



**Tribunal
de Propiedad
Industrial**

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

CONTENIDO

I. Rechazos administrativos	1
THE BEAUTY HOUSE.....	1
SHOPPEREXPERIENCE	2
CLINICA MEDICAL HOME	3
COLORADO	5
RADIO ARAUCANA	7
CR7	8
MC COLA	9
OASI DI BELLEZZA.....	10
DE FERARI CORREDORES DE SEGURO.....	12
D P_.....	14
CV CURVAS PLUS SIZE	16
II.- Demandas de oposición	18
ASIAGO.....	18
VOLTEC ELECTRICIDAD	20
LISTAILOR.....	22
KRAFT PARMESAN CHEESE	23
M.....	25
II. Demandas de nulidad	27
TECHNOFORM	27

I. Rechazos administrativos

THE BEAUTY HOUSE

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.541.445 Solicitante: José Luis Andrade Peña y Lillo. Marca denominativa: <div style="text-align: center;">THE BEAUTY HOUSE</div> Clase 44: consultoría y asesoramiento en materia de estética; servicios de centros de estética para la higiene y belleza de las personas.
Para el público no angloparlante la expresión carece de significado asociable a la cobertura


La sentencia del INAPI de fecha 12-02-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por tratarse de un conjunto descriptivo, indicativo de cualidad y destinación y carente de distintividad, que, traducido del idioma inglés al español significa “la casa de la belleza”, el cual está describiendo y designando en forma directa los servicios solicitados.

Apela la peticionaria argumentando que la marca no se encuentra dentro de esta causal de irregistrabilidad, poseyendo suficiente capacidad distintiva.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 03-07-2024, revocó el fallo, concluyendo que la marca se refiere a un conjunto en idioma inglés que no tiene una traducción instantánea para el consumidor medio, por tanto, no puede asociarse en forma directa a la cobertura solicitada, por lo cual, no tratándose de un signo descriptivo o indicativo es susceptible de protección marcaria. Además, existen registradas otras marcas que presentan una estructura similar a la pedida.

SHOPPEREXPERIENCE

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.540.267 Solicitante: Francisco Javier Leiva Gómez. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 35: Administración de programas de fidelización de consumidores.</p>
Signo con vocablos del inglés que logran suficiente distintividad.


La sentencia del INAPI de fecha 09-02-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que el signo pedido se traduce del inglés al español como experiencia del comprador o del cliente, describiendo la naturaleza y destinación de los servicios pedidos y por tanto no susceptible de amparo marcario.

Apela la peticionaria argumentando que la marca no se encuentra dentro de esta causal de irregistrabilidad.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 17-06-2024, revocó el fallo apelado, sosteniendo que el rotulo presentado a registro estaba construido en base a vocablos del idioma inglés, que no son de uso común y no son fáciles de traducir por el consumidor medio nacional, siendo, por tanto, lo suficientemente distintivos como para recibir amparo marcario, en especial al incluir el término “experience”, así como el resto de sus complementos.

CLINICA MEDICAL HOME

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.384.551 Solicitante: SOCIEDAD DE SERVICIOS CLÍNICOS S.A. y SOCIEDAD CLÍNICA COMERCIAL S.A. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 5: Medicinas; productos farmacéuticos; suplementos nutricionales; vacunas. Clase 35: Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 34. Clase 39: Reparto y almacenamiento de productos; servicios logísticos de transporte; Transporte en ambulancia. Clase 44: Alquiler de aparatos e instrumentos médicos; alquiler de equipo para uso médico; alquiler de equipos médicos; asesoramiento médico para personas con discapacidad; asesoramiento sobre la salud; asistencia de enfermería a domicilio; asistencia médica; asistencia médica ambulatoria; atención médica; clínicas médicas; fisioterapia; información médica; servicios de análisis médico para el diagnóstico de enfermedades y tratamiento médico de pacientes; servicios de centros de salud; servicios de clínicas médicas; servicios de cuidado de la salud; servicios de cuidados de enfermería a domicilio; servicios de cuidados paliativos; servicios de enfermería pediátrica; servicios de enfermeros; servicios de kinesiología; servicios de laboratorio para la toma de muestras y exámenes médicos; servicios de nutricionista; servicios de pruebas médicas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades; servicios de rehabilitación física; servicios de residencias con asistencia médica; servicios de salud; servicios de telemedicina; servicios hospitalarios; servicios médicos; terapia física.</p>
Palabras en idioma extranjero que dan origen a marcas que no descriptivas

