en la cobertura respectiva.

El oponente Wli Trading Limited argumenta que entre el signo pedido y su marca registrada en el extranjero PUREZZA existen plena identidad, por cuanto la expresión pedida resulta idéntica a su marca, siendo famosa y notoria en dicho mercado, por lo que, de otorgar el registro marcario, provocará que los usuarios incurran en errores o confusiones.

La sentencia del INAPI de fecha 05-04-2024, rechaza la demanda y concede el signo pedido, al estimar que, aunque el actor aportó pruebas para comprobar que su marca está registrada en el extranjero en la clase 11, éstas no son suficientes para testimoniar su fama y notoriedad en relación con dicha cobertura.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha 15-11-2024, el TDPI revocó parcialmente la sentencia, por estimar que la prueba acompañada en segunda

instancia lograba acreditar que el oponente era la titular de la marca en diversas jurisdicciones para determinados productos de la clase 11.

La sentencia señala además que se había logrado probar que, respecto de los productos señalados, la marca gozaba de fama y notoriedad, por lo que se encontraba en la hipótesis de la letra g) inciso primero del artículo 20 de la Ley N°19.039.

Finalmente, la sentencia dictamina que, por aplicación del principio de especialidad de las marcas del artículo 23 de la Ley N°19.039, se debía otorgue el signo pedido para amparar todos aquellos productos que no se encontraban dentro del ámbito de aplicación de la marca de la oponente.

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

GCG

ROL TDPI N° 001077-2024
AAP-PFR-OTZ

GENERACIONDORADA.CL**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f), h) y k) Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1358836</p> <p>Solicitante: Alexis Antonio Barrios Correa</p> <p>GENERACIONDORADA.CL</p> <p>Clase 42: Creación y mantenimiento de blogs para terceros.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f), h) y k) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Oponente: Asociación Nacional de Fútbol Profesional Solicitud N° 1359217 hoy registro N° 1454152</p> <p>GENERACION DORADA</p> <p>Clase 35: Administración de negocios de deportistas; agencias de talento [gestión o empleo]; representación de deportistas profesionales.</p>
<p>Unificación jurisprudencia/ Evita sentencias contradictorias.</p> <p>Relación coberturas clases 35 y 42.</p> <p>Hecho notorio permite aplicar letra k).</p>	

La sentencia del INAPI de fecha 14-12-2024, rechaza la oposición, fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley, puesto que la solicitud invocada en la demanda es de fecha posterior a la de la marca requerida.

Respecto a la letra k), si bien tuvo presente la documentación acompañada, relativa a copia de artículos de prensa y publicidad en que aparece “GENERACION DORADA”, señala que no le es posible concluir de la misma una acción u omisión que atente contra los principios que informan la competencia leal y ética mercantil.

En el recurso de apelación arguye el apelante que las instituciones referidas (ANFP, Federación de Fútbol de Chile) tienen la administración de “iure” y “de facto” de todo cuanto diga relación con la Selección Chilena de Fútbol y/o La Roja, a modo ejemplar: derechos intelectuales, derechos de imagen, contratos de exclusividad y toda otra actividad económica relacionada con la Selección Chilena de Fútbol. Agrega que es público y notorio que la expresión a través de la cual se denomina a la Selección Chilena de Fútbol es “La Selección Chilena”, “La Selección Nacional”, “La Roja” y, aquel de interés para el presente recurso, “GENERACIÓN DORADA”.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada el 06-11-2024, revoca el fallo y rechaza a registro la marca pedida.

El Tribunal señala, sobre la titularidad de la expresión en conflicto, ya haber emitido opinión respecto a “GENERACION DORADA”, en causa rol N° 000079-2024, fallo que otorgó dicha marca a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para distinguir servicios clase 35.

En atención a lo expuesto, para evitar sentencias contradictorias, considerando que la cobertura otorgada en sentencia previa presenta estrecha relación con el campo operativo solicitado, de coexistir los signos en el mercado, provocará toda clase de errores y engaños respecto del verdadero origen y procedencia de los servicios, de tal forma que se cumplen los requisitos establecidos en la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, para denegar el signo requerido.

El fallo acoge la letra k), considera que es un hecho notorio el conocimiento que tiene el consumidor nacional respecto de “GENERACION DORADA”, de forma tal que el solicitante sabía o debía saber la existencia de la expresión en el mercado y al no existir antecedentes que acrediten que haya sido creador de este, pretende aprovecharse de la posición de reconocimiento de que goza la expresión solicitada a registro.

