

268-04  
56

SOL N°:605.220  
EXP N°:2.443-03

INFORME DEL SUBDEPARTAMENTO JURÍDICO

MATERIA: JUICIO POR OPOSICIÓN

22 DIC. 2003 N°

128238

Santiago,

En relación con estos autos, cúpleme informar lo siguiente:

1. **MARCA** : MAYO  
**COBERTURA** : Para distinguir todos los productos de la clase 30.  
**SOLICITANTE** : Sociedad Molino Mayo Ltda., sin representación acreditada en autos.
2. **OPONENTE** : 1) Watt's Alimentos S.A., rep. por Pablo Ruíz-Tagle V. ✓  
2) Unilever N.V., Unilever Bestfoods Chile S.A., y Conopco Inc., todos representados por Patricio de la Barra Gili. *ogil*
- CAUSAL** : 1) Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, por inducir a error y por presentar semejanza con la marca MAYOMAIZ, Reg. N° 596.214, que distingue todos los productos de la clase 29. ✓  
2) Arts. 19 y 20 letras e), f) y h) de la Ley 19.039, por tratarse de un signo carente de toda novedad, por inducir a error y por presentar semejanza con las marcas MALLOA, entre otros; Reg. N° 447.669, que distingue un Establecimiento Industrial de fabricación de productos de las clases 29, 30, 31 y 32; MALLOA DAME UNA MANO, Reg. N° 520.676, que distingue frase de propaganda para ser usada en productos de la clase 30; HELLMANN'S LA VERDADERA MAYONESA, Reg. N° 533.739, que distingue frase de propaganda para ser usada en productos de la clase 30.

3. **CONSIDERANDO:** Que resulta pertinente señalar y dejar expresa constancia que el registro invocado como fundamento de la demanda de oposición N°1, no pertenece al actor, sino a un titular distinto, el cual no ha comparecido a ratificar lo obrado en autos, de manera que no corresponde un pronunciamiento de fondo a su respecto.

Que procede rechazar la oposición N°2, fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que de la confrontación de los signos en conflicto no se advierten semejanzas determinantes que pudiesen impedir una eventual coexistencia pacífica de estos en el mercado, ya que si bien es cierto las marcas en referencia comparten letras en común, no es menos cierto que la sustracción de los restantes elementos logra dotar a la marca pedida de una identidad y fisonomía propia, por lo que es dable suponer que de otorgarse la marca pedida no se producirán los errores o confusiones a que alude el actor.

Que procede además, rechazar la oposición N° 2 fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto la marca pedida no resulta ser genérica, descriptiva o indicativa de destinación en relación con la cobertura que se pretende distinguir, a lo mas resulta ser un término evocativo, toda vez que sugiere o da la idea acerca de un tipo de producto sin contar con idea precisa acerca de dicho producto, por cuanto posee la novedad suficiente para ser objeto de protección.



A mayor abundamiento cabe destacar que el solicitante tuvo inscrita con anterioridad ante este Departamento la marca MAYO para distinguir un Establecimiento Industrial de fabricación de productos de la clase 30, según Reg. N° 342.763, renovado por la Sol. N° 442.984, la cual se encuentra vencida al no haber cumplido con el requisito que impone el artículo 18 de la Ley 19.039.

Atendido lo ya expuesto, no se advierte impedimento jurídico para otorgar la marca solicitada.

4. En consecuencia, y visto lo dispuesto en la Ley 19.039 en sus artículos 19 y 20 letras e), f) y h) y el Reglamento de dicha Ley.

**PROPONGO:** Rechazar las oposiciones y otorgar la marca solicitada.



*Carmen Iglesias Muñoz*

**CARMEN IGLESIAS MUÑOZ**  
Abogado Jefe SubDepartamento Jurídico  
Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

ltv/vsp

22 DIC. 2003

Santiago,

VISTO: El informe precedente, que se da por reproducido, y el merito de autos.

RESUELVO:

Acogese la proposición del Sub-Departamento Jurídico.

Notifíquese, regístrese y archívese.

FALLO DICTADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SR. ELEAZAR BRAVO MANRIQUEZ.