La solicitud fue desestimada, por INAPI, quien finalmente ratificó la observación de fondo fundada en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

La resolución rechaza la marca para los servicios de clase 44, por incurrir en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, ya que resultaría ser un conjunto descriptivo y carente de distintividad. La marca requerida, es además rechazada para las otras clases solicitadas, por configurarse en la especie la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada el 23-05-2024, el TDPI revoca la resolución apelada, señalando que el signo debía ser apreciado en su conjunto, logrando superar las objeciones del rechazo fundado en las letras e) y f) del artículo 20 de la ley en comento, ya que no describía en forma directa las características y cualidades de los servicios que se pretenden amparar, al utilizar una mezcla de palabras en idioma español e inglés, unido a ser una marca de naturaleza mixta lo que le permiten alcanzar una distintividad suficiente, constituyéndola en una marca evocativa o sugestiva.

La sentencia del TDPI, no fue recurrida de casación, quedando, de este modo, a firme el fallo de TDPI.


PFP

ROL TDPI N° 492-2024

AAP-PFR-JRN

COLORADO

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.541.640 Solicitante: ORIZON S.A. Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 31: Cereales sin procesar; cacahuates frescos; césped natural; cítricos frescos; cerdos vivos; atunes vivos; cebada*; callampas frescas; arbustos; arena aromática para animales; bebidas para animales; arena higiénica para animales; avena*; aves de corral vivas; alfalfa (alimento para animales); animales vivos; ajíes frescos; alimentos para animales; aceitunas frescas; crustáceos vivos; comida para animales; flores frescas comestibles; forraje; frutas frescas; golosinas comestibles para mascotas; granos (cereales); granos sin procesar; harina de pescado para la alimentación animal; harinas para animales; hierbas aromáticas frescas; hongos frescos; legumbres frescas; maníes frescos; maíz*; malta para elaborar cervezas y licores; mariscos vivos; paltas frescas; peces; plantas; productos alimenticios para animales; productos masticables comestibles para perros; tomates frescos; verduras, hortalizas y legumbres frescas; tomates no procesados; semillas y bulbos; frutas, legumbres, verduras y hortalizas frescas; flores naturales; ajos frescos; alimentos para el ganado; arreglos de fruta fresca; algas sin procesar para la alimentación humana o animal; árboles (plantas); bulbos de flores y bulbos; plantas vivas; pastos (alimentos para el ganado); plantas y flores naturales; flores secas.</p>
<p>Solicitante es titular de la marca pedida como denominativa para una cobertura relacionada</p>

La resolución del INAPI de fecha 14-02-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por corresponder a un conjunto descriptivo, indicativo, carente de distintividad e inductivo a error. La resolución consideró el informe del Servicio Agrícola Ganadero que señala que lo pedido coincide con las denominaciones varietales de las especies de remolacha, por lo cual, tratándose el signo de una denominación varietal, está describiendo los productos solicitados.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 14-06-2024, revocó el fallo apelado, al considerar que el peticionario ya poseía el registro de la marca denominativa “COLORADO”, en clase 31, según consta del Registro N°1.025.408, que distingue productos relacionados a los requeridos, por lo que no puede sino entenderse que la solicitud corresponde a una extensión de la marca que ya posee, agregándole elementos figurativos que aportan a su poder distintivo.

GCG

ROL TDPI N° 709-2024
AAP-PFR-JRN

RADIO ARAUCANA

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

Marca solicitada
<p>Solicitud N° 1.539.904 Solicitante: Sociedad Comercial de Radiodifusión y Publicidad Araucaria Limitada. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">RADIO ARAUCANA</p> <p>Clase 38: Radiodifusión; servicios de radiodifusión por internet; servicios de difusión de televisión y radio; difusión de programas de radio y televisión; emisión de programas a través de internet; servicio de emisión continua de contenido multimedia (streaming).</p>
<p>Expresión no corresponde a una denominación nativa del mapudungun por lo cual no es inductiva a error o engaño</p>

La resolución del INAPI de fecha 08-02-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por estar compuesto por elementos de uso necesario e indicativo de los servicios.

