

Registro de Expedientes

CAUSA				
Número de Rol de TDPI	: 001668-2022	Fecha de Recepción TDPI	: 12-12-2022	
Tipo de Expediente	: Marca			
N° de Solicitud	: 1475184	N° de Registro	:	
Individualización				
DBA INGENIERÍA				
Documentos adjuntos				
#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	1475184.pdf	APELACION	12-12-2022 16:04	Descarga

PARTES

Tipo	Apelante
RUT Apelante	8824239-4
Nombre Apelante	DIRK MICHAEL FOX KRUCKENBERG
País Nacionalidad	CHILE
RUT Representante	16662812-1
Nombre Representante	ALEXANDER SEBASTIÁN MUHLENBROCK REYES
Nombre Abogado	ALEXANDER SEBASTIÁN MUHLENBROCK REYES
Email Abogado	MUHLENBROCK@MUK.CL
Nombre del Estudio Juridico	MUHLENBROCK & KUHNER SPA
Folio Consignación	972829
Fecha Consignación	02-12-2022
RUT Consignación	8824239-4
Nombre Consignación	DIRK MICHAEL FOX KRUCKENBERG

EXPEDIENTES

Fecha	15-12-2022
Trámite	Actuación
Descripción	Tramite

Observación	
N° de Oficio	

Fecha	22-12-2022
Trámite	Resolución
Descripción	Dése cuenta
Observación	Dése cuenta
N° de Oficio	

Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	1668-2022.pdf	Dése cuenta	22-12-2022 07:30	Descarga

Fecha	26-12-2022
Trámite	Resolución
Descripción	Sentencia
Observación	SENTENCIA CONFIRMATORIA
N° de Oficio	

Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	1668-2022 DBA INGENIERIA.pdf	SENTENCIA CONFIRMATORIA	26-12-2022 10:17	Descarga

Fecha	30-12-2022
Trámite	Escrito
Descripción	Casación
Observación	
N° de Oficio	

Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	Casacio'n - DBA INGENIERIA FEA.pdf	Recurso Casación DBA Ingeniería	30-12-2022 11:33	Descarga

Fecha	03-01-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Resolución con plantilla
Observación	Código 8768: Dese cuenta en sala del recurso de casación en el fondo.
N° de Oficio	

Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	1668-2022.pdf	Código 8768: Dese cuenta en sala del recurso de casación en el fondo.	03-01-2023 11:08	Descarga

Fecha	05-01-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Por interpuesto recurso de casación
Observación	Por interpuesto recurso de casación en el fondo.
N° de Oficio	

Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	1668-2022-.pdf	Por interpuesto recurso de casación en el fondo.	04-01-2023 16:31	Descarga

Santiago, veintidós de diciembre del año dos mil veintidós.

Dese cuenta.

ROL TDPI N° 1668-2022

Proveído por la Presidenta del Tribunal de Propiedad Industrial Sra. Carmen Iglesias Muñoz.

NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

MTG

This document is digitally signed

Signer: CARMEN GABRIELA IGLESIAS
MUNOZ
Date: jue, dic 22, 2022 10:35:49 CLT
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: MARTA ARAYA FERNANDEZ
Date: jue, dic 22, 2022 10:50:27 CLT
Location: PUNE

Santiago, veintiséis de diciembre del año dos mil veintidós

Vistos:



A fojas 1, se solicitó el registro de la marca mixta "DBA INGENIERIA" por DIRK MICHAEL FOX KRUCKENBERG para distinguir servicios de escaneo de ultrasonido, no médicos, Desarrollo y diseño de portadoras digitales de imagen y sonido, Alquiler de aparatos de medición, calibración [medición], Compresión digital de datos informáticos, Consultoría técnica en el campo de la ciencia ambiental, Desarrollo y diseño de portadoras digitales de imagen y sonido, clase 42.

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 22 de la Ley 19.039, la Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial por resolución de fecha once de noviembre del año dos mil veintidós, rechazó de oficio dicho registro fundado en el artículo 19 y en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. ya que el signo pedido se estructura en base a los elementos DBA e ingeniería, la primera corresponde a la sigla de database administrador en español administrador de bases de datos que es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de bases de datos, y de la calidad de datos, es decir indica quién prestara los servicios pedidos; la segunda ingeniería, la define la RAE como "Conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial" es decir informa acerca de la naturaleza de los servicios pedidos. Circunstancias todas, que ponen de manifiesto que el conjunto solicitado resulta abiertamente descriptivo e indicativo de los servicios a distinguir y sus términos son de uso común y necesarios para la competencia cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a nadie

en particular y sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

Con lo relacionado y considerando,

PRIMERO: Que, el rechazo se funda en que el signo solicitado es indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de servicios, no presenta carácter distintivo o describe aquellos a que debe aplicarse.