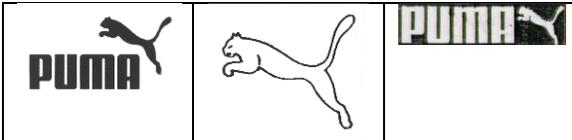
En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia.

PFP

ROL TDPI N° 000177-2024
AAP- PFR-OTZ

MARCA FIGURATIVA

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1499899</p> <p>Solicitante: Jinjiang Baiya Sports Products Co., Ltd.</p> <p>Marca mixta:</p>  <p>Clase 25: Prendas de vestir; Ropa de confección; Ajueres de bebé [prendas de vestir]; Trajes de baño [bañadores]; Zapatos; Gorras; Prendas de calcetería; Guantes [prendas de vestir]; Corbatas; Fajas [ropa interior].</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Oponente: PUMA S.E</p>  <p>Todas para clase 25.</p>
<p>Apropiabilidad de las posibles expresiones de la forma de un animal para distinguir productos o servicios.</p>	

El oponente argumenta que la solicitud presentaría similitudes con las marcas figurativas de su titularidad, señala que las estructuras de los cuños poseen mínimas diferencias, por lo cual no ostenta la distintividad necesaria para recibir amparo marcario, por lo que no podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

La sentencia del INAPI de fecha 30-04-2024, rechaza la demanda por estimar que si bien ambos signos comparten la representación de un puma, el hecho que el oponente sea titular de esta representación no le da protección respecto de todas formas posibles de representarla.

Dicha sentencia fue apelada por la parte demandante, quien reitera los argumentos señalados en su demande de oposición.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada el 03-12-2024, confirma el fallo apelado manteniendo el rechazo del registro de la marca requerida. El fallo considera que, las señas conforman signos independientes y con una fisonomía propia. Efectivamente, señala que corresponde a una jurisprudencia asentada por el Tribunal, que ningún operador en el mercado puede apropiarse de todas las posibles expresiones de la apariencia de un animal para distinguir productos o servicios.

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

GCG

ROL TDPI N° 001397-2024
AAP- JRN-OTZ

PINPON

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1367064</p> <p>Solicitante: Francisco Huerta y Compañía Limitada</p> <p>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. Excepto clase 28.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y k) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Oponente: Toy Cantando S.A.S</p>
<p>El derecho marcario reconoce el principio de protección del creador de la marca o de la imagen.</p>	

En la demanda de oposición el demandante arguye ser creador y titular de la expresión “EL MUÑECO PIN PON”, la que nace inspirada en la canción tradicional de dominio público, respecto de la cual, hizo su propia versión con arreglos orquestales y vocales de su autoría. Además, indica ser titular de los derechos patrimoniales del personaje “EL MUÑECO PIN PON”, según certificados de registros emitidos por la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia.

Por último, y en relación con la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo, indica que, dada la similitud de los signos y la fama y notoriedad del signo oponente, la solicitud vulneraría los principios que rigen la competencia leal y ética mercantil.

Se recibió la causa a prueba, y se acompañaron por el oponente, entre otros documentos; certificado de inscripción de contrato de ejecución de obra EL MUÑECO PIN PON, entre otros, de fecha 17 de septiembre de 2013; Certificado obra musical EL MUÑECO PINPON, emitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia, de fecha 5 de agosto de 2015.

La sentencia del INAPI de fecha 05-03-2024, rechaza la oposición fundada en las letras f) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y otorga a registro la marca requerida.

El fallo, al referirse a la letra k) del artículo 20 de la mencionada ley, indica que la prueba no resultaría suficiente para configurar dicha causal, y consecuentemente, rechaza también la letra f), por considerar que no se advertiría cómo el signo en cuestión podría ser inductivo a error o confusión, con relación a la procedencia empresarial de los productos que pretende distinguir.

Dicha sentencia fue apelada por la oponente, quien resalta en su recurso el ser titular de los derechos de propiedad intelectual de la música adaptada y de la figura del muñeco “PIN-PON”. Agrega, “...que el muñeco PIN – PON de autos fue creado por Toy Cantando S.A.S., inspirado en la canción tradicional de dominio público, de la cual el oponente grabó su propia versión con arreglos orquestales y vocales de su autoría”.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha 13-11-2024 se revoca la sentencia apelada, acogiendo la oposición, y rechazando, en consecuencia, a registro la marca requerida.