CARMEN IGLESIAS MUÑOZ  
SECRETARIO - ABOGADO

ANOTADA EN ESTADO DIARIO DEL DIA 22 DIC. 2003

ACION DEL CON  
SOCIAL O APELLIDO F  
CION  
PRIVILEGIO  
REGIONES  
USO E  
PROPIEDA  
DERECHOS  
NCEPTO  
LICITUD  
GISTRO  
TAL UTM  
AGAR  
IDENTIFI  
NCEPTO  
IMER PAGO  
GUNDO PAGO  
NOVACION  
OTACIONES  
TENTES DE INVEN  
DELO DE UTILIDA  
SEÑO INDUSTRIAL  
TENTE PRECAUC  
ELACION

RI  
tan

82  
c/c



07.01.2004-665123

Solicitud N° 605.220

Marca: "MAYO"

Denominación, clase 30.

Publicada: 4 de julio de 2003

**EN LO PRINCIPAL:** Interpone recurso de apelación. **PRIMER OTROSÍ:** Acompaña boleta de consignación. **SEGUNDO OTROSÍ:** Acompaña documentos con citación de la parte contraria.

S. J. D. P. I.

**Luis Eduardo Rodríguez Burr**, abogado con patente al día y domiciliado en Avenida El Bosque 130, Piso 12, Las Condes, Santiago, en representación de Sociedad Agrícola y Lechera de Loncoche S.A., Loncoleche S.A.a Ud. respetuosamente digo:

Que con fecha 22 de diciembre de 2003, esta parte ha sido notificada del fallo N° 128238 dictado en autos por el S. J. D. P. I., en el cual se resuelve rechazar la oposición presentada por esta parte. Encontrándome dentro de plazo, vengo en deducir recurso de apelación por las consideraciones de hecho y de derecho que paso a exponer a continuación:

**RAZONES POR LAS CUALES LA RESOLUCIÓN MATERIA DE AUTOS**

**CAUSA AGRAVIO:**

El fallo materia de autos cuyo "CONSIDERANDO" ha señalado en lo pertinente *"Que resulta pertinente señalar y dejar expresa constancia que el registro invocado como fundamento de la demanda de oposición N° 1, no pertenece al actor, sino a un titular distinto, el cual no ha comparecido a ratificar lo obrado en autos, de manera que no corresponde un pronunciamiento de fondo a su respecto."*

En primer lugar debo señalar que el registro de la marca "MAYOMAIZ", denominativa, Registro N° 596.214, para distinguir todos los productos de la clase 29 ha sido transferido a mi representada, Sociedad Agrícola y Lechera de Loncoche S.A., mediante escritura pública de "COMPRAVENTA DE MARCA COMERCIAL" entre María Soledad Martínez Tagle a Sociedad Agrícola y Lechera de Loncoche S.A., de fecha 22 de agosto del año 2001 suscrita en la ante el Notario Público don Aliro Veloso Muñoz, copia de dicha escritura pública se acompaña en estos autos. En consecuencia el registro de marca "MAYOMAIZ" que ha servido como marca base para la oposición interpuesta por



mi representada ya no es de propiedad de María Soledad Martínez Tagle, sino de propiedad de **Loncoleche S.A.**

En segundo lugar debo hacer presente al Honorable Departamento de Propiedad Industrial que en virtud de la fusión de las sociedades Watt's Alimentos S.A. y Sociedad Agrícola y Lechera de Loncoche S.A. realizada mediante escritura pública de fecha 30 de noviembre del año 2002 ante el Notario Público don Fernando Opazo Larrain, cuya copia simple acompaño el segundo otrosí de estos autos, las sociedades Watt's Alimentos S.A. y **Loncoleche S.A.** hoy pertenecen al mismo grupo de empresas y en consecuencia a un mismo grupo económico, por lo tanto, estas empresas pertenecen a los mismos dueños, tal como se acredita de la escritura pública de fusión.

En tercer debo reiterar que mi representada, Loncoleche S.A., es titular de la marca "**MAYOMAIZ**", denominativa, Registro N°596.214, para distinguir todos los productos de la clase **29**.