Apela la peticionaria argumentando que la marca no se encuentra dentro de estas causales de irregistrabilidad, siendo distintiva para la cobertura que pretende, así como alegando las suficientes diferencias gráficas y fonéticas que presentan las marcas en pugna.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 17-06-2024, revocó la resolución apelada. Con relación a las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley del ramo, indica que la expresión ARAUCANA no pertenece al idioma mapudungun, y tampoco a la cultura y patrimonio del pueblo mapuche, sino que hace referencia a los Araucanos, como fue llamado el pueblo mapuche por los colonizadores españoles en época de conquista.

CR7

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

Marca solicitada
Solicitud N° 991681964 (Procolo de Madrid) Solicitante: Raven Industries, Inc. Marca denominativa: <div style="text-align: center;">CR7</div> <p>Clase 9: Hardware informático y software informático grabado y descargable para guiar y controlar automáticamente vehículos, así como instrumentos y accesorios para vehículos, para funciones de prescripción médica realizadas por vehículos y instrumentos y accesorios de vehículos, y para documentar las funciones realizadas por los vehículos y los instrumentos y accesorios para vehículos.</p>
<p>La marca se vincula a una expresión para denominar a una persona famosa, por lo que induce en error o engaño.</p>

La resolución del INAPI de fecha 25-01-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que provocaría todo tipo de errores y confusiones en el público, respecto a la verdadera titularidad de la persona de la solicitante pedida, puesto que “CR7” es la forma como se conoce al futbolista de nacionalidad portuguesa llamado Cristiano Ronaldo.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha 17-06-2024, confirma la resolución en alzada, por estimar que efectivamente la sigla “CR” corresponden a las iniciales del futbolista Cristiano Ronaldo y el N° 7, que se agrega, pertenece al número de la camiseta que usa.

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

GCG

ROL TDPI N° 508-2024
AAP-PFR-JRN

MC COLA

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.539.066 Solicitante: LICSA SpA. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">MC COLA</p> <p>Clase 32: Aguas minerales y gaseosas; bebidas a base de frutas; bebidas sin alcohol; cervezas; siropes para elaborar bebidas no alcohólicas; zumos de frutas.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.238.751 Marca:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Clase 32: Aguas (bebidas) aguas minerales y gaseosas, bebidas sin alcohol; bebidas de fruta y jugos de fruta, siropes y preparaciones para elaborar bebidas, de la</p>
<p>Los signos comparten la misma expresión distintiva y dominante</p>	


La sentencia del INAPI de fecha 12-02-2024, 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 y la posibilidad de confusión.

El TDPI, por sentencia pronunciada con fecha 17-06-2024, confirma el fallo en alzada, estimando que ambos rótulos comparten la palabra característica y dominante “MC”, siendo el término “COLA” descriptivo del campo de operación requerido, por lo cual el público será inducido en confusión al tratarse de signos idénticos y para coberturas idénticas.

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

OASI DI BELLEZZA

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.541.734 Solicitante: María Victoria Rioseco Orellana. Marca mixta:</p>  <p>Clase 44: Servicios de depilación por láser; servicios de depilación personal; servicios de depilación corporal por cera para seres humanos; servicios de depilación corporal por cera para el cuerpo humano; servicios de depilación y reducción permanente del vello; depilación con cera; servicios de spa; servicios de cuidado corporal cosmético proporcionados por spas de salud; servicios de centros de estética para la higiene y belleza de las personas; cuidados de higiene y belleza; servicios de tratamiento de belleza; información en relación con masajes; servicios de cosmetólogo; servicios de manicura; servicios de sauna.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 919.938 Marca:</p> <p style="text-align: center;">OASIS</p> <p>Clase 44. Servicios médicos, atención centro médico, atención integral de salud, informes por imágenes médicas, diagnósticos por imágenes médicas, exámenes de imagenología (rayos convencional, rayos digital, ecografías, mamografías, densitometrías, scanner y resonancia nuclear magnética), consultas médicas, servicio de asesoría y orientación profesional en el tratamiento integral de enfermedades, prevención, protección y recuperación de la salud, rehabilitación de pacientes, servicio de urgencia, de laboratorio de diagnóstico, de salud pública, de policlínico, postas de primeros auxilios, centros de salud dental y de investigación médica. Servicios médicos en las diversas ramas o especialidades de la medicina, sea en consultas médicas o domiciliarias. Servicios de hospital, clínica y quirúrgicos.</p>
<p>Signo expresado en un idioma que no es de uso habitual en nuestro medio.</p>	

La sentencia del INAPI de fecha 15-02-2024, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) inciso 1° 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.