Los sentenciadores, conforme a la prueba acompañada, y no objetada, dieron por acreditado que el oponente poseía derechos de propiedad intelectual tanto respecto de la adaptación de la música de PIN – PON como de la imagen o dibujo de un muñeco hecho de cartón corrugado con características especiales que se detallan. Luego, indica que el numeral 11 del artículo 3° de la Ley 17.336, establece que quedan protegidos por dicha ley: “Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares”, reconoce el principio de protección del creador de la marca o imagen que se encuentra igualmente reconocido en el artículo 18 del D° 82 del Reglamento de la Ley N° 19.039, que a propósito de las prioridades de las solicitudes de marca, señala que tendrá prioridad la solicitud que hayan ingresado primero al Instituto, sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el Director Nacional del Instituto, se determine quién es el verdadero creador.

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

PFP

ROL TDPI N° 000727-2024
AAP-PFR-JRN

FERROVIAL AEROPUERTOS

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

Marca solicitada	Fundamento oposición y Observación de fondo
<p>Solicitud N° 1383656</p> <p>Solicitante: FERROVIAL SE</p>  <p>Clase 35: Servicios promocionales, de marketing y publicidad; negocios comerciales y servicios de información al consumidor; servicios de asistencia, dirección y administración de negocios; servicios de información, investigación y análisis de negocios; gestión empresarial de aeropuertos; servicios de administración de aeropuertos; contratación de personal para aeropuertos.</p> <p>Clase 39: Distribución por medio de cables y tuberías; servicios de transporte; envasado y almacenamiento de mercancías; servicios de aparcamiento y almacenamiento de vehículos; organización de viajes; servicios de registro de pasajeros en aeropuertos; manipulación de equipaje en aeropuertos; servicios de facturación en aeropuertos; facilitación de instalaciones aeroportuarias para la aviación.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Oponente: Ingeniería Y Montaje Ferrovial S.A.</p> <p>Registro N° 847323</p>  <p>Clase 39: Servicios de alquiler de camiones de carga y vehículos. Transporte de carga de grandes volúmenes.</p> <p>Registro N° 887811</p>  <p>Clase 39: Transporte de equipos industriales. Transporte de equipos sobredimensionados. Transporte de carga peligrosa. Transporte de bienes y personas. Transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo. Embalaje y almacenaje de toda clase de bienes.</p>
<p>Signos idénticos pueden coexistir en virtud del principio de especialidad.</p>	

El oponente sindicó que existirían semejanzas gráficas y fonéticas entre las marcas en conflicto. Añade que los elementos distintivos de ambos signos serían idénticos, lo que significa que éstos no podrán coexistir en el mercado, sin generar confusión e inducir a error o engaño en el consumidor y público consumidor.

Inapi efectúa una observación de fondo por los mismos registros del oponente, individualizados precedentemente.

La peticionaria contesta la demanda, señalando que Ferrovial S.A. fue fundada en 1952, como una empresa dedicada a la ejecución de obras ferroviarias. Además, su marca FERROVIAL AEROPUERTOS se encuentra actualmente siendo utilizada en el mercado nacional. Asimismo, sostiene que existen diferencias en cuanto a su diseño en los elementos figurativos de cada seña. Indica que ya es titular de las marcas FERROVIAL AGROMAN, FERROVIAL STEEL, STEEL FERROVIAL SERVICIOS, FERROVIAL, en diversas clases incluida la clase 39, por lo que la solicitud de autos corresponde a su legítimo derecho de extender la protección con que ya cuenta, no existiendo riesgo de confusión o engaño entre el público consumidor.

La sentencia del INAPI de fecha 04-06-2024, acoge la demanda y rechaza de oficio la solicitud, sólo para los servicios requeridos de clase 39, por estimar que los signos en pugna coinciden idénticamente en el segmento FERROVIAL, sin que las diferencias en sus elementos figurativos en diseño y color, ni la utilización del complemento AEROPUERTOS en la marca pedida, permita distinguir una marca de otra.

Dicha sentencia fue apelada por la parte solicitante, quien reitera los argumentos esgrimidos en su contestación.

Por sentencia pronunciada el 14-01-2025, el TDPI revoca el fallo en alzada concediendo el registro de la marca pedida, puesto que al analizar las marcas en litigio, éstas difieren en cuanto a su cobertura, específicamente respecto a los servicios requeridos de transporte aeroportuarios, a diferencia de los servicios de las marcas oponentes que protegen transporte de carga terrestre y los medios empleados para aquello, todo lo cual lleva a concluir que se trata de servicios distintos en el rubro del transporte, con distintas prestaciones, objetos y destinatarios o usuarios y, por tanto, distintos mercados operativos, que no entran en conflicto en el mercado, por lo que, haciendo aplicación del principio de especialidad marcaria, no se divisa obstáculo legal para que los signos en conflicto puedan operar en el mercado de los servicios de transporte en su distintos ámbitos, sin que exista riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial, salvo en cuanto se excluirá de la cobertura pedida “servicios de transporte”.