La marca solicitada en estos autos, "MAYO", no cumple con los requisitos que la ley señala para su registro, por cuanto contraviene lo dispuesto en el Artículo 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

Debo señalar al honorable Departamento de Propiedad Industrial que estamos en presencia de dos marcas prácticamente idénticas a saber, "**MAYOMAIZ**", marca registrada a nombre de mi representada y "**MAYO**" marca solicitada. En consecuencia a juicio de esta parte no debiera aceptarse a registro una marca que no reúne ninguno de los elementos de novedad o distintividad que exige el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial para ser aceptada a registro. A mayor abundamiento debemos considerar que la marca "MAYO" solicitada por la contraria es una marca denominativa, que pretende proteger productos de la clase **30**. Es sabido que la clase 29 y 30 son clases relacionadas y por lo tanto de aceptarse a registro la solicitud de marca "MAYO", N° 605.220, materia de autos se produciría una colisión de campos operativos toda vez que las marcas en conflicto no sólo son del mismo tipo marcario esto es, **denominativa**, sino que además pretenden proteger productos de clases relacionadas como lo son las clases 29 y 30. Por lo tanto de aceptarse a registro la expresión solicitada no se produciría lo que en doctrina se conoce como una coexistencia pacífica entre ambas marcas.

La marca "MAYO" solicitada en autos vulnera lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, ya que no sería un "*signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos*" al estar íntegramente contenida la expresión "MAYO" en la marca de propiedad de esta parte. De esta manera, la marca

solicitada en autos no cumple con los requisitos básicos para su registro, al carecer totalmente de distintividad y originalidad. En consecuencia la expresión solicitada por la contraria no cuenta con la necesaria novedad o distintividad para ser admitida a registro según lo exige el precepto legal ya citado.

Asimismo, la expresión "MAYO" solicitada, es contraria a lo dispuesto en el Art. 20 letra f) que dice: *"No pueden registrarse como marcas...f) aquellas que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales."* La marca aludida vulnera lo dispuesto en la disposición transcrita por cuanto dicha solicitud es prácticamente idéntica tanto fonética como gráficamente a la marca de mí representada: "**MAYOMAIZ**".

La vulneración del artículo 20 letra h), el que prescribe lo siguiente: *"No pueden registrarse como marcas...h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase."* La solicitud de autos presenta semejanzas gráficas y fonéticas jurídicamente relevantes respecto de la marca registrada de mí representada, la cual fue solicitada el 08 de agosto del año 1997 y registrada con bastante anterioridad esto es el **17 de mayo del año 2001** a la marca solicitada por la contraria la cual recién fue publicada en el Diario Oficial el día 4 de julio del año 2003. Además, y siguiendo el criterio establecido por este Departamento en el sentido de considerar las expresiones que constituyen un privilegio en su conjunto, al pronunciar las marcas confrontadas como un todo se puede constatar que son de tal manera idénticas, que pueden obviamente producir confusión o error entre los consumidores.

De la mera observación y pronunciación de las marcas en conflicto, se puede constatar que los términos "**MAYOMAIZ**" marca registrada y "MAYO" signo solicitado, son idénticos pronunciándose el vocablo MAYO exactamente de la misma forma en ambas marcas. Dicho vocablo es el elemento más distintivo y el factor común de los productos que pertenecen a mi representada siendo este vocablo "MAYO" reconocido e identificado por todo el público consumidor como característica de los productos de mi representada, coincidiendo también en la ubicación de dicho vocablo dentro de cada expresión. Además, ambas marcas están compuestas por la misma palabra que es común e idéntica. Asimismo se vulnera dicha disposición, toda vez que la contraria pretende registrar la marca "MAYO" para productos de la clase 30, existiendo la marca "MAYOMAIZ" solicitada y registrada a nombre de mi representada en una clase relacionada, esto es la clase 29, con mucha anterioridad (17 de mayo de 2001) a dicha solicitud de registro de marca.

A mayor abundamiento debo señalar que como se desprende de la jurisprudencia emanada del Departamento de Propiedad Industrial las clases 29 y 30 son clases de productos relacionadas habiéndose reconocido dicha relación y acogido la oposición correspondiente, en los siguientes fallos: "JET-JETGURT, FALLO N° 36.185 de fecha 07-04-86 (La sentencia se funda en que la expresión solicitada se encuentra contenida en la registrada y ambas *"son prácticamente iguales, puesto que el sufijo GURT forma parte principal de YOGURT, que sería irregistrable por ser genérica"*.); DAIN-DIN N° 38.434 de fecha 29-9-86; D'OR-ORO N° 39.628 de fecha 15-12-86; DAK-DARC N° 61.083 de fecha 24-04-91."

Asimismo debo citar al autor Marcos Morales Andrade quien en su libro "DERECHO MARCARIO, TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTENCIOSA DE MARCAS COMERCIALES", Capítulo X "Las causas de irregistrabilidad y la propiedad marcaria", Letra C "Signos engañosos respecto de la procedencia empresarial", punto 602, pág. 735, quien señala en lo pertinente: *"Los órganos de la competencia marcaria coinciden en ciertas relaciones que ya son clásicas. En efecto, de manera uniforme se estima que existe relación de coberturas cuando se confrontan las clases 3-5, 5-10, 7-8, 18-25, 24-25, 29-30 y 32-33."*

Finalmente, mi representada es una compañía que comercializa productos de las clases 29 y 30 de reconocida calidad. A lo largo del tiempo, ha logrado fama y notoriedad con su marca "MAYOMAIZ", lo que le ha permitido distinguirse de los productos de la competencia. Hoy tal marca goza de gran fama y prestigio en el ámbito de los consumidores, siendo un producto que es consumido por la reconocida seriedad de la empresa y calidad de los productos que ofrece.

**POR TANTO**, en razón de lo expuesto, y de lo dispuesto en los Artículos 17 inciso cuarto de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial y 122 de su Reglamento,

**AL SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PIDO:** tener por interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial con fecha 22 de diciembre de 2003, y ordenar que se eleven estos autos para ante el Honorable Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial, para que dicho Tribunal adopte **concretamente** las siguientes medidas:

1. Certificar la recepción del expediente en la secretaría de dicho tribunal;
2. Otorgar un número de Rol al expediente;
3. Constatar que el presente recurso cumple con los requisitos de admisibilidad que la ley señala para este tipo de actuaciones;

4. Poner la causa en la tabla del Tribunal, ordenando traer los autos en relación;
5. Efectuar la relación de la causa;
6. Escuchar los alegatos de los abogados que, previa anotación, se presenten a la vista de la causa;
7. Revocar la sentencia de primera instancia apelada en autos, acogiendo el recurso de apelación interpuesto por esta parte y rechazar para registro la marca "MAYO", solicitada con el N°605.220.
8. Ordenar la devolución de la consignación cuya boleta se acompaña en el primer otrosí;
9. Devolver los autos al Departamento de Propiedad Industrial, para la dictación del "cúmplase" referente a la sentencia del Honorable Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial.

**PRIMER OTROSÍ:** Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento de Propiedad Industrial, súplico al Señor Jefe del Departamento de Propiedad Industrial se sirva tener por acompañado comprobante de consignación por el equivalente a 2 UTM, a que alude el artículo 18 inciso quinto del referido texto legal.

**POR TANTO,**

**AL SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PIDO:** tenerlo por acompañado, con citación.

**SEGUNDO OTROSÍ:** Que vengo en acompañar copia de los siguientes documentos, con citación de la contraria:

- 1.- Copia de la escritura pública de "COMPRAVENTA DE MARCA COMERCIAL" entre María Soledad Martínez Tagle a Sociedad Agrícola y Lechera de Loncoche S.A., de fecha 22 de agosto del año 2001 suscrita en la ante el Notario Público don Aliro Veloso Muñoz, Repertorio N° 6616-01 y copia del formulario de anotación de transferencia total N° 71783 de fecha 10 de septiembre de 2001 donde consta que se ha transferido el registro de la marca "MAYOMAIZ", Registro N° 596.214, a nombre de Sociedad Agrícola y Lechera de Loncoleche S.A..
- 2.- Copia de la escritura pública de "FUSIÓN DE SOCIEDADES WATT'S ALIMENTOS S.A. y SOCIEDAD AGRICOLA Y LECHERA DE LONCOCHE S.A." de fecha treinta de noviembre del año dos mil dos y suscrita ante el Notario Público don Fernando Opazo Larrain.