Apelada la resolución por la solicitante invoca diferencias gráficas y fonéticas suficientes entre las marcas en pugna, las cuales pueden ser apreciadas fácilmente por el público consumidor.

Por sentencia pronunciada con fecha 03-07-2024, el TDPI revoca la resolución en alzada, por estimar que ambos signos presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y de cobertura como para destacarse apropiadamente. Efectivamente, señala, el término “OASIS”, en la marca previamente inscrita, se menciona en español, mientras que la palabra “OASI”, en el rútilo pedido, está en idioma italiano, el cual no es de uso extenso en el público nacional. Asimismo, las coberturas no están relacionadas, por tanto, no existe riesgo de confusión entre los usuarios.

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

GCG

ROL TDPI N° 652-2024
AAP-PFR-JRN

DE FERARI CORREDORES DE SEGURO

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.544.838 Solicitante: MARIA CRISTINA FUENZALIDA DE FERARI Marca denominativa:</p> <p>DE FERARI CORREDORES DE SEGUROS</p> <p>Clase 36: Agencias de seguros; cómputo del índice de primas de seguros; consultoría e información relativa a los seguros; facilitación de información en materia de seguros; información y consultoría en materia de seguros; procesamiento de reclamaciones de seguros; suministro de información sobre seguros; valoración de reclamaciones de seguros de propiedades personales; suscripción de seguros; asesoramiento financiero y asesoramiento en materia de seguros; estimaciones financieras en materia de seguros; servicios actuariales de seguros; evaluaciones de reclamaciones de seguros (valoración); corretaje de seguros.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.395.502 Marca mixta:</p> <div data-bbox="927 719 1230 981" data-label="Image"> </div> <p>Clase 36: Corretaje de bienes inmuebles</p>
<p>Diferencias de elementos permiten la coexistencia de los signos.</p>	

La sentencia del INAPI, de fecha 07-03-2024 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, señalando que las marcas son distintas por lo que deben ser apreciadas en su conjunto y aplicar el criterio de apreciación global sin detenerse a examinar detalles y sin fraccionamientos.

En relación, a los elementos figurativos, señala que TDPI debe detenerse a analizarlos, cosa que omite el sentenciador de primer grado.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha 18-06-2024, se revoca el fallo apelado. En relación con el análisis de la marca pedida versus el signo mixto registrado, se estima que ambos presentan diferencias gráficas y fonéticas suficientes que permiten su coexistencia. Además, señala el fallo que el elemento “FERARI” difiere de “FERRARRI” por la sustracción de la letra “R” y por contar con el pronombre “DE” al inicio, además de ser el signo fundante del rechazo de oficio de carácter mixto, con elementos figurativos y de diseño que acrecientan su diferenciación.

PPF

ROL TDPI N° 000718-2024
AAP-PFR-JRN

DP_

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.546.902 Solicitante: Inversiones Plaza Vieja Limitada. Marca mixta:</p>  <p>Clase 9: Acumuladores eléctricos; adaptadores de corriente; adaptadores de enchufe; adaptadores de pilas; alargadores; alarmas acústicas / alarmas sonoras; alarmas para puertas; alarmas para ventanas; alcoholímetros; antiparras; aparatos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de control automático; aparatos de control de generación de energía; aparatos de control de alumbrado; aparatos de control de acceso automáticos; aparatos de control eléctricos y electrónicos para aparatos o instalaciones de calefacción; aparatos de control eléctricos y electrónicos para aparatos o instalaciones de ventilación; aparatos de control remoto* / aparatos de mando a distancia*; aparatos de difusión, grabación, transmisión o reproducción de sonido, datos o imágenes; aparatos de dosificación de fluidos; aparatos de procesamiento, transmisión y almacenamiento de información contenida en bases de datos; aparatos de pruebas de semiconductores; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Marca Mixta (DP)</p> <p>Registro N° 1.069.295</p>  <p>Clase 9: intercambiadores de calor, equipos de observación, mecanismos de medición a distancia y aparatos de control; equipos y aparatos de televisión industrial, aparatos e instrumentos matemáticos, ópticos y científicos para medir, calcular, pesar, controlar, foliar y contar, fotografía, radiografía, cinematografía y proyecciones luminosas; sus aparatos y piezas, prensas o bastidores para esta operación, aparatos científicos para la enseñanza.</p>

baterías; cables alimentadores; cables coaxiales; cables conectores eléctricos; cables y alambres eléctricos; generadores de impulsos de corriente	
Semejanza gráfica y fonética de siglas incorporadas en marcas mixtas	