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

GCG

ROL TDPI N° 001550-2024
AAP- PFR-OTZ

MICC

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1488726</p> <p>Solicitante: Margarita Isabel Campillay Caro</p>  <p>Clase 45: Servicios jurídicos.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Oponente: Mackenna, Irrázaval, Cuchacovich, Paz, Abogados Limitada.</p> <p>Registro N° 1345811</p> <p>MICP</p> <p>Clase 45: Servicios jurídicos en el campo de la propiedad industrial y derechos de autor, específicamente, en marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y circuitos integrados.; [servicios jurídicos]; Servicios de abogado.</p>
<p>Las siglas se leen letra a letra, por lo que la adición o sustracción de una de ellas logra una adecuada diferenciación.</p>	

El oponente argumenta ser titular del registro de la marca denominativa MICP la que sería similar al punto de confundirse con el registro que se requiere, considerando, además, la relación de coberturas presente entre los mismos.

La sentencia del INAPI de fecha 12-04-2024, rechaza la oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y otorga a registro la marca requerida. La sentencia establece que al hacer el análisis gráfico y fonético de los signos, ellos son fácilmente diferenciables y que si bien comparten las letras MIC, los complementos resultan determinantes para conferir a cada signo una estructura gráfica y especialmente fonética diferente.

Dicha sentencia fue apelada por la parte oponente, quien resalta en su recurso el hecho que su marca “MICP” corresponde a las iniciales de los socios del estudio jurídico, Mackenna Irrázaval Cuchacovic y Paz que, además, es titular del nombre de dominio www.micp.cl. Luego indica que la marca solicitada incurriría en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, al compartir 3 de

las 4 letras que conforman los signos, en igual orden y secuencia, sin que la sustitución de la letra P contenida en el previamente registrado, sea suficiente para lograr su diferenciación.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha 17-10-2024 se confirma la sentencia, rechazando la oposición y otorgando a registro la marca requerida, indicando el resolutor que se trata de siglas que se distinguen en su letra final de forma que tratándose de marcas de este tipo que se leen y pronuncian letra por letra la adición o sustracción de un solo elemento es suficiente para diferenciarlas.

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

PPF

ROL TDPI N° 001101-2024
AAP-PFR-OTZ

ODEA

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p data-bbox="219 486 535 518">Solicitud N° 1494837</p> <p data-bbox="219 594 641 626">Solicitante: Ahorro Ofertas Spa</p> <p data-bbox="537 774 621 806">ODEA</p> <p data-bbox="219 881 795 1204">Clase 28: Artículos de gimnasia y deportes, raquetas, raquetas para tenis, raquetas para tenis de mesa, fundas protectoras para raquetas, cuerdas para raquetas. pelotas para deportes, pelotas de tenis (duras) pelotas de tenis suaves, estuches para pelotas de tenis, balones y pelotas de juego, aparatos para lanzar pelotas de tenis.</p>	<p data-bbox="820 486 1399 553">Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p data-bbox="820 594 1399 661">Oponente: Importadora y Comercializadora Consigna SpA</p> <p data-bbox="1065 774 1149 806">ODEA</p> <p data-bbox="820 881 1399 2010">Clase 35: Administración de negocios, con exclusión de administración de negocios relacionados con productos de clases 29 y 30; Demostración de productos, con exclusión de demostración de productos de clases 29 y 30; Gestión comercial; Promoción de ventas para terceros, con exclusión de ventas de productos de clases 29 y 30; Servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas], con exclusión de abastecimiento de productos de clases 29 y 30; Servicios de agencias de importación-exportación, con exclusión de importación-exportación de productos de clases 29 y 30; Servicios de club de clientes y fidelidad de clientes para propósitos comerciales, promocionales o de publicidad, con exclusión de promoción y publicidad de productos de clases 29 y 30; Servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas, con exclusión de información de productos de clases 29 y 30; Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34, con exclusión de compra y venta de productos de clases 29 y 30.</p>
Relación de cobertura entre productos y servicios	

El oponente argumenta ser titular del registro de la marca denominativa ODEA, idéntica a la requerida y, además, la relación de coberturas presente entre los mismos.