OR TANTO,

AL SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PIDO:

ener estos documentos por acompañados con citación de la contraria.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'L' with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

109 c/c

Solicitud N° 605.220, "MAYO", palabra, clase 30.

De: **SOCIEDAD MOLINO MAYO LTDA.**

Expediente N° 2443-2003

**EN LO PRINCIPAL:** APELA; **PRIMER OTROSI:** ACOMPAÑA COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN.; **SEGUNDO OTROSI:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS; **TERCER OTROSI:** SE TENGA PRESENTE.

**S.J.D.P.I.**

PATRICIO DE LA BARRA GILI, abogado, R.U.T. N° 10.024.357-1 patente al día, en representación de **UNILEVER N.V, UNILEVER BESTFOODS CHILE S.A. y CONOPCO INC.,** para estos efectos ambos domiciliados en Avda. Andrés Bello 2711, Piso 19, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en los antecedentes sobre inscripción de la marca "MAYO", solicitud N° 605.220, a Ud. respetuosamente digo:

En virtud de lo dispuesto en el art. 17 inc. 4° de la Ley 19.039 sobre Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, y demás normas legales y reglamentarias que más adelante se citan, vengo en apelar para ante el Honorable Tribunal Arbitral de la sentencia dictada por el Señor Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, con fecha 22 de Diciembre de 2003, y notificada a mi parte con esa misma fecha, la cual según informe N°128.238, aceptó el registro de la marca "MAYO", para distinguir todos los productos de la clase 30, rechazando la oposición deducida por mis representadas quienes se fundaron en ser titulares de las marcas comerciales Malloa, Registro N°447.669, Establecimiento Industrial de productos de las Clases 29, 30, 31; Malloa dame Mayo, Registro N°520.676, clase 30; Malloa, Registro N°528.481, Clases 29, 30 y 31; Hellmann's la verdadera mayonesa, Registro N°533739, clase 29, fundandose en lo que establecen los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19039. Asimismo, fundo la oposición en el carácter genérico, descriptivo e indicativo que tendría dicha

RECIBIDO EN MI DOMICILIO  
LAS ..... HORAS  
FECHA 14-01-2004

expresión.

La sentencia previamente aludida es agravante para los derechos de mi parte y contraria a derecho, por lo que solicito que ella sea enmendada y en definitiva se acoja la oposición deducida por mi mandante y se rechace el signo pedido.

Fundo este recurso de apelación en los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que a continuación expongo:

### **I. Fundamentos de Hecho**

1) Bajo el N°605.220, Sociedad Molino Mayo Ltda, solicitó el registro de la marca "MAYO", para distinguir todos los productos de la clase 30.

2) En contra de dicha solicitud se opusieron mis mandantes **UNILEVER N.V, UNILEVER BESTFOODS CHILE S.A. y CONOPCO INC.** fundado en lo establecido en los arts. 19 y 20, letra f), h) y e) de la ley 19.039.

3) El Departamento de Propiedad Industrial por sentencia de fecha 22 de Diciembre del 2003 decidió rechazar la oposición deducida señalando en lo pertinente lo siguiente: *"Que resulta pertinente señalar y dejar expresa constancia que el registro invocado como fundamento de la demanda de oposición N° 1, no pertenece al actor, sino que a un titular distinto, el cual no ha comparecido a ratificar lo obrado en autos, de manera que no corresponde un pronunciamiento de fondo a su respecto.*

*Que procede rechazar la oposición N°2, fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19039, toda vez que de la confrontación de los signos en conflicto no se advierten semejanzas determinantes que pudiesen impedir una eventual coexistencia pacífica de estos en el mercado, ya que si bien es cierto las marcas en referencia comparten letras en común, no es menos cierto que la sustracción de los restantes elementos logra dotar a la marca pedida de una identidad y fisonomía propia, por lo que es dable suponer que de otorgarse la marca pedida no se producirán los errores o confusiones a que alude el actor.*

*Que procede rechazar ambas la oposición N°2, fundada en la letra*

105

e) del artículo 20 la ley 19039, por cuanto la marca pedida no resulta ser genérica, descriptiva o indicativa de destinación en relación a la cobertura que se pretende distinguir, a lo mas resulta ser un término evocativo, toda vez que sugiere o da la idea acerca de un tipo de producto sin contar con una idea precisa acerca de dicho producto, por cuanto posee la novedad suficiente para ser objeto de protección marcaria.

A mayor abundamiento cabe destacar que el solicitante tuvo inscrita con anterioridad ante este Departamento la marca MAYO para distinguir un establecimiento Industrial para la fabricación de productos de la clase 30, según registro N°342.763, renovado por la solicitud N°442.984, la cual se encuentra vencida al no haber cumplido con el requisito que impone el artículo 18 de la Ley 19039.

Atendido lo ya expuesto, no se advierte impedimento jurídico para otorgar la marca solicitada.

4) Según pasaremos a exponer a continuación, la sentencia del Departamento de Propiedad Industrial no apreció con detención el sentido y alcance de la disposición invocada en el escrito de oposición. En primer término, debemos mencionar que las palabras deben interpretarse en el sentido natural y obvio que estas tienen, evidentemente la expresión "MAYO" viene a ser el diminutivo de la palabra MAYONESA, lo que además está confirmado por el hecho que dicho diminutivo es de uso habitual entre los consumidores. Lo anterior, confirma entonces que esta tesis tiene base y que a diferencia de lo señalado por el Señor Jefe del Departamento, no se trata de una expresión evocativa.

5) En concordancia con lo anterior, es menester señalar que en la clase 30, se distinguen precisamente los productos denominados MAYONESA todo lo cual reafirmaría que estamos frente al caso típico de una marca que no constituye un vocablo novedoso, sino que simplemente una expresión de pseudo fantasía que hace clara alusión a productos específicos de la clase 30, todo lo cual evidentemente nuestra ley de Propiedad Industrial no permite registrar como marca comercial, sobre todo si se tiene en consideración que esta solicitud pretende

distinguir precisamente estos productos.

6) Por lo antes expuesto, en este caso particular es plenamente aplicable el viejo afuerismo jurídico que dice que las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. En este caso puntual es evidente que la expresión "MAYO" viene a ser simplemente la misma expresión MAYONESA con los cambios gramaticales antes señalados, cambios que no son relevantes.

7) Por lo antes señalado, nos parece que no es posible que alguien pueda tener el monopolio de una expresión como "MAYO" desde el momento que dicha expresión hace alusión a un producto en la clase 30 que además corresponde a un producto de consumo masivo, por lo que no cabe duda alguna que con esta marca se pretende tener cierto grado de monopolio legal sobre dicha expresión, lo cual debe ser rechazado por este Honorable Tribunal Arbitral quien sólo debe aceptar a registro aquellas marcas que sean realmente novedosas y distintivas.

8) De los argumentos antes expuestos se deduce que la solicitud del rubro vulnera lo dispuesto en el art. 20 letra e) ya que la expresión "MAYO" es indicativa de los productos de la clase 30. En efecto, el producto mayonesa se encuentra comprendido dentro de la clase 30, por lo que corresponde rechazar el signo pedido igualmente fundado en la causal del art. 20 letra e).

9) Sin perjuicio de lo anterior, mis mandantes también han fundado su oposición en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19039, y para ello se ha fundado en las siguientes marcas comerciales: **Malloa**, Registro N°528.481, Clases 29, 30 y 3; **Malloa dame Mayo**, Registro N°520.676, clase 30; **Hellmann's la verdadera mayonesa**, Registro N°533.739 y **Malloa**, Registro N°447.669, Establecimiento Industrial de productos de las Clases 29, 30, 31

10) Dé una comparación seria y acuciosa de la marca solicitada MAYO y aquella previamente registrada por mi mandante MALLOA, es posible concluir que el signo solicitado está íntegramente contenida en la marca previamente registrada por mis mandantes. Es mas, en el caso del registro

N°52

coex

misr

signo

nove

prev

corr

excl

dich

su c

esgr

acej

nin

sol

ley

q

lc

e

g

F

F

l

l

Nº528.481, MALLOA la cobertura de los signos es idéntica, lo que reafirma que de coexistir ambas expresiones en el mercado se producirán confusiones entre las mismas.

11) El que el solicitante haya omitido la letra "a" presente en los signos de propiedad de mi representadas, no permite concluir que éste sea un signo novedoso, sino por el contrario, se trata de una simple derivación de las marcas previamente registrados por mis representadas.

12) Finalmente señalar, que el registro Nº342.763, no corresponde a un registro que cubra los productos de la clase 30, sino exclusivamente un establecimiento industrial para la elaboración de productos de dicha clase. Sin perjuicio de lo anterior, las inentendibles razones que llevaron en su oportunidad a aceptar el registro de la marca "Mayo" no pueden ahora ser esgrimidas como un factor determinante, mas si se tiene en consideración que dicha aceptación vulnera abiertamente las disposiciones legales vigentes, no puede bajo ningún concepto ser considerado.

13) Por lo antes expuesto, es posible concluir que el signo solicitado también infringe lo establecido en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la ley 19039.

**II. Fundamentos de Derecho.**

1) El art. 19 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial señala que toda marca comercial debe cumplir los requisitos de ser novedosa y única en lo que a los productos y servicios se pretende distinguir. En este caso particular, estamos frente a una marca que es única por cuanto se trata de una expresión genérica que jamás pudo haber sido objeto de registro. Adicionalmente desde un punto de vista gráfico fonético ésta guarda una evidente semejanza con los signos previamente registrados por mis representadas.

2) Corroborando lo anterior es que la ley 19.039 en su art. 20 letra e) ha establecido expresamente que no pueden ser objeto de registro aquellas marcas que indiquen la naturaleza de los productos que con ella se van a distinguir, cuestión que es precisamente lo que ocurre en este caso desde el

momento que la expresión "MAYO" alude claramente a los productos MAYONESA que con ella se pretende proteger. Así, evidentemente, la marca no puede ser objeto de registro desde el momento que vulnera claramente dicha disposición legal.

3) Finalmente, señalar que el signo pedido vulnera las disposiciones del artículo 20, letras f) y h), pues atendida la evidente semejanza que existe entre el signo pedido y aquellos previamente registrados por mi mandante, y ya que ambas expresiones distinguirán establecimiento idénticos, las probabilidades de confusión entre las mismas son altísimas.

POR TANTO,

En Virtud de lo expuesto y de lo dispuesto en los arts. 19 y 20, letra e), f) y h) de la ley 19.039 art. 186 y S.S. del Código de Procedimiento Civil, art. y demás normas legales y reglamentarias pertinentes,

A Ud. respetuosamente pido,

Se sirva tener por interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia del Jefe de Propiedad Industrial que acogió la marca de autos, acogerlo a tramitación y ordenar que el expediente sea elevado al conocimiento del Honorable Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial, con el objeto de que dicho tribunal acoja la apelación y revoque el fallo de primera instancia, rechazando a registro el signo pedido fundado en que este infringe los arts. 19 y 20 letras e), f) y h) de la ley 19.039.

**PRIMER OTROSI:** A Ud. pido se sirva tener por acompañado comprobante de consignación por el equivalente de 2 U.T.M. de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 inciso 5° de la Ley 19.039.

**SEGUNDO OTROSI** Ruego a Ud. se sirva tener por acompañados los siguientes documentos:

- 1) Fotocopia de los poderes otorgados por **UNILEVER N.V, UNILEVER BESTFOODS CHILE S.A. y CONOPCO INC** a favor de Sargent &

2)

3)

**T**

ab

dc

PB  
MA