La sentencia del INAPI de 22-03-2024, rechazo de oficio el signo mixto solicitado atendida su similitud y peligro de coexistencia respecto de los consumidores de los productos

Revisada en alzada por sentencia pronunciada el 04-07-2024, el TDPI confirma la resolución administrativa de rechazo, señalando que cuanto existía identidad fonética y gráfica entre los aspectos denominativos “DP” de las marcas en conflicto, sin que sus elementos figurativos les permitieran diferenciarse para concurrir al mercado, todo lo cual, en caso de otorgarse la solicitud, inducirá en confusión al público consumidor respecto de los productos de clase 9 que se solicitan.



En contra de lo resuelto no se presentó recurso de casación quedando en definitiva rechazado el signo solicitado.

MAF

ROL TDPI N° 789-2024
AAP-PFR-JRN

CV CURVAS PLUS SIZE

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

Marca solicitada	Fundamento observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.539.871 Solicitante: Felipe Augusto Chacana Muñoz. Marca mixta:</p>  <p>Clase 25: abrigos / tapados; artículos de sombrerería; batas; bikinis; blazers; blusas; bodis [ropa interior]; boleros; botas para damas; botines; bragas; bufandas; buzos (vestimenta); calcetines; calzado; calzones; camisas de dormir; camisas; camisetas; casacas; camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetones; cinturones; combinaciones [ropa interior]; conjuntos de vestir; corsé (vestidos, prendas de corsetería); cortavientos; enteritos; fajas (ropa interior); faldas pantalón; faldas short; faldas y vestidos; gorras; guantes [prendas de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; lencería; medias; pantalones; pantalones bombachos; pantalones de vestir; pantalones y chaquetas impermeables; pantalón bermudas; pantis; parkas; pareos; pijamas; petos de entrenamiento; poleras; polerones; polos; prendas de calcetería; prendas de vestir* / ropa* / vestimenta; ropa de confección; sombreros; suéteres; tacos (calzado); tapados (vestimenta); trajes de vestir; trajes para dama; vestidos;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial. Registro N° 1.309.193 Marca mixta:</p>  <p>Clase 25: Protege prendas de vestir; vestidos; vestidos de boda; vestidos de noche; conjuntos de vestir, velos, calzado para mujeres.</p>

vestidos de ceremonia para mujeres; zapatos.	
Los signos en litigio incluyen un elemento principal y dominante semejante, siendo los elementos complementarios insuficientes para su adecuada diferenciación.	

La sentencia del INAPI de fecha 12-01-2024, 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 y las que se presten para inducir en confusión.

Apela la peticionaria, fundamentándose en que existen suficientes diferencias entre las marcas en conflicto, las cuales pueden ser apreciadas fácilmente por el público consumidor.

El TDPI, por sentencia pronunciada con fecha 02-05-2024, confirma el fallo en alzada, considerando que ambos rótulos contienen como segmento destacado la sigla “CV”, sin que sus elementos complementarios sean capaces de diferenciarlos en el mercado. Igualmente, sostiene que ambos signos buscan proteger vestuario femenino, por lo cual su coexistencia inducirá al consumidor en confusión.

En contra de lo resuelto la requirente presentó un recurso de casación, argumentando que la sentencia de segunda instancia incurre 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° 403-
2024
AAP-PFR-JRN

Rol Excma Corte Suprema
N° 17.941-2024

II.- Demandas de oposición

ASIAGO

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.388.034 Solicitante: Consortium for Common Food Names Holdings Inc. Marca mixta:</p>  <p>Clase 29: Queso</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f), j) y k) de la Ley de Propiedad Industrial. Denominación de origen</p> <p>Registro N° 1.282.533</p> <p style="text-align: center;">ASIAGO</p> <p>Clase 29: Queso</p>
<p>Registro que contiene una denominación de origen sin autorización</p>	

La oponente Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago señala en su demanda que es el organismo encargado de la protección de la expresión ASIAGO, que identifica un reconocido queso producido en la ciudad de Asiago, norte de Italia, que goza de protección en varios países, entre ellos Chile. Indica además, que la petitionaria, sociedad con domicilio en los Estados Unidos, no calificada para la producción y comercialización de un producto protegido y busca que su producto, sea confundido con el protegido, constituyendo esta conducta una imitación, mal uso y en definitiva la usurpación de una Denominación de Origen protegida, lo cual constituiría un acto de competencia desleal, contrario a la ética mercantil.

La sentencia del INAPI de 20-12-2023, estableció que estando reconocida la denominación de origen ASIAGO en Chile y dado que el signo pedido la incorporaba como elemento principal su registro no se ajustada a derecho. En definitiva, la sentencia acoge las causales de irregistrabilidad de las letras j) y f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039,

rechazando la letra k), por considerar que la prueba rendida no era suficiente para dar por acreditada la causal.

Revisada en alzada por sentencia pronunciada el 12-03-2024, el TDPI rechazó la apelación presentada por Consortium for Common Food Names Holdings Inc. y confirma la sentencia, señalando que la marca requerida incorporaba efectivamente una denominación de origen y tienen presente, además, que la peticionaria no había sido autorizada para el uso de la denominación de origen ASIAGO

La Corte Suprema, mediante fallo de 13-05-2024, rechaza el recurso el recurso de casación presentado por la solicitante, por considerar que el mismo no denunciaba el quebrantamiento o desatención de alguna regla concreta de la sana crítica.

PFP

ROL TDPI N° 220-2024
AAP-PFR-JRN

ROL EXCMA. CORTE
SUPREMA N° 13415-2024

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.468.901 Solicitante: Oscar Choque Rivera</p>  <p>Clase 37: Alquiler de grúas [máquinas de construcción]; Alquiler de máquinas de construcción; Alquiler de máquinas y aparatos para la construcción; Instalación de maquinaria; Instalación de maquinaria eléctrica y de generadores; Instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; Reparación de máquinas electrónicas; Reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de minería; Reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para la construcción; Construcción de fábricas hidroeléctricas; Instalación y reparación de aparatos eléctricos; Reparación de aparatos eléctricos de consumo; Reparación de líneas eléctricas; Reparación o mantenimiento de iluminación eléctrica; Reparación o mantenimiento de motores eléctricos; Servicios de electricistas;</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. Registro N° 1.355.517</p>  <p>Clase 37: Reparación o mantenimiento de distribuidores de energía o de máquinas y aparatos de control.</p>
<p>Signos con diferencia de genérico no logra distinguirse adecuadamente</p>	

La oponente señala que la marca pedida es casi igual gráfica, fonética y conceptualmente a las marcas de su propiedad y que los servicios que se solicitan se encuentran relacionados con aquellos amparados por sus signos.

Con fecha 19-02-2024 el Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechaza la oposición y otorga a registro. Al hacer el análisis comparativo, establece que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, que pueden ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada el 08-05-2024, el TDPI revoca la resolución, estableciendo que el centro distintivo del signo solicitado es la expresión “VOLTEC”, y que la expresión “electricidad” resulta genérica y descriptiva respecto de la cobertura solicitada.

No se dedujo recurso de casación quedando a firme el fallo de TDPI, negándose en definitiva a registro la marca solicitada.

PFP

ROL TDPI N° 603-2024
AAP-PFR-JRN

LISTAILOR**Oposición:** artículos 19 y 20, letra c) Ley N° 19.039

Marca solicitada
Solicitud N° 1.366.162 Solicitante: Christian Eduardo Haerberle <p style="text-align: center;">LISTAILOR</p> Clase 39: Distribución [reparto] de productos. Clase 43: Preparación de alimentos y bebidas.
Nombre o pseudónimo invocado por la oponente no corresponde exactamente al signo pedido.

La oponente The Elizabeth Taylor Cosmetics Company señala que la marca pedida corresponde al pseudónimo de la actriz Elizabeth Taylor e indica que la marca de su nombre se encuentra registrado en el extranjero.