Contesta demanda peticionaria, señalando que las marcas no son confundibles e indica, además, ser titular del registro de la marca “ODEAR” en clase 28, la cual coexiste con la marca de la oponente.

La sentencia del INAPI de fecha 19-04-2024, rechaza la oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y otorga a registro la marca requerida. En efecto, establece que no existiría relación de cobertura entre los productos requeridos y los servicios amparados por el registro previamente inscrito.

Dicha sentencia fue apelada por la parte oponente, quien resalta en su recurso la relación de cobertura entre los productos requeridos en clase 28, como pelotas de tenis, raquetas de tenis, entre otros, que se encontrarían comprendidos dentro de registros marcarios en clases 35 y 39. Si bien, las actividades comerciales y logísticas pueden diferir en naturaleza de los productos deportivos, la amplia gama de servicios ofrecidos y la variedad de productos involucrados pueden generar superposiciones y confusiones entre las marcas.

En segunda instancia, se acompaña prueba documental por parte de la apelante, entre otras capturas de pantalla de distintos sitios web donde se aprecia que comercializa productos deportivos, entre otros, pelotas de tenis, y facturas de venta de productos de la misma clase.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha 17-10-2024 se revoca, acogiendo la oposición y rechazando a registro la marca requerida.

El Tribunal, analizó la prueba documental acompañada de fecha anterior a la solicitud y estimó que daba cuenta que en el ejercicio de los servicios de clase 35 relativos a la comercialización e importación de productos, la apelante había distribuido y comercializado en el mercado relevante artículos deportivos.

Lo expuesto en el párrafo precedente, llevó al Tribunal a concluir que el oponente se encuentra comercializando y publicitando activamente la venta de productos deportivos con la marca “ODEA” en el territorio nacional por lo que, de otorgarse la marca para, precisamente, artículos de la misma naturaleza de clase 28 se producirá toda clase de confusión, error o engaño en el público consumidor respecto al origen empresarial de los mismos.

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

PFP

ROL TDPI N° 001102-2024
PFR-JRN-OTZ

GASTON ACURIO EL BODEGON LIMEÑO

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

Marca solicitada	Fundamento oposición y Observación de fondo
<p>Solicitud N° 1479799</p> <p>Solicitante: Acurio International, Inc</p> <p>GASTON ACURIO EL BODEGON LIMEÑO</p> <p>Clase 43: Cafés-restaurantes; Pizzería [restaurant]; Preparación de alimentos y bebidas; Restaurantes de comida rápida; Servicios de bar; Servicios de bebidas y comidas preparadas; Servicios de catering; Servicios de cevicherías [restaurant]; Servicios de fuente de soda [restaurant]; Servicios de restaurante; Servicios de tabernas.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Oponente: La Vinoteca Limitada</p> <p>Registro N° 1293807</p> <p>EL BODEGON</p> <p>Clase 43: servicios de restaurantes y hotel, servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de cafetería.</p>
<p>Elementos que se adicionan permiten la diferenciación.</p> <p>Los usuarios prestan atención especial a pequeñas variaciones que permiten una diferenciación entre los signos en esta clase.</p>	

El oponente argumenta que la solicitud presentaría semejanzas gráficas y fonéticas con su marca “EL BODEGON”, clase 43, no siendo suficiente para conferirle novedad y distintividad incorporar las expresiones “LIMEÑO”, que es de uso común, como tampoco el nombre del reconocido chef “GASTON ACURIO”, por lo cual no podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Inapi realiza una observación de fondo por la misma marca del oponente, previamente individualizada.

La peticionaria contesta la demanda, señalando que es dueño del signo “GASTON ACURIO”, clase 43, la cual también se encontraría registrada en su país de origen, Perú, y que correspondería al nombre del reconocido chef peruano.

La sentencia del INAPI de fecha 09-05-2024, acoge la demanda de oposición y rechaza de oficio la solicitud, por estimar que las señas en litigio comparten la expresión “EL BODEGON”, única en la marca del actor, produciéndose de esta forma la total inclusión marcaria, sin que la adición a la pedida del nombre “GASTON ACURIO”, ni el término “LIMEÑO”, resulte suficiente para su diferenciación.

Dicha sentencia fue apelada por la parte solicitante, quien reitera los fundamentos de su contestación.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada el 11-12-2024, revoca el fallo apelado concediendo el registro de la marca requerida.