SEGUNDO: Que, siendo "DBA" un acrónimo que se refiere específicamente al campo de la ingeniería de información, el rótulo que se busca registrar solamente ha agregado "ingeniería", con lo cual, la integridad de la frase que busca ser registro es indicativa de cualidad, vulnerando lo dispuesto en el artículo 20 letra e) de la ley ramo.

TERCERO: Que, por lo precedentemente expuesto, cabe desestimar los fundamentos del recurso de apelación deducido con fecha dos de diciembre del año dos mil veintidós.

Por tanto, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis B), 19, 20 letra e) y 22 de la Ley de Propiedad Industrial, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la resolución apelada de fecha once de noviembre del año dos mil veintidós.

Devuélvanse los autos.

Rol TDPI N° 001668-2022

Pronunciada por la Ministra Sra. Carmen Iglesias Muñoz, Ministros Sr. Marco Arellano Quiroz y Sr. Andrés Álvarez Piñones.

MARCA : **DBA INGENIERÍA**

SOLICITANTE : **DIRK MICHAEL FOX KRUCKENBERG**

N° SOLICITUD INAPI: **1475184**

N° DE ROL TPI : **001668-2022**

EN LO PRINCIPAL: RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO. **PRIMER OTROSÍ:** SOLICITA EN SUBSIDIO INVALIDACIÓN DE OFICIO; **SEGUNDO OTROSÍ:** PERSONERÍA, PATROCINIO Y PODER; **TERCER OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS.

H. TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

ALEXANDER SEBASTIÁN MUHLENBROCK REYES, Abogado, RUT 16.662.812-1, con domicilio para estos efectos en Isidora Goyenechea 3000, Piso 23, comuna de Las Condes, compareciendo en representación de **DIRK MICHAEL FOX KRUCKENBERG**, N° de Custodia 168022, en expediente sobre solicitud de marca comercial **DBA INGENIERÍA**, N° Solicitud **1475184**, a UD. con respeto digo:

Que en este acto y por expresas instrucciones de mi mandante, vengo en interponer fundado recurso de casación de fondo en contra de la sentencia de fecha 26-12-2022 dictada por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial integrada por la Ministra Sra. Carmen Iglesias Muñoz, Ministros Sr. Marco Arellano Quiroz y Sr. Andrés Álvarez Piñones, en virtud de que la misma confirma la sentencia apelada de la primera instancia (INAPI) de fecha 11/11/2022, la cual rechazo la solicitud de registro de la marca comercial “DBA INGENIERÍA” N° de solicitud **1475184**, para distinguir los servicios de la clase 42 INAPI *INCL. INCL. Servicios de escaneo de ultrasonido, no médicos, Desarrollo y diseño de portadoras digitales de imagen y sonido, Alquiler de aparatos de medición, calibración [medición], Compresión digital de datos informáticos, Consultoría técnica en el campo de la ciencia ambiental, Desarrollo y diseño de portadoras digitales de imagen y sonido.*; en base a la siguiente argumentación.

I. EL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO EN MATERIAS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL.

Como una breve introducción antes de esgrimir alegatos con el fin de rebatir los fundamentos de la sentencia que revoca parcialmente la resolución de aceptación expuesta

por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, resulta prudente resaltar las nociones que explican y sustenta el señalado recurso dentro de la legislación de la propiedad industrial.

De allí que, es menester señalar que el presente recurso, conforme al artículo 767 del Código Orgánico de Propiedad Civil, resulta eficiente para poner en evidencia el quebrantamiento de la Ley, tanto por la falsa aplicación por errónea interpretación, situación que se evidencia de la sentencia que hoy se objeta y cómo ella ha tenido un efecto sustancial en lo dispositivo de aquel pronunciamiento, en relación con lo dispuesto en los artículos 19, literal 3, de la Constitución Política de la República y en los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley 19.039.

II. ANTECEDENTES

1. Con fecha 16/09/2021, mi representado solicitó al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la aceptación a registro de la marca DBA INGENIERÍA, para distinguir los servicios de la Clase 42, singularizados en la comparecencia de esta presentación;

2. Con fecha 27/12/2021, se aceptó a tramitación la mencionada solicitud, la cual fue publicada en el Diario Oficial el día 21/01/2022, transcurriendo el plazo legal de 30 días hábiles, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros;

3. Con fecha 21 de abril de 2022, la directora del INAPI observó de fondo la solicitud de mi representado, por considerar que se configurarían respecto de ella las causales contenidas en el artículo 19 y 20 letra E) de la Ley N°19.039, en atención a lo siguiente:

“...Que habiéndose analizado el signo solicitado, tanto en sí mismo, como en relación a las marcas anteriores registradas o solicitadas válidamente con anterioridad ante INAPI, de conformidad a lo dispuesto en los incisos 4° y 5° del art. 22 de la ley ya citada, se informa al solicitante que la marca pedida incurre en la siguiente causal de prohibición de registro, que podría dar lugar al rechazo de oficio de la solicitud presentada:

Artículo 20 letra E), “No son registrables las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse”.