Con fecha 09-02-2024 el Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechaza la oposición y otorga el registro del signo pedido, estableciendo que la forma como se presenta el signo logra dar origen a un sello independiente, fácilmente reconocible por el público consumidor que en lo atinente a la letra c) del artículo 20 de la Ley del ramo, lo pedido no corresponder exactamente al seudónimo de la conocida actriz.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada el 18-06-2024, el TDPI confirma lo resuelto por INAPI, estableciendo con relación a la letra c) como causal de prohibición de registro, que la expresión que se pide registrar corresponde a un chilenismo que se usa como referencia al concepto de celeridad, y además, conteste a lo señalado por el resolutos del grado, la expresión pedida difiere del nombre y seudónimo de la reconocida actriz Elizabeth Taylor.

No se dedujo recurso de casación, quedando a firme el fallo de TDPI, negándose en definitiva a registro la marca solicitada.

KRAFT PARMESAN CHEESE**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y j) Ley N° 19.039

Marca solicitada
Solicitud N° 1.325.809 Solicitante: Kraft Foods Group Brands LLC
KRAFT PARMESAN CHEESE
Clase 29: Queso
Adjetivo “PARMESAN” induce en confusión en cuanto a la procedencia de los productos.

La demandante señala que la marca pedida no puede ser registrada, toda vez que PARMIGIANO REGIANNNO es una denominación de origen reconocida internacionalmente, y también Chile para el queso que describe; por lo que su registro infringe entre otras causales de irreregistrabilidad, la letra f) del artículo 20, ya que el público tenderá a pensar que los quesos identificados por el signo pedido provienen de la región de Parma, Italia o que cuentan con las cualidades de los quesos de dicha procedencia geográfica, lo cual no es efectivo.

La sentencia del INAPI de fecha 02-12-2023, rechaza la demanda y concede el registro pedido, señalando que no se configura la causal invocada ya que la marca pedida difería de la denominación de origen PARMIGIANO REGGIANO.

Revisada en alzada por sentencia pronunciada el 25-03-2024, se revoca parcialmente la sentencia, en lo que refiere a la causal concurrencia de la causal de irreregistrabilidad de letra f) del artículo 20, acogiendo el tribunal los argumentos de la apelante en el sentido que la expresión PARMESAN, se traduce del inglés al castellano como “parmesano” o “proveniente de Parma”, lo que resulta inductivo a error.

La sentencia señala que si bien, la marca no incluye la denominación de origen protegida “PARMIGIANO REGGIANO”, la incorporación de “PARMESAN”, induce a los consumidores a una asociación con un origen o características que no son efectivas, al no tratarse de un queso proveniente de Parma.

La Corte Suprema mediante fallo de 02-07-2024, rechaza el recurso de casación presentado por Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, que buscaba se acogiera

íntegramente la oposición deducida en contra de la solicitud rechazándola en definitiva no solo en virtud de la causal de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19039, sino también en virtud de la causal establecida en la letra j) del mismo artículo

. De este modo, quedó a firme el fallo de TDPI, negándose en definitiva a registro la marca solicitada.

PFP

ROL TDPI N° 2009-2023
AAP-PFR-JRN

ROL EXCMA. CORTE
SUPREMA N° 14.461-2024

M

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

Marca solicitada	Fundamento oposición
<p>Solicitud N° 1.464.665 Solicitante: Mistral International B.V.</p>  <p>Clase 9: Cascos de wakeboard; cascos deportivos; maillots de protección para deportes acuáticos; gafas de natación; gafas de sol; monturas de gafas; gafas graduadas; gafas; cordones de gafas; estuches de gafas y de gafas de sol; estuches de gafas y de gafas de sol; lentes de gafas; artículos de óptica; gafas de uso óptico o adaptadas para proteger los ojos; cristales de óptica; cadenas para gafas; ropa de protección contra accidentes o lesiones para deportes acuáticos (en particular, trajes de buceo, chalecos salvavidas, chaquetas de seguridad y ropa de protección contra el sol, las bajas temperaturas y la humedad); gafas deportivas; gafas de seguridad (protección); chalecos salvavidas; estuches para gafas; máscaras de buceo; trajes de buceo, gafas de buceo, guantes de buceo, tanques de aire para el buceo, tubos de buceo, cinturones de peso para buceo</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Oponente: Armazones y Lentes Ltda. Registro N° 954.284</p>  <p>Clase 9: Lupas ópticas, letreros luminosos, linternas ópticas. Lentes de contacto, lentes correctores, estuches de lentes, lentes, lentes ópticos, lentes de sol, lentes de protección y seguridad, lentillas ópticas, armazones de lentes.</p>
<p>Comparación de letras con diseños diferentes</p>	