El fallo señala que el conjunto pedido incorpora elementos diferenciadores respecto al signo inscrito, por lo que no se puede argüir que se está frente a un caso de incorporación de marca ajena. Además, sostiene que la expresión “EL BODEGON”, es adyacente a la palabra “LIMEÑO”, término que lo califica, de manera que no se está frente a cualquier bodegón posible, sino que específicamente a “EL BODEGON LIMEÑO”.

Agrega también, que la marca solicitada integra el nombre “GASTON ACURIO”, de público conocimiento en el mercado relevante de los servicios de restauración, que corresponde al nombre de un connotado chef peruano, el cual unido a la expresión “LIMEÑO”, otorga una referencia directa al profesional y su pertenencia a la capital peruana.

Asimismo, los servicios pedidos de clase 43, atendida su naturaleza, y tratándose de servicios en los que las aptitudes o talento de quienes los prestan resulta relevante, los usuarios prestan una atención especial, así, tratándose de restaurantes, es improbable que consumidor medio se vea inducido en confusión, error o engaño entre DOÑA JUANITA y SANTA JUANITA, por ejemplo.

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

GCG

ROL TDPI N° 001363-2024
PFR- JRN-OTZ

UNIMARC FRESH MARKET

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p data-bbox="219 551 535 585">Solicitud N° 1486396</p> <p data-bbox="219 620 714 655">Solicitante: RENDIC HERMANOS S.A.</p> <p data-bbox="381 801 738 835" style="text-align: center;">UNIMARC FRESH MARKET</p> <p data-bbox="219 948 795 2352">Clase 35: Administración de programas de descuento que permiten a los participantes obtener descuentos en productos y servicios a través del uso de una tarjeta de membresía de descuento; Administración de programas de fidelización de consumidores; Administración y gestión de negocios; Agencias de exportación e importación; Análisis de datos y estadísticas de investigación de mercado; Asesoramiento de negocios e información comercial; Asesoría en el análisis de los hábitos y necesidades de compra de consumidores con la ayuda de datos sensoriales, cuantitativos y cualitativos; Compilación y sistematización de información en bases de datos; Consultoría comercial; Estudios de mercado; Gestión de bases de datos; Información y asesoramiento a los consumidores sobre la selección de productos y artículos a la venta; Marketing; Mercadotecnia; Organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; Publicidad; Servicios de club de clientes y fidelidad de clientes para propósitos comerciales, promocionales o de publicidad; Servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34; Servicios de promoción de productos y servicios de terceros. Todos los servicios anteriores, excluyendo juegos de sociedad de la clase 28.</p>	<p data-bbox="820 551 1396 655">Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: WALMART CHILE S.A</p> <p data-bbox="820 693 1120 728">Registro N° 1359447</p> <div data-bbox="966 774 1258 1142" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="820 1185 1396 2233">Clase 35: Servicios de ventas al por mayor y al detalle (comercialización) de productos de las clases 29 a 32. Servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversas procedencias (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor. Servicios de importación y exportación de productos de las clases 29 a 32. Servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios. Servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada Servicios de mercadeo (marketing) incluyendo servicios de estrategias de promoción distribución de muestras de publicidad y precio de toda clase de productos y servicios; asesorías con relación a dichos servicios. Telemarketing. Promoción de venta a terceros. 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. Promoción de ventas (para terceros)</p> <p data-bbox="820 2306 1120 2341">Registro N° 1338975</p>

	 <p>Clase 35: Servicios de venta al por menor de productos de clases 3, 29, 30, 31 y 32.</p>
<p align="center">Inclusión de “housemark” determina un origen empresarial único.</p>	

La sentencia del INAPI de fecha 04-06-2024, acoge la oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y a su vez ratifica la observación de fondo, rechazando a registro la marca. El sentenciador concluye que las coberturas estarían relacionadas y que presentarían semejanzas gráficas y fonéticas determinantes al compartir el elemento central “FRESH MARKET”, a su vez los complementos no desvirtuarían la identidad.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha 19-12-2024 revoca la sentencia, concediendo en definitiva el signo pedido.

El Tribunal, tuvo en consideración que el signo va antecedido de la “housemark” de la peticionaria, “UNIMARC”, por lo que cualquier consumidor medio asociaría la marca a un origen empresarial único y determinado.

Además, señala, que en clase 35 coexisten marcas a nombre de distintos titulares que incluyen el segmento “FRESH MARKET”, por lo que la inclusión en el pedido de “UNIMARC”, logra dotarla de una individualidad propia.

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

PFP

ROL TDPI N° 001534-2024
AAP-JRN-OTZ