En efecto el signo pedido se estructura en base a los elementos DBA e ingeniería, la primera corresponde a la sigla de database administrator en español administrador de bases de datos que es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de bases de datos, y de la calidad de datos, es decir indica quién prestara los servicios pedidos; la segunda ingeniería, la define la RAE como "Conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial" es decir informa acerca de la naturaleza de los servicios pedidos. Circunstancias todas, que ponen de manifiesto que el conjunto solicitado resulta abiertamente descriptivo e indicativo de los servicios a distinguir y sus términos son de uso común y necesarios para la competencia cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a nadie en particular y sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario

4. Con fecha 02/06/2022, esta parte presentó sus descargos, solicitando la reconsideración de las observaciones de fondo, en mérito de las diferencias fonéticas y gráficas presentes, principio de especialidad y apreciación global, argumentando también una comparación entre las etiquetas que presentan diferencias evidentes y permiten distintividad en el mercado.

5. Con fecha 11/11/2022, sin perjuicio de lo anterior, la directora de INAPI no consideró suficientes los argumentos expuestos por esta parte, confirmando sus observaciones y rechazando la solicitud de registro de mi representado.

6. Con fecha 02/12/2022, esta representación apeló al fallo de rechazo de INAPI.

7. En fecha 26/12/2022, este H. Tribunal de Propiedad Industrial notificó la resolución en que decidió confirmar la resolución de la primera instancia resolviendo entre otras cosas que:

*“...**PRIMERO:** Que, el rechazo se funda en que el signo solicitado es indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de servicios, no presenta carácter distintivo o describe aquellos a que debe aplicarse.*

***SEGUNDO:** Que, siendo “DBA” un acrónimo que se refiere específicamente al campo de la ingeniería de información, el rótulo que se busca registrar solamente ha agregado “ingeniería”, con lo cual, la integridad de la frase que busca ser registro es indicativa de calidad, vulnerando lo dispuesto en el artículo 20 letra e) de la ley ramo.*

***TERCERO:** Que, por lo precedentemente expuesto, cabe desestimar los*

fundamentos del recurso de apelación deducido con fecha dos de diciembre del año dos mil veintidós.

III. LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (SENTENCIA RECURRIDA DE CASACIÓN).

Luego de la vista de la causa, con fecha 26-12-2022, el Honorable Tribunal de Propiedad Intelectual, sin atender a nuestras argumentaciones vertidas en el expediente, decidió confirmar la resolución emanada de Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, infringiendo la Ley, lo cual influye sustancialmente en el dispositivo del fallo, al efectuar una errónea interpretación y aplicación de los preceptos legales que sirven de sustento a la decisión.

El texto de la sentencia es:

Santiago, veintiséis de diciembre del año dos mil veintidós

Vistos:



A fojas 1, se solicitó el registro de la marca mixta "DBA INGENIERIA" por DIRK MICHAEL FOX KRUCKENBERG para distinguir servicios de escaneo de ultrasonido, no médicos, Desarrollo y diseño de portadoras digitales de imagen y sonido, Alquiler de aparatos de medición, calibración [medición], Compresión digital de datos informáticos, Consultoría técnica en el campo de la ciencia ambiental, Desarrollo y diseño de portadoras digitales de imagen y sonido, clase 42.

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 22 de la Ley 19.039, la Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial por resolución de fecha once de noviembre del año dos mil veintidós, rechazó de oficio dicho registro fundado en el artículo 19 y en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. ya que el signo pedido se estructura en base a los elementos DBA e ingeniería, la primera corresponde a la sigla de database administrador en español administrador de bases de datos que es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de bases de datos, y de la calidad de datos, es decir indica quién prestara los servicios pedidos; la segunda ingeniería, la define la Rae como "Conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial" es decir informa acerca de la naturaleza de los servicios pedidos. Circunstancias todas, que ponen de manifiesto que el conjunto solicitado resulta abiertamente descriptivo e indicativo de los servicios a distinguir y sus términos son de uso común y necesarios para la competencia cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a nadie

This document is digitally signed

Signer: MARTA ARAYA FERNANDEZ
Date: lun, dic 26, 2022 15:15:20 CLT
Location: PUNE



en particular y sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

Con lo relacionado y considerando,

PRIMERO: Que, el rechazo se funda en que el signo solicitado es indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de servicios, no presenta carácter distintivo o describe aquellos a que debe aplicarse.

SEGUNDO: Que, siendo "DBA" un acrónimo que se refiere específicamente al campo de la ingeniería de información, el rótulo que se busca registrar solamente ha agregado "ingeniería", con lo cual, la integridad de la frase que busca ser registro es indicativa de cualidad, vulnerando lo dispuesto en el artículo 20 letra e) de la ley ramo.

TERCERO: Que, por lo precedentemente expuesto, cabe desestimar los fundamentos del recurso de apelación deducido con fecha dos de diciembre del año dos mil veintidós.

Por tanto, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis B), 19, 20 letra e) y 22 de la Ley de Propiedad Industrial, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la resolución apelada de fecha once de noviembre del año dos mil veintidós.

Devuélvanse los autos.

Rol TDPI N° 001668-2022

Pronunciada por la Ministra Sra. Carmen Iglesias Muñoz, Ministros Sr. Marco Arellano Quiroz y Sr. Andrés Álvarez Piñones.

This document is digitally signed

Signer: CARMEN GABRIELA IGLESIAS
MUNOZ
Date: lun, dic 26, 2022 10:48:31 CLT
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: MARCO ANTONIO ARELLANO
QUIROZ
Date: lun, dic 26, 2022 11:43:34 CLT
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: ANDRES EDUARDO ALVAREZ
PINONES
Date: lun, dic 26, 2022 12:36:05 CLT
Location: PUNE

En ese orden de ideas, al haberse acogido a los fundamentos de la observación de fondo e ignorando los fundamentos de la Ley 19.039 y de la apelación misma, H. Tribunal de Propiedad Industrial, ha dado por hecho que los fundamentos de la resolución de rechazo dictada por INAPI el 11/11/2022 son del todo correctos y en torno a ello, existen las causales de irregistrabilidad -artículo 20 letra E), situación que a juicio de esta representación recae un quebrantamiento sustancial de la norma adjetiva.

IV.- INFRACCIONES DE LEY QUE INFLUYEN SUSTANCIALMENTE EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO.

A continuación, se expone el error de derecho en que ha incurrido la sentencia de segunda instancia, y de qué manera influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Este error consiste en la falsa aplicación o errónea interpretación de la Ley aplicado en el fallo recurrido, puesto que al haber revocado parcialmente el fallo de primera instancia aseguro la existencia de hechos ajenos a la causa.

V.- VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE APRECIACIÓN GLOBAL.

En ese orden de ideas, en lo que corresponde a la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra h) de la Ley 19.039, la cual señala:

Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

E) No son registrables las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

Con vista a los anterior, es necesario resaltar que a la presente fecha coexistente de manera pacífica y como marcas debidamente registradas como DELICATEZZA y DELICADA; ABC y ABCDEF o AZITRINA y ACITRAN; en razón de ello, resulta un hecho notorio que la causal invocada por el accionante de autos y ratificada por el H. Tribunal de Propiedad Industrial no tiene aplicación alguna con respecto a la marca de marras puesto contiene un elemento único y característico que ha otorgado la distintividad necesaria para ser usa

como una marca comercial no susceptible de confusión por parte del consumidor durante años.

La situación antes indicada es la aplicación directa del principio de apreciación global de las marcas, pues resalta que durante un prologando periodo de tiempo el consumidor se ha limitado a ver cada marca como una sola extensión y sin disecciones, como contrariamente fue indicado por el TPI.

En razón de ello no es descabellado indicar que la marca de autos posee los elementos suficientes para se considera como una marca comercial para los servicios solicitados.

Al ser acogida la demanda de oposición por parte del H. Tribunal de Propiedad Intelectual, ha estimado que la referida norma resulta aplicable en cuando al signo solicitado.

Aunado a lo anterior, resulta notable una falsa aplicación de la norma puesto que, como ha sido expuesto reiteradamente, al existir a la presente fecha evidencia tangible de la coexistencia de los registros marcarios DELICATEZZA y DELICADA; ABC y ABCDEF o AZITRINA y ACITRAN; no es admisible la tesis de que esta sea una causa de irregistrabilidad suficiente pues, entre todas existen elementos novedosos.

En consecuencia, aseverar que los signos serían inductivos a error o engaño es una afirmación del todo incorrecta y contraria a los preceptos jurídicos establecidos. Por lo que, al convalidar los argumentos esgrimidos por la observación de fondo, **esta segunda instancia incurrió en una vulneración evidente del principio de apreciación global al no considerar el signo en discusión como un conjunto, sino como una individualidad de elementos, dando génesis a la sentencia -errada- que se pretende invalidar en este escrito.**

VI.- INFRACCIÓN A LAS NORMAS QUE REGULAN LA PRUEBA, LA SANA CRÍTICA.

Finalmente es de resaltar que, como se ha expuesto latamente en el presente escrito, los sentenciadores recurridos se han apartado de los límites de la sana crítica, por cuanto al ponderar los elementos probatorios, no consideraron los parámetros propios del Derecho Marcario, que llaman a analizar una marca en términos globales, esto es, no solo la denominación, sino que también las figuras o gráficas que la componen y que, en la especie, se refieren a una marca correspondiente a “DBA INGENIERÍA”.

En este mismo orden de cosas, las reglas de la sana crítica otorga una libertad innegable a los sentenciadores para apreciar la determinada prueba, siempre y cuando tenga como

límites la razón, las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados.

Así las cosas, se vulneraron dichas reglas cuando omiten la existencia de marcas registradas y coexisten de forma pacífica dentro de las mismas clases y con elementos idénticos dentro de su conformación, tales como: DELICATEZZA y DELICADA; ABC y ABCDEF o AZITRINA y ACITRAN; en ese orden, pues resulta un hecho del todo notorio que las señaladas marcas, pese a contener igualdad de signos, con excepción de elementos que las diferencian, coexisten de manera pacífica dentro del mercado sin inducir a error o confusión al público consumidor.

En este sentido, conviene recordar que, si bien los jueces de la instancia son soberanos al establecer los hechos, no es procedente aceptar que en tal análisis puedan prescindir de los elementos que llaman a generar la convicción establecida por los parámetros antes mencionado, ya que de no hacerse de esa manera yerran e infringen las reglas de la sana crítica.

La resolución impugnada, no consideró los parámetros propios del derecho marcario, en el sentido que esta llama a analizar una marca en términos globales y no solo a sus elementos de manera aislada, como es en el caso de autos en el que la marca objeto de la solicitud N° 1475184, contiene un elemento novedoso en comparación, elemento que no fue considerado ni ponderado correctamente al examinar el carácter distintivo de la marca en cuestión.

Para poder estimar si una marca es capaz de diferenciarse de otra o si es capaz de distinguirse en el mercado, debe ser analizada como un todo, pues no puede olvidarse que la protección de marca se confiere a la integridad de lo pedido y no a los diversos componentes aisladamente considerados.

Conforme a lo anterior, el fallo impugnado ha infringido el artículo 16 de la Ley N° 19.039, con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, en razón de que la errada apreciación de los antecedentes del proceso produjo la contravención formal de la letra E) del artículo 20, pues se ha procedido a negar el registro de una solicitud que no se enmarca en dichas causales de irregistrabilidad, toda vez que, como ha sido reiteradamente indicado contiene un elemento nuevo que le da la distintividad necesaria para ser susceptible de registro como una marca comercial, como también la referencia que se hace a ser una marca descriptiva de los servicios que ofrece.

En razón de lo anterior, se plantea la infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto los jueces no respetaron las reglas de la sana crítica al desatender razones puramente lógicas que de haberse considerado habrían determinado la aceptación de la marca pedida, como: a) el que los signos en conflicto presentan evidentes diferencias

gráficas y fonéticas y b) el que la marca pedida está compuesta de elementos denominativos y figurativos que no fueron considerados.

De todo lo anterior, resulta un hecho inequívoco que, de ser tomando en cuenta los argumentos indicados por esta representación, el fallo, hoy impugnado, sería otro, pues resulta evidente que la marca de autos, en concordancia con la Ley del ramo goza de las características necesarias para ser adjudicada como una marca comercial en su conjunto y que, al instaurarse el fallo recurrido se están violentando los derechos que mantiene mi representada con creadora del signo de marras, razón suficiente para que, la Excelentísima Corte Suprema corrija los perjuicios por vía del presente recurso de casación incoado.

VII.- CONCLUSIONES

Por los motivos expuestos, se entiende que es factible la coexistencia de las marcas dentro del mercado, lo que redundaría en que el público consumidor no tendría motivos para confundir entre uno y otro y errados los fundamentos de la segunda instancia para denegar dicho registro para servicios de la clase 36.

POR TANTO,

En mérito de lo expuesto y conforme a lo dispuesto en los artículos 17 bis B, inciso 3°, artículo 19 inciso 2° artículo 20 letra E) de la Ley 19.039, y art. 767, 770 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, tener por interpuesto recurso de casación de fondo en contra de la sentencia dictada por el H. Tribunal de Propiedad Intelectual, con fecha 26-12-2022, y se eleven los autos para ante la Excma. Corte Suprema de Justicia, a fin de que este último Tribunal, conociendo de él, lo declare admisible, lo acoja y anule dicha sentencia, procediendo a dictar otra de remplazo, donde se reconsidere la observación de fondo y se acepte a registro la marca solicitada a favor de mi mandante.

PRIMER OTROSÍ: De conformidad con el artículo 785 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil y artículo 17 bis B de la Ley 19.039, en subsidio de lo solicitado en lo principal por esta representación, en el supuesto dado de que el presente recurso no prospere, solicito a S.S. Excelentísima, en ejercicio de la facultad que le confieren las disposiciones citadas, invalide de oficio el fallo impugnado por las mismas razones expuestas en el presente recurso, atendiendo el hecho objetivo e inequívoco que este proceso se ha dictado una sentencia definitiva con infracción a la Ley.

SEGUNDO OTROSÍ: A Ud. pido tener presente que, en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, y el poder otorgado por **DIRK MICHAEL FOX KRUCKENBERG**, asumo el patrocinio en la presente causa.

TERCER OTROSÍ: se sirva tener acompañado en la forma legal respectiva los siguientes documentos:

1. Fotocopia simple de Certificado de Título.
2. Sentencia del recurso de casación en el fondo, Rol N° 26.858-14.



PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE CHILE

CERTIFICADO DE TÍTULO DE ABOGADO

Certifico que en los registros de esta Secretaría consta que en la audiencia del día 17 de Marzo de 2017, la Corte Suprema en Pleno invistió con el Título de Abogado a:

Don ALEXANDER SEBASTIAN MUHLENBROCK REYES
R.U.T. 16662812-1

Santiago de Chile, 20 de Diciembre de 2022.



JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
SECRETARIO TITULAR
CORTE SUPREMA



QR CODE WEBLIN

Validez un año desde la fecha de emisión.
Verifique la validez de este documento en <http://verificador.pjud.cl/>

Santiago, nueve de julio de dos mil quince.

Vistos:

En lo principal de fojas 99 el abogado don Matías Somarriva Labra, en representación de CENCOSUD S.A., deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil catorce, que confirmó el fallo de primera instancia por el cual se acogió la demanda de oposición y además se rechazó de oficio la solicitud de registro de la marca mixta “KREA”, para productos de la clase 28, basado en las causales de prohibición de registro de los literales f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en relación con la marca denominativa “CREA”.

Declarado admisible el presente arbitrio, se ordenó traer los autos en relación, tal como se lee a fs. 144.

Considerando:

Primero: Que por el recurso se denuncia la infracción de letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, y del artículo 16 del mismo cuerpo legal.

Respecto de la primera contravención denunciada, señala que los jueces del grado habrían incurrido en un error de derecho consistente en haber aplicado estas disposiciones a pesar que no se adecúan a los hechos de la causa, ya que se requiere que la marca pedida sea susceptible de confundir o generar error o engaño en cuanto al origen de los productos que representa, lo que implica que no basta con las similitudes fonéticas o gráficas, sino que debe efectuarse un examen integral de todas las circunstancias que rodean al caso.

Sostiene que la solicitud en que incide el presente recurso no es un caso aislado, sino que se encuadra dentro de la familia de marcas KREA ya registradas por el requirente, circunstancia de vital importancia que no fue ponderada por los sentenciadores de la instancia.

Argumenta además que la sentencia desconoce el criterio registral adoptado por el mismo INAPI en la clase 28, en la cual ya coexisten las marcas CREA; KREA HOGAR & TEXTIL y KREA HOGAR Y TEXTIL KIDS. Ello implica que la decisión de negar el registro se basa en un análisis meramente abstracto, obviando la realidad registral que demuestra que en la misma clase conviven pacíficamente signos con similares denominaciones.

Afirma de igual manera que la comparación entre las marcas no puede basarse solamente en la similitud fonética, desde que eso importaría una disección que resta relevancia a los elementos gráficos adicionales, los que necesariamente deberían haber sido evaluados conjuntamente conforme a su naturaleza de marca mixta. No obstante ello, todo

el examen efectuado por el sentenciador se centra en la parte denominativa del signo pedido, obviando absolutamente los elementos figurativos distintivos.

En cuanto a la vulneración del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, el recurrente invoca los mismos presupuestos, arguyendo que al rechazar la marca solicitada los sentenciadores contrariaron la disposición citada, toda vez que analizando los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, habrían llegado a la necesaria conclusión de que la marca pedida era distintiva y por ende, registrable en la clase 28.

Asevera que estos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que de no haber incurrido en ellos se habría llegado a la conclusión de que no hay semejanza determinante entre los signos en litigio y tampoco se produce el riesgo de confusión, motivo por el cual debería haberse aceptado la incorporación de la marca solicitada en la clase 28. Por ello pide que se anule el fallo recurrido y se dicte otro de reemplazo que acepte definitivamente a registro la marca solicitada.

Segundo: Que en el motivo primero del fallo recurrido, los sentenciadores indican que entre los signos en conflicto existen semejanzas suficientes para estimar que su coexistencia inducirá a confusión, error o engaño en los consumidores en cuanto a su procedencia empresarial. Consideran tales semejanzas especialmente desde el punto de vista fonético, ya que las señas tienen una pronunciación idéntica, donde la sustitución de la letra inicial “C” por “K” no puede advertirse al momento de su producción verbal. Agregan que la nula adición de algún elemento denominativo capaz de diferenciar al signo y otorgarle distintividad, implica que la expresión denominativa “KREA” carece de suficiente diferenciación para ser merecedora de amparo marcario.

En el considerando siguiente, establecen que los campos operativos de ambas marcas se encuentran estrechamente relacionados para amparar productos de la clase 28, lo que acrecienta la posibilidad de confusión.

En el considerando tercero explican que los elementos figurativos no varían la conclusión señalada porque los problemas se presentan a nivel denominativo, ya que los consumidores se referirán a la marca KREA de acuerdo a la pronunciación de los fonemas que la componen, manteniéndose la confusión respecto al origen empresarial de los productos requeridos.

Tercero: Que, para una correcta resolución de la controversia, resulta necesario consignar que en un proceso de oposición de marcas debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro. Así, por una parte deben analizarse comparativamente las marcas, oportunidad en que los paradigmas del derecho marcario imponen la evaluación teniendo en consideración factores como la apreciación global, que consiste en que ésta debe ser considerada al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella

opinión superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y el elemento relevante o principal. De otro lado, se encuentra la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requieren, y además, como se ha resuelto previamente por esta Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas.

Cuarto: Que teniendo claro que las marcas en conflicto pertenecen a la misma clase y coinciden en la cobertura de productos tales como juegos y juguetes, el análisis se reduce a la evaluación comparativa de las señas. Y en este aspecto importa tener en consideración, desde el punto de vista gráfico, que la marca solicitada es un conjunto marcario mixto, compuesto por diversos elementos gráficos y figurativos, mientras que la marca oponente corresponde a una de tipo denominativo. Conforme a ello, el cotejo de los signos en disputa no puede limitarse a un análisis meramente fonético, sino que debe comprender necesariamente el examen de todos los componentes figurativos y gráficos de la marca dubitada, en este caso el elemento denominativo Krea con un grafismo especial para la palabra y una gama cromática determinada para la etiqueta en la que se inserta. Dicho estudio debe practicarse de acuerdo a la ratio legis de la causal de prohibición de registro consagrada en la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que discurre sobre la posibilidad de confusión de las señas en conflicto y la consecuente pérdida de distintividad extrínseca.

Así analizadas, no existen semejanzas determinantes entre las marcas en conflicto, de lo que deriva que no se produce riesgo de confusión entre ellas, lo que se ve refrendado por la circunstancia de que en la misma clase 28 ya coexisten pacíficamente las marcas Crea, Kreo, Crea y Recrea, KREA Hogar & Textil y KREA Hogar & Textil Kids, las dos últimas de propiedad del requirente; atento lo cual no se puede estimar concurrente la causal de prohibición de registro de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, respecto del símbolo solicitado.

Quinto: Que, en cuanto a la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley del ramo, es importante tener en consideración que ella se relaciona con el origen empresarial de la marca y la cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos. Ahora bien, del tenor de la discusión en estos antecedentes se puede colegir que el conflicto gira en torno a la procedencia empresarial de los productos de la clase 28. Sobre esta hipótesis normativa, resulta necesario hacer presente que se trata de una causal residual de prohibición de registro que discurre respecto de la posibilidad de que entre las señas en conflicto se produzca una identidad o semejanza conceptual, hipótesis que no aparece del análisis del signo pedido, cobrando en este punto relevancia el concepto de familia marcaria invocado en el arbitrio de casación. En efecto, es un hecho no controvertido que la

requiriente Cencosud S.A. es titular de la marca mixta KREA en las clases 3, 4, 5, 6, 8, 9, 21, 20, 22, 24, 26 y 27, y de las marcas KREA Hogar & Textil y KREA Hogar & Textil Kids en otras tantas clases incluida la No 28, con lo cual ha conformado una familia de marcas, poniendo efectivamente en circulación diversas líneas de productos de la más amplia gama, los que se distinguen precisamente mediante el segmento KREA, que, a fuerza de reiterada utilización en el tráfico económico, resulta evocativo de su origen empresarial y por ende diferenciador frente a productos similares pero de origen diverso, como son los de la marca oponente.

Así, el signo en litigio no induce a error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretende cubrir, por lo que no le resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial.

Sexto: Que, en esas circunstancias, aparece claro que la conclusión a que arribaron los jueces de instancia es incorrecta desde la perspectiva del derecho marcario, lo que obedece a un análisis equivocado al momento de apreciar las características del signo pedido, dando preponderancia al ámbito fonético por sobre el conjunto, a pesar que este último proporcionaba elementos a favor de la diferencia que sobrepasan a aquél destacado por los sentenciadores.

Dicho error en la apreciación de las señas trajo como consecuencia un yerro en la aplicación del derecho, en cuanto los sentenciadores del grado estimaron concurrente las causales de prohibición de registro de los literales f) y h) del citado artículo 20 de la Ley N° 19.039, en circunstancias que resultaba improcedente dar aplicación a tales preceptos. Se trata, por ende, de una errada aplicación normativa, que tiene influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado y que, por tanto, importa su invalidación y ulterior reemplazo. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, y 17 bis B de la Ley 19.039, **se acoge** el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 99 por el abogado don Matias Somarriva Labra en representación de CENCOSUD S.A., contra la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil catorce, escrita a fojas 98, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Miranda.

Rol N° 26.858-14.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Julio Miranda L. y la abogada integrante Sra. Leonor

Etcheberry C. No firman el Ministro Sr. Miranda y la abogada integrante Sra. Etcheberry, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia y por estar ausente, respectivamente.

Santiago, tres de enero del año dos mil veintitres.

A la presentación de fecha 30-12-2022 Código 8768: Dese cuenta en sala del recurso de casación en el fondo.

ROL TDPI N° 1668-2022

Proveído por la Presidenta del Tribunal de Propiedad Industrial Sra. Carmen Iglesias Muñoz.

NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

MTG

This document is digitally signed

Signer: CARMEN GABRIELA IGLESIAS
MUNOZ
Date: mar, ene 3, 2023 12:36:42 CLT
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: MARTA ARAYA FERNANDEZ
Date: mar, ene 3, 2023 12:45:15 CLT
Location: PUNE

Santiago, cinco de enero del año dos mil veintitrés.

Resolviendo la presentación de fecha 30-12-2022:

A lo principal: Atendido que el recurso de casación en el fondo deducido, lo ha sido en tiempo y patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 770, 771, 772, y 776 del Código de Procedimiento Civil, téngase por interpuesto y concédase el recurso.

Elévense los autos a la Excm. Corte Suprema para su conocimiento y ulterior resolución.

Al primer otrosí: Ocurrase ante quien corresponda

Al segundo otrosí: Téngase presente el patrocinio y poder.

Al tercer otrosí: Al punto N° 1, por acompañado. Al punto N° 2, ocurrase ante quien corresponda.

Rol TDPI N° 1668-2022.

Dictada por los Ministros Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos, Sr. Marco Arellano Quiroz, y Sr. Andrés Álvarez Piñones.

MAF/MTG

ORD: 005 /2023
ANT: Recurso de Casación.
MAT.: Remite expediente de causa que indica con recurso de casación.

A: SR. JUAN EDUARDO FUENTES BELMAR
PRESIDENTE DE LA EXCELENTISIMA CORTE SUPREMA

DE: MARTA ARAYA FERNANDEZ
TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En la causa que se individualiza se ha interpuesto recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por este órgano jurisdiccional:

ROL TDPI	INDIVIDUALIZACION	SOLICITUD	
1668-2022	DBA INGENIERIA	1475184	
RECURRENTE	DIRK MICHAEL FOX KRUCKENBERG	RUT	8824239-4
ABOGADO	ALEXANDER SEBASTIÁN MUHLENBROCK REYES	RUT	16662812-1

Interpuesto el recurso este fue concedido por este Tribunal de alzada ordenándose elevar los autos a la Excelentísima Corte Suprema para su conocimiento y resolución.

Por tanto, cumplo con remitir el expediente individualizado para dar curso a la tramitación del recurso correspondiente.

Saluda atentamente a usted,

MARTA ARAYA FERNANDEZ
Secretaria – Abogado
Tribunal de Propiedad Industrial

med

DISTRIBUCIÓN:

- Corte Suprema
- Archivo TDPI (Rol 1668-2022)

Información de firma electrónica:	
Firmantes	MARTA ARAYA FERNANDEZ
Fecha de firma	04-01-2023
Código de verificación	225963
URL de verificación	https://tramites.economia.gob.cl