Con fecha 29-01-2024 el Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechaza la oposición y otorga el registro solicitado habida cuenta de la especial configuración que presentan los signos que logran dar origen a sellos independientes, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada el 27-06-2024, el TDPI confirmó lo resuelto agregando en su resolución que los signos correspondían a diseños diferentes, toda vez que tratándose de una letra que, en cuanto tal, no podía ser otorgada en exclusividad a un titular en particular, esta debía compararse en su dimensión gráfica la que resultada disímil y, por tanto, no se advirtió motivo para estimar que su otorgamiento representara un riesgo de confusión, error o engaño entre el público consumidor.

No se dedujo recurso de casación quedando a firme el fallo de TDPI, negándose en definitiva a registro la marca solicitada.


MAF

ROL TDPI N° 525-2024
AAP-PFR-JRN

II. Demandas de nulidad

TECHNOFORM

Demanda: Artículos 19, 20 letras s h) inciso 1°, f) y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039 y artículo 10 bis del Convenio de París,

Marca registrada	Fundamento demanda de nulidad
<p>Registro N° 1.296.388 Titular: Technoform Caprano + Brunnhofer GMBH Marca mixta:</p> <p>TECHNOFORM</p> <p>Clases 6, 11, 17 y 19.</p>	<p>Artículos 19 y 20 Letras h) inciso 1°, f) y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039 Demandante: Inversiones el Otoñal Ltda. Registro N°1.243.438</p>  <p>clases 6 y 19</p>
<p>Los signos en litigio, desde el punto de vista gráfico, son cuasi idénticos, y desde el fonético, idénticos.</p> <p>La prueba aportada es insuficiente para dar cuenta del registro, uso, fama y notoriedad con una fecha anterior del registro de la marca del demandante en Chile.</p>	

La demandante señala ser titular de la marca mixta “TECNO FORM”, para proteger productos de clase 6 y 19. Indica que existen similitudes gráficas y fonéticas determinantes entre las marcas en disputa, asimismo una estrecha relación de cobertura. Además, la presentación de la solicitud de autos constituye un atentado evidente a los principios de la competencia leal y ética mercantil.

La sentencia de INAPI de fecha 04-12-2023 procede a acoger la demanda de nulidad y anular la marca impugnada sólo en las clases 6 y 19, puesto que al efectuar la comparación entre el signo impugnado y la marca invocada por el actor, se aprecia que

éstos coinciden idénticamente en el segmento “FORM” y poseen similitudes evidentes entre las expresiones “TECNO” y “TECHNO”, sin que la utilización de una letra “H” adicional en la marca impugnada, ni las diferencias existentes entre sus elementos figurativos en cuanto a diseño y color, permitan distinguir una marca de otra.

El demandado apela de esta sentencia, argumentando que es el legítimo creador de la marca “TECHNOFORM”, como da cuenta de la documentación acompañada, asimismo sostiene que es una marca merecedora de una protección especial dada su fama, notoriedad y trayectoria de más de 50 años en el mercado extranjero. Sostiene que tiene un mejor derecho para registrar su marca, ya que su marca “TECHNOFORM” ya existía hace 34 años cuando la demandante comenzó a utilizar la expresión “TECNO FORM” por primera vez en el mercado.

El fallo de alzada de fecha 17-06-2024 confirma la sentencia apelada señalando que los rótulos, “TECHNOFORM” y “TECNO FORM”, desde el punto de vista gráfico son semejantes y desde el fonético son idénticos, adicionalmente ambos signos presentan una relación de cobertura en cuanto a la naturaleza de los productos amparados en clases 6 y 19, por lo que su coexistencia, en dichas clases, generará confusión, error o engaño en los consumidores.

Respecto a la alegación del demandado, invocada en su apelación, respecto a poseer un mejor derecho de su marca “TECHNOFORM” basada en el uso, fama y notoriedad de ésta en el extranjero, la prueba aportada en autos es insuficiente para acreditar tal hecho con anterioridad al registro de la marca del demandante, “TECNO FORM”, debiendo desestimarse dicho argumento. Además, mientras el registro del demandante se encuentre actualmente vigente, la posibilidad de confusión, error o engaño debe ser impedida.

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

GCG

ROL TDPI N° 233-202
AAP-PFR-JRN