

Registro de Expedientes

CAUSA				
Número de Rol de TDPI	: 000689-2023	Fecha de Recepción TDPI	: 29-04-2023	
Tipo de Expediente	: Marca			
N° de Solicitud	: 1506168	N° de Registro	:	
Individualización				
CHILE CHILE CHALLENGE				
Documentos adjuntos				
#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	1506168A.pdf	APELACION	29-04-2023 14:07	Descarga
2	1506168.pdf	APELACION	29-04-2023 14:07	Descarga
3	1506168B.pdf	APELACION	29-04-2023 14:07	Descarga

PARTES

Tipo	Apelante
RUT Apelante	16211407-7
Nombre Apelante	SERGIO REIMUNDO CLARK ERAZO
País Nacionalidad	CHILE
RUT Representante	13894481-6
Nombre Representante	PATRICIO SFEIR CATALDO
Nombre Abogado	SERGIO REIMUNDO CLARK ERAZO
Email Abogado	SETO16@HOTMAIL.COM
Nombre del Estudio Juridico	SERGIO REIMUNDO CLARK ERAZO
Folio Consignación	1010695
RUT Consignación	16211407-7
Nombre Consignación	SERGIO REIMUNDO CLARK ERAZO

EXPEDIENTES

Fecha	04-05-2023
Trámite	Actuación
Descripción	Tramite

Observación	
N° de Oficio	

Fecha	11-05-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Dése cuenta
Observación	Dése cuenta.
N° de Oficio	

Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	689-2023.pdf	Dése cuenta.	11-05-2023 08:10	Descarga

Fecha	29-05-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Sentencia
Observación	SENTENCIA REVOCATORIA PARCIAL
N° de Oficio	

Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	689-2023 CHILE CHILE CHALLENGE.pdf	SENTENCIA REVOCATORIA PARCIAL	29-05-2023 10:15	Descarga

Fecha	15-06-2023
Trámite	Escrito
Descripción	Casación
Observación	En Lo Principal: Recurso de Casación en el fondo. Otrosí: Se tenga presente.
N° de Oficio	

Fecha	15-06-2023
Trámite	Escrito
Descripción	Casación
Observación	
N° de Oficio	

Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	Recurso de casacion Marca chilechile rtd.pdf	RECURSO	15-06-2023 22:12	Descarga

Fecha	15-06-2023
Trámite	Escrito
Descripción	Casación
Observación	En Lo Principal: Recurso de Casación en el fondo. Otrosí: Se tenga presente.
N° de Oficio	

Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	Recurso de casacion Marca chilechile rtd.pdf	Recurso casación	15-06-2023 22:36	Descarga

Fecha	16-06-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Resolución con plantilla
Observación	Códigos 11620 y 11621: Dese cuenta en sala del recurso de casación en el fondo.
N° de Oficio	

Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	689-2023.pdf	Códigos 11620 y 11621: Dese cuenta en sala del recurso de casación en el fondo.	16-06-2023 07:18	Descarga

Fecha	20-06-2023
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	689-2023-.pdf	Por interpuesto recurso de casación en el fondo.	20-06-2023 08:22	Descarga

Santiago, once de mayo del año dos mil veintitrés.

Dese cuenta.

ROL TDPI N° 689-2023

Proveído por el Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial Sr. Marco Arellano Quiroz.

NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

MTG

This document is digitally signed

Signer: MARCO ANTONIO ARELLANO
QÜIROZ
Date: jue, may 11, 2023 09:43:08 CLT
Location: PUNE


This document is digitally signed

Signer: MARCO ANTONIO ARELLANO
QÜIROZ
Date: jue, may 11, 2023 09:54:02 CLT
Location: PUNE
Date: jue, may 11, 2023 09:43:51 CLT
Location: PUNE

Santiago, veintinueve de mayo del año dos mil veintitrés

Vistos:



Se solicitó el registro de la marca mixta , "CHILE CHILE CHALLENGE" por Sergio Reimundo Clark Erazo, para distinguir "Organización de competencias deportivas", clase 41

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 diez de marzo del año dos mil veintitrés, rechazó de oficio dicho registro fundado en el artículo 19 y en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras a) y e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial; El signo pedido resulta irregistrable por incluir la denominación de un Estado y tratarse de un conjunto carente de distintividad. En efecto, el signo se construye en base a la reiteración del elemento "Chile" que corresponde a la denominación con la que se identifica en el concierto internacional al Estado del mismo nombre y al territorio en donde este ejerce su soberanía y jurisdicción, y que designa un presunto origen y/o destinación de los pretendidos servicios; y por el elemento "Challenge" que traducido desde el idioma inglés al español tal como lo señala la solicitante en su presentación es: "Competencia", lo que indica directamente la naturaleza y destino de los servicios pedidos consistentes en organización de competencias deportivas de la clase 41. A mayor abundamiento el signo pedido carece de elementos bastantes capaces de identificarlo de manera unívoca y determinada con un único origen empresarial, toda vez que se forma a partir de términos de uso común careciendo de alguna tipología especial capaz de distinguirlo de otros en el sector pertinente del mercado, sin que inclusión de elementos figurativos al signo resulten suficientes para desvirtuar la

aplicación de las prohibiciones de registro observadas, circunstancias todas que obstan a que se conceda en forma exclusiva y excluyente a alguien en particular.

Con lo relacionado y considerando,

PRIMERO: Que, el rechazo se funda en que el signo solicitado es un escudo, bandera u otro emblema, denominación o sigla de un Estado, organización internacional o servicio público estatal, así como 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, en cuanto a la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra a) de la Ley del ramo, cabe considerar que dicho literal prohíbe el registro del nombre de los Estados de manera singular, circunstancia que no ocurre en el caso en análisis atendido que la marca pedida es un conjunto que incorpora otros elementos a la denominación "CHILE", como es la expresión "CHALLENGE".

TERCERO: Que, en cuanto a la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039, la expresión "challenge" o desafío se ha vuelto de uso común para el público medio consumidor para designar competencias y especialmente competencias deportivas, por lo que, para la cobertura solicitada resulta indicativa, vulnera la disposición señalada e impide pronunciarse favorablemente en beneficio de la apelación.

CUARTO: Que, por lo expuesto, cabe estimar parcialmente atendibles los fundamentos del recurso de apelación deducido con fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintitrés, de la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por tanto, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis B), 19, 20 letras a) y e), y 22 de la Ley de Propiedad Industrial, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la resolución apelada de fecha diez de marzo del año dos mil veintitrés, sólo en cuanto rechazó el signo por vulnerar el artículo 20 letra a) de la ley N° 19.039, en lo demás se confirma. En definitiva, se mantiene el rechazo de la marca solicitada.

Déjese constancia que procede la devolución al apelante de la suma consignada para la interposición del recurso.

This document is digitally signed

Signer: Ana Maria Troncoso Veas
Date: lun, may 29, 2023 12:51:00 CLT
Location: PUNE



Devuélvanse los autos.

Rol TDPI N° 000689-2023

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

This document is digitally signed

Signer: MARCO ANTONIO ARELLANO
QÚIROZ
Date: lun, may 29, 2023 12:10:59 CLT
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: CARMEN GABRIELA IGLESIAS
MÚNOZ
Date: lun, may 29, 2023 12:12:04 CLT
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: ANDRES EDUARDO ALVAREZ
PINONES
Date: lun, may 29, 2023 12:25:42 CLT
Location: PUNE

En Lo Principal: Recurso de Casación en el fondo.

Otrosí: Se tenga presente.

Tribunal de Propiedad Industrial

Patricio Sfeir Cataldo, abogado, por el peticionario y recurrente, en autos sobre solicitud de Inscripción de marca, solicitud N° 1506168, Rol TDPI 000689-2023, marca CHILE CHILE CHALLENGE, a US., respetuosamente digo:

Que encontrándome dentro de plazo legal y de conformidad al artículo 17 bis b) de Ley N° 19.039, cuyo texto contiene el DFL 4 de 2022, y los artículos 764 y siguientes, 767 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales aplicables, vengo en interponer recurso de Casación en el Fondo en contra de la sentencia de fecha 29 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial y notificada a esta parte, en la misma fecha, en razón de haberse incurrido en dicha sentencia, en infracción de ley, que influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Sustento este recurso de casación en el fondo en las siguientes consideraciones hecho y de derecho que a continuación expongo:

I.- Antecedentes de hecho.

1. Esta parte, por solicitud de fecha 6 de junio 2022, presentó requerimiento de inscripción de la marca mixta "CHILE CHILE CHALLENGE", para la clase 41 relativa a: Organización de competencias deportivas.

2. Se trata de una marca mixta compuesta de la siguiente manera:



3. El sr. Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de registro, por estimar que concurrían las causales de irreregistrabilidad de los art. 19 y 20 letra a) y e), de la Ley 19,039.

4. Esta parte dedujo recurso de apelación en contra de la referida resolución. Se cuestionó que el resolutor incurrió en un error de derecho al estimar que concurren las causales de irreregistrabilidad del artículo 19 y 20 letras a) y e) de la referida ley 19.039.

5. El Tribunal de Propiedad Industrial, resolviendo el recurso de apelación, decidió mantener el rechazo de la marca solicitada, pero solo, por estimar que concurre la causal de irreregistrabilidad del artículo 20 letra e) de la ley N° 19.039.

6. El fallo que por esta actuación se impugna señala lo siguiente:

“PRIMERO: Que, el rechazo se funda en que el signo solicitado es un escudo, bandera u otro emblema, denominación o sigla de un Estado, organización internacional o servicio público estatal, así como 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, en cuanto a la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra a) de la Ley del ramo, cabe considerar que dicho literal prohíbe el registro del nombre de los Estados de manera singular, circunstancia que no ocurre en el caso en análisis atendido que la marca pedida es un conjunto que incorpora otros elementos a la denominación “CHILE”, como es la expresión “CHALLENGE”.

TERCERO: Que, en cuanto a la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039, la expresión “challenge” o desafío se ha vuelto de uso común para el público medio consumidor para designar competencias y especialmente competencias deportivas, por lo que, para la cobertura solicitada resulta indicativa, vulnera la disposición señalada e impide pronunciarse favorablemente en beneficio de la apelación.

CUARTO: Que, por lo expuesto, cabe estimar parcialmente atendibles los fundamentos del recurso de apelación deducido con fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintitrés, de la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por tanto, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis B), 19, 20 letras a) y e), y 22 de la Ley de Propiedad Industrial, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la resolución apelada de fecha diez de marzo del año dos mil veintitrés, sólo en cuanto rechazó el signo por vulnerar el artículo 20 letra a) de la ley N° 19.039, en lo demás se confirma. En definitiva, se mantiene el rechazo de la marca solicitada.”

II.- Error de derecho que adolece la sentencia recurrida.

1. En el fallo impugnado deja de aplicar la ley ley, dado que el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial no observó las disposiciones legales atingente a la controversia, concretamente el art. 19 y 19 bis c) y dio una falsa aplicación al art. 20, letra e) de la Ley N° 19.039 (texto contenido en el DFL 4 de 2022).
2. El registro solicitado es para una marca mixta, de la clase 41, en lo que se refiere a la organización de competencias deportivas.
3. Como es sabido la Marca Mixta incluye vocablos o palabras y, entre otros, elementos figurativos tales como imágenes, símbolos, combinaciones de colores, **así como también, cualquier combinación de estos signos.**
4. El art. 19 de la Ley 19.039 señala: “.Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en **palabras**, incluidos los nombres de personas, letras, números, **elementos figurativos tales como imágenes**, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas tridimensionales, **así como**

también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional."

5. La etiqueta que se pide registrar como un todo distintivo del servicio o marca mixta es esta:



6. Los sentenciadores yerran al considerar esta marca mixta en uno solo de sus elementos aislados; que es la expresión "Challenge "
7. Ellos, como se dijo sostienen que *"...la expresión "challenge" o desafío se ha vuelto de uso común para el público medio consumidor para designar competencias y especialmente competencias deportivas, por lo que, para la cobertura solicitada resulta indicativa"*
8. Efectivamente, según el diccionario Merriam Webster, Challenge se define, en sus primeras acepciones, como una disputa, confrontación, duelo o combate o invitar a una competición.¹
9. Pero una marca mixta, como indica el art. 19 antes citado, se compone de una combinación de palabras y elementos figurativos. Luego, la parte denominativa de la marca solicitada es Competencia de Ají, Ají o Chile, Chile, Challenge. La parte figurativa son dos Ajíes que se enfrentan, y las palabras en llamas.
10. Aquí no hay indicación de las características del ají, ni de un sistema de competencias. No hay descripción ni indicación alguna. La protección de conjunto que se solicita (no a cada palabra o dibujo) es lo suficientemente distintiva, alejándose de lo indicativo.
11. Por esa razón, el artículo 19 bis c), de la Ley y que los sentenciadores no aplicaron, dispone: *"Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados."*

¹ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/challenge>

12. En ese sentido, la Corte Suprema, en fallo de fecha 30 de diciembre de 2019, dictado en la causa Rol 2015-2019, ha señalado: "...**Cuarto.** Que, en cuanto al primer extremo, esto es, la identidad o similitud de las marcas en conflicto, para estimarlo concurrente, la sentencia impugnada ha cotejado la frase "100 palabras" que constituye o compone las marcas registradas por la demandante, y "101 palabras", que integra un eslogan más extenso y complejo -"Lactancia Materna en 101 Palabras"-, correspondiente al usado por la demandada, complemento del cual el fallo prescinde totalmente en su análisis, como lo demuestra que en su resolutive únicamente ordene el cese del uso de la denominación "101 Palabras". Ahí reside el primer error del fallo en examen.

En efecto, como se desprende de lo previsto en el artículo 19 bis C de la Ley de Propiedad Industrial, el parangón entre las marcas no puede realizarse atendiendo únicamente a algunos de los elementos que las componen, "aisladamente considerados", sino que debe llevarse a cabo valorando los signos "en su conjunto" y, en ese orden, el distinto guarismo utilizado -100 y 101- pero, por sobre ello, el agregar la consigna usada por la demandada que el concurso literario se aboca a un determinado y específico tema de salud pública, como la "lactancia materna", a diferencia de las marcas registradas de la demandante, las que nada insinúan sobre el asunto del concurso -"100 palabras"- o lo relacionan con un país -"Chile"-, región -por ejemplo, "Magallanes", o ciudad -por ejemplo "Santiago"- determinado, impide afirmar que se trate de marcas idénticas o similares...."

13. De seguirse el criterio utilizado por la sentencia que se recurre, todas las marcas mixtas no podrían llevar palabras, pues siempre estas serían indicativas.
14. Asimismo, el art. 20, letra e) de la ley 19.039 señala "Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas: e) *Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos o servicios; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos o servicios, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos o servicios a que deban aplicarse.*"
15. El fallo recurrido hace falsa aplicación de ley al darle al precepto un alcance que no tiene, pues lo que debe compararse es el conjunto de expresiones y signos, o sea la marca mixta íntegra y no cada una de sus expresiones. En la especie, lo que hicieron los jueces del fondo fue precisamente comparar por separado los elementos y no en su conjunto, dándole una extensión al art. 20, letra e), que no tiene. Lo cual además se contradice con lo resuelto precisamente en el propio fallo recurrido para rechazar la causal de irregistrabilidad de la letra a) del art. 20, en cuanto señala: "**SEGUNDO:** *Que, en cuanto a la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra a) de la Ley del ramo, cabe considerar que dicho literal prohíbe el registro del nombre de los Estados de manera singular, circunstancia que no ocurre en el caso en análisis atendido que la marca pedida es un conjunto que incorpora otros elementos a la denominación "CHILE", como es la expresión "CHALLENGE".*" Es decir, debe compararse el conjunto de elementos expresiones, signos y figuras en su conjunto.

16. Así hoy en día están registradas y vigentes, entre otras, las siguientes marcas mixtas:

Tipo: Mixta

Signo: DESAFIO DE LOS VOLCANES

Etiqueta:



Descripción Etiqueta: Etiqueta consistente en óvalo blanco ribete verde conteniendo palabra "DESAFÍO" donde letra "A" está representado por figura de volcán en tonos del color verde, rojo y amarillo, abajo en menor tamaño "DE LOS VOLCANES". Todas en imprenta mayúsculas verde, en parte inferior del óvalo "Argentina & Chile" en imprenta verde donde la primera letra de cada palabra es mayúscula, todo sobre fondo blanco.

Renueva a Sol. N°: 510694

Proteccion: Con protección al conjunto.

Clase 41: (C) Servicios de eventos deportivos (carrera de expedición que comienza en país Argentina y finaliza en Chile).

Representante

Nombre/Razón Social: Albagli, Zaliasnik SpA

Comuna: Santiago

País: CHILE

Signo

Tipo: Mixta

Signo: SANTIAGO MATEMATICO UN DESAFIO ENTRETENIDO

Etiqueta:



Descripción Etiqueta: ETIQUETA CONSISTENTE EN LA PALABRA "SANTIAGO MATEMATICO", MAS ABAJO LA EXPRESION "UN DESAFIO ENTRETENIDO" TODO EN COLOR BLANCO, SOBRE UN FONDO DE COLOR NEGRO.

Proteccion: CON PROTECCION AL CONJUNTO.

Clase 41: (C) PRODUCCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS, CHARLAS, CURSOS, FOROS, CONGRESOS, FERIAS, EXPOSICIONES, COMPETICIONES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y SIMPOSIUM EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ENTRETENCION. PUBLICACION DE TEXTOS QUE NO SEAN PUBLICITARIOS; PUBLICACION ELECTRONICA DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS EN LINEA. ARRIENDO DE PUBLICACIONES ELECTRONICAS EN LINEA NO DESCARGABLES. SERVICIOS DE EDICION Y PUBLICACION DE LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS, DIARIOS, REPORTES, MANUALES, TEXTOS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION.

Representante

Nombre/Razón Social: RECIO PALMA FERNANDO
 Comuna: Providencia
 País: CHILE

Signo

Tipo: Mixta
 Signo: DESAFÍO BOMBEROS DE CHILE
 Traducción: NO TIENE TRADUCCIÓN
 Etiqueta:



Descripción Etiqueta: Etiqueta consistente en silueta de un bombero conectado a un equipo de respiración autónomo, en color gris oscuro. Inserto dentro de la de un escudo que representa la insignia de Bomberos de Chile, en degradados de color de rojo a naranja y a rojo. En su parte superior en color rojo con filetes negro la palabra DESAFÍO. En la parte inferior dentro de un rectángulo azul de puntas curvas, las palabras Bomberos de Chile.

Protección: Sin protección a Chile.-

Clase 41: (C) Organización de competencias deportivas.

17. Luego, cabe preguntarse ¿por qué en este caso sería indicativa; si en las marcas antes señaladas, entre muchas otras, se estimó que las palabras de uso común integradas a una marca mixta no lo eran?

III.- El vicio influye substancialmente en lo dispositivo del fallo.

1. La infracción de ley denunciada influye substancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto, al no aplicar los sentenciadores el art. 19 bis c) de la Ley N° 19.039, y dado una falsa aplicación extendida al art. 20 letra e) de la ley N° 19.039, se ha rechazado el registro de la marca solicitada.
2. De no haberse incurrido en el error de derecho que vengo en denunciar en este recurso, la sentencia impugnada, revocando el fallo de primera instancia en todas sus partes, habría acogido la inscripción de la marca pedida.
3. La marca mixta pedida "CHILE CHILE CHALLENGE", para la clase 41 relativa a: ICPA. Organización de competencias deportivas, es plenamente registrable como conjunto.

Por Tanto

de conformidad al art. 17 bis B, 19, 19 bis letra c) y 20, letra e), de la Ley N° 19.039, artículos 764 y siguientes, 767 y demás pertinentes, del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales citadas,

Ruego a SS. Tener por deducido recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de fecha 29 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial y que fuere notificada a mi parte en la misma fecha, declararlo admisible y concederlo para ante la Excma. Corte Suprema, a fin de que dicho Tribunal, conociendo de él, invalide la sentencia recurrida por haberse dictado ésta con infracción de ley que ha influido substancialmente en los dispositivo del fallo, dictando la sentencia de reemplazo que proceda conforme a derecho y al mérito del proceso, en la que disponga que se acoge la solicitud de inscripción de marca Chile Challenge, con costas.

Otrosí: Ruego a SS., tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio patrocinaré personalmente este recurso. Mi domicilio es calle Compañía N° 1.390 oficina 705 de la comuna y ciudad de Santiago.



En Lo Principal: Recurso de Casación en el fondo.

Otrosí: Se tenga presente.

Tribunal de Propiedad Industrial

Patricio Sfeir Cataldo, abogado, por el peticionario y recurrente, en autos sobre solicitud de Inscripción de marca, solicitud N° 1506168, Rol TDPI 000689-2023, marca CHILE CHILE CHALLENGE, a US., respetuosamente digo:

Que encontrándome dentro de plazo legal y de conformidad al artículo 17 bis b) de Ley N° 19.039, cuyo texto contiene el DFL 4 de 2022, y los artículos 764 y siguientes, 767 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales aplicables, vengo en interponer recurso de Casación en el Fondo en contra de la sentencia de fecha 29 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial y notificada a esta parte, en la misma fecha, en razón de haberse incurrido en dicha sentencia, en infracción de ley, que influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Sustento este recurso de casación en el fondo en las siguientes consideraciones hecho y de derecho que a continuación expongo:

I.- Antecedentes de hecho.

1. Esta parte, por solicitud de fecha 6 de junio 2022, presentó requerimiento de inscripción de la marca mixta "CHILE CHILE CHALLENGE", para la clase 41 relativa a: Organización de competencias deportivas.

2. Se trata de una marca mixta compuesta de la siguiente manera:



3. El sr. Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de registro, por estimar que concurrían las causales de irreregistrabilidad de los art. 19 y 20 letra a) y e), de la Ley 19,039.

4. Esta parte dedujo recurso de apelación en contra de la referida resolución. Se cuestionó que el resolutor incurrió en un error de derecho al estimar que concurren las causales de irreregistrabilidad del artículo 19 y 20 letras a) y e) de la referida ley 19.039.

5. El Tribunal de Propiedad Industrial, resolviendo el recurso de apelación, decidió mantener el rechazo de la marca solicitada, pero solo, por estimar que concurre la causal de irreregistrabilidad del artículo 20 letra e) de la ley N° 19.039.

6. El fallo que por esta actuación se impugna señala lo siguiente:

“PRIMERO: Que, el rechazo se funda en que el signo solicitado es un escudo, bandera u otro emblema, denominación o sigla de un Estado, organización internacional o servicio público estatal, así como 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, en cuanto a la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra a) de la Ley del ramo, cabe considerar que dicho literal prohíbe el registro del nombre de los Estados de manera singular, circunstancia que no ocurre en el caso en análisis atendido que la marca pedida es un conjunto que incorpora otros elementos a la denominación “CHILE”, como es la expresión “CHALLENGE”.

TERCERO: Que, en cuanto a la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039, la expresión “challenge” o desafío se ha vuelto de uso común para el público medio consumidor para designar competencias y especialmente competencias deportivas, por lo que, para la cobertura solicitada resulta indicativa, vulnera la disposición señalada e impide pronunciarse favorablemente en beneficio de la apelación.

CUARTO: Que, por lo expuesto, cabe estimar parcialmente atendibles los fundamentos del recurso de apelación deducido con fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintitrés, de la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por tanto, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis B), 19, 20 letras a) y e), y 22 de la Ley de Propiedad Industrial, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la resolución apelada de fecha diez de marzo del año dos mil veintitrés, sólo en cuanto rechazó el signo por vulnerar el artículo 20 letra a) de la ley N° 19.039, en lo demás se confirma. En definitiva, se mantiene el rechazo de la marca solicitada.”

II.- Error de derecho que adolece la sentencia recurrida.

1. En el fallo impugnado deja de aplicar la ley ley, dado que el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial no observó las disposiciones legales atingente a la controversia, concretamente el art. 19 y 19 bis c) y dio una falsa aplicación al art. 20, letra e) de la Ley N° 19.039 (texto contenido en el DFL 4 de 2022).
2. El registro solicitado es para una marca mixta, de la clase 41, en lo que se refiere a la organización de competencias deportivas.
3. Como es sabido la Marca Mixta incluye vocablos o palabras y, entre otros, elementos figurativos tales como imágenes, símbolos, combinaciones de colores, **así como también, cualquier combinación de estos signos.**
4. El art. 19 de la Ley 19.039 señala: “.Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en **palabras**, incluidos los nombres de personas, letras, números, **elementos figurativos tales como imágenes**, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas tridimensionales, **así como**

también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional."

5. La etiqueta que se pide registrar como un todo distintivo del servicio o marca mixta es esta:



6. Los sentenciadores yerran al considerar esta marca mixta en uno solo de sus elementos aislados; que es la expresión "Challenge "
7. Ellos, como se dijo sostienen que *"...la expresión "challenge" o desafío se ha vuelto de uso común para el público medio consumidor para designar competencias y especialmente competencias deportivas, por lo que, para la cobertura solicitada resulta indicativa"*
8. Efectivamente, según el diccionario Merriam Webster, Challenge se define, en sus primeras acepciones, como una disputa, confrontación, duelo o combate o invitar a una competición.¹
9. Pero una marca mixta, como indica el art. 19 antes citado, se compone de una combinación de palabras y elementos figurativos. Luego, la parte denominativa de la marca solicitada es Competencia de Ají, Ají o Chile, Chile, Challenge. La parte figurativa son dos Ajíes que se enfrentan, y las palabras en llamas.
10. Aquí no hay indicación de las características del ají, ni de un sistema de competencias. No hay descripción ni indicación alguna. La protección de conjunto que se solicita (no a cada palabra o dibujo) es lo suficientemente distintiva, alejándose de lo indicativo.
11. Por esa razón, el artículo 19 bis c), de la Ley y que los sentenciadores no aplicaron, dispone: *"Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados."*

¹ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/challenge>

12. En ese sentido, la Corte Suprema, en fallo de fecha 30 de diciembre de 2019, dictado en la causa Rol 2015-2019, ha señalado: “...**Cuarto.** Que, en cuanto al primer extremo, esto es, la identidad o similitud de las marcas en conflicto, para estimarlo concurrente, la sentencia impugnada ha cotejado la frase “100 palabras” que constituye o compone las marcas registradas por la demandante, y “101 palabras”, que integra un eslogan más extenso y complejo -“Lactancia Materna en 101 Palabras”-, correspondiente al usado por la demandada, complemento del cual el fallo prescinde totalmente en su análisis, como lo demuestra que en su resolutivo únicamente ordene el cese del uso de la denominación “101 Palabras”. Ahí reside el primer error del fallo en examen.

En efecto, como se desprende de lo previsto en el artículo 19 bis C de la Ley de Propiedad Industrial, el parangón entre las marcas no puede realizarse atendiendo únicamente a algunos de los elementos que las componen, “aisladamente considerados”, sino que debe llevarse a cabo valorando los signos “en su conjunto” y, en ese orden, el distinto guarismo utilizado -100 y 101- pero, por sobre ello, el agregar la consigna usada por la demandada que el concurso literario se aboca a un determinado y específico tema de salud pública, como la “lactancia materna”, a diferencia de las marcas registradas de la demandante, las que nada insinúan sobre el asunto del concurso -“100 palabras”- o lo relacionan con un país -“Chile”-, región -por ejemplo, “Magallanes”, o ciudad -por ejemplo “Santiago”- determinado, impide afirmar que se trate de marcas idénticas o similares....”

13. De seguirse el criterio utilizado por la sentencia que se recurre, todas las marcas mixtas no podrían llevar palabras, pues siempre estas serían indicativas.
14. Asimismo, el art. 20, letra e) de la ley 19.039 señala “Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas: e) *Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos o servicios; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos o servicios, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos o servicios a que deban aplicarse.*”
15. El fallo recurrido hace falsa aplicación de ley al darle al precepto un alcance que no tiene, pues lo que debe compararse es el conjunto de expresiones y signos, o sea la marca mixta íntegra y no cada una de sus expresiones. En la especie, lo que hicieron los jueces del fondo fue precisamente comparar por separado los elementos y no en su conjunto, dándole una extensión al art. 20, letra e), que no tiene. Lo cual además se contradice con lo resuelto precisamente en el propio fallo recurrido para rechazar la causal de irregistrabilidad de la letra a) del art. 20, en cuanto señala: “SEGUNDO: Que, en cuanto a la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra a) de la Ley del ramo, cabe considerar que dicho literal prohíbe el registro del nombre de los Estados de manera singular, circunstancia que no ocurre en el caso en análisis atendido que la marca pedida es un conjunto que incorpora otros elementos a la denominación “CHILE”, como es la expresión “CHALLENGE”. Es decir, debe compararse el conjunto de elementos expresiones, signos y figuras en su conjunto.

16. Así hoy en día están registradas y vigentes, entre otras, las siguientes marcas mixtas:

Tipo: Mixta

Signo: DESAFIO DE LOS VOLCANES

Etiqueta:



Descripción Etiqueta: Etiqueta consistente en óvalo blanco ribete verde conteniendo palabra "DESAFÍO" donde letra "A" está representado por figura de volcán en tonos del color verde, rojo y amarillo, abajo en menor tamaño "DE LOS VOLCANES". Todas en imprenta mayúsculas verde, en parte inferior del óvalo "Argentina & Chile" en imprenta verde donde la primera letra de cada palabra es mayúscula, todo sobre fondo blanco.

Renueva a Sol. N°: 510694

Proteccion: Con protección al conjunto.

Clase 41: (C) Servicios de eventos deportivos (carrera de expedición que comienza en país Argentina y finaliza en Chile).

Representante

Nombre/Razón Social: Albagli, Zaliasnik SpA

Comuna: Santiago

País: CHILE

Signo

Tipo: Mixta

Signo: SANTIAGO MATEMATICO UN DESAFIO ENTRETENIDO

Etiqueta:



Descripción Etiqueta: ETIQUETA CONSISTENTE EN LA PALABRA "SANTIAGO MATEMATICO", MAS ABAJO LA EXPRESION "UN DESAFIO ENTRETENIDO" TODO EN COLOR BLANCO, SOBRE UN FONDO DE COLOR NEGRO.

Proteccion: CON PROTECCION AL CONJUNTO.

Clase 41: (C) PRODUCCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS, CHARLAS, CURSOS, FOROS, CONGRESOS, FERIAS, EXPOSICIONES, COMPETICIONES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y SIMPOSIUM EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ENTRETENCION. PUBLICACION DE TEXTOS QUE NO SEAN PUBLICITARIOS; PUBLICACION ELECTRONICA DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS EN LINEA. ARRIENDO DE PUBLICACIONES ELECTRONICAS EN LINEA NO DESCARGABLES. SERVICIOS DE EDICION Y PUBLICACION DE LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS, DIARIOS, REPORTES, MANUALES, TEXTOS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION.

Representante

Nombre/Razón Social: RECIO PALMA FERNANDO
 Comuna: Providencia
 País: CHILE

Signo

Tipo: Mixta
 Signo: DESAFÍO BOMBEROS DE CHILE
 Traducción: NO TIENE TRADUCCIÓN
 Etiqueta:



Descripción Etiqueta: Etiqueta consistente en silueta de un bombero conectado a un equipo de respiración autónomo, en color gris oscuro. Inserto dentro de la de un escudo que representa la insignia de Bomberos de Chile, en degradados de color de rojo a naranja y a rojo. En su parte superior en color rojo con filetes negro la palabra DESAFÍO. En la parte inferior dentro de un rectángulo azul de puntas curvas, las palabras Bomberos de Chile.

Protección: Sin protección a Chile.-

Clase 41: (C) Organización de competencias deportivas.

17. Luego, cabe preguntarse ¿por qué en este caso sería indicativa; si en las marcas antes señaladas, entre muchas otras, se estimó que las palabras de uso común integradas a una marca mixta no lo eran?

III.- El vicio influye substancialmente en lo dispositivo del fallo.

1. La infracción de ley denunciada influye substancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto, al no aplicar los sentenciadores el art. 19 bis c) de la Ley N° 19.039, y dado una falsa aplicación extendida al art. 20 letra e) de la ley N° 19.039, se ha rechazado el registro de la marca solicitada.
2. De no haberse incurrido en el error de derecho que vengo en denunciar en este recurso, la sentencia impugnada, revocando el fallo de primera instancia en todas sus partes, habría acogido la inscripción de la marca pedida.
3. La marca mixta pedida "CHILE CHILE CHALLENGE", para la clase 41 relativa a: ICPA. Organización de competencias deportivas, es plenamente registrable como conjunto.

Por Tanto

de conformidad al art. 17 bis B, 19, 19 bis letra c) y 20, letra e), de la Ley N° 19.039, artículos 764 y siguientes, 767 y demás pertinentes, del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales citadas,

Ruego a SS. Tener por deducido recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de fecha 29 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial y que fuere notificada a mi parte en la misma fecha, declararlo admisible y concederlo para ante la Excma. Corte Suprema, a fin de que dicho Tribunal, conociendo de él, invalide la sentencia recurrida por haberse dictado ésta con infracción de ley que ha influido substancialmente en los dispositivo del fallo, dictando la sentencia de reemplazo que proceda conforme a derecho y al mérito del proceso, en la que disponga que se acoge la solicitud de inscripción de marca Chile Challenge, con costas.

Otrosí: Ruego a SS., tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio patrocinaré personalmente este recurso. Mi domicilio es calle Compañía N° 1.390 oficina 705 de la comuna y ciudad de Santiago.



Santiago, dieciséis de junio del año dos mil veintitrés.

A las presentaciones de fecha 15-06-2023 Códigos 11620 y 11621: Dese cuenta en sala del recurso de casación en el fondo.

ROL TDPI 689-2023

Proveído por el Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial Sr. Marco Arellano Quiroz.

NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

MTG

This document is digitally signed

Signer: MARCO ANTONIO ARELLANO
QUIROZ
Date: vie, jun 16, 2023 09:49:36 CLT
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: Marta Beatriz Araya Fernandez
Date: vie, jun 16, 2023 10:24:10 CLT
Location: PUNE

Santiago, veinte de junio del año dos mil veintitrés.

Resolviendo la presentación de fecha 15-06-2023:

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 Excma. Corte Suprema para su conocimiento y ulterior resolución.

Al otrosí: Téngase presente el patrocinio y poder.

Rol TDPI N° 689-2023.

Dictada por los Ministros Sr. Marco Arellano Quiroz, Sra. Carmen Iglesias Muñoz, y Sr. Andrés Álvarez Piñones.

MAF/MTG

ORD: 137 /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	
689-2023	CHILE CHILE CHALLENGE	1506168	
RECURRENTE	SERGIO REIMUNDO CLARK ERAZO	RUT	16211407-7
ABOGADO	PATRICIO SFEIR CATALDO	RUT	13894481-6

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 689-2023)

Información de firma electrónica:	
Firmantes	Marta Beatriz Araya Fernandez
Fecha de firma	20-06-2023
Código de verificación	278944
URL de verificación	https://tramites.economia.gob.cl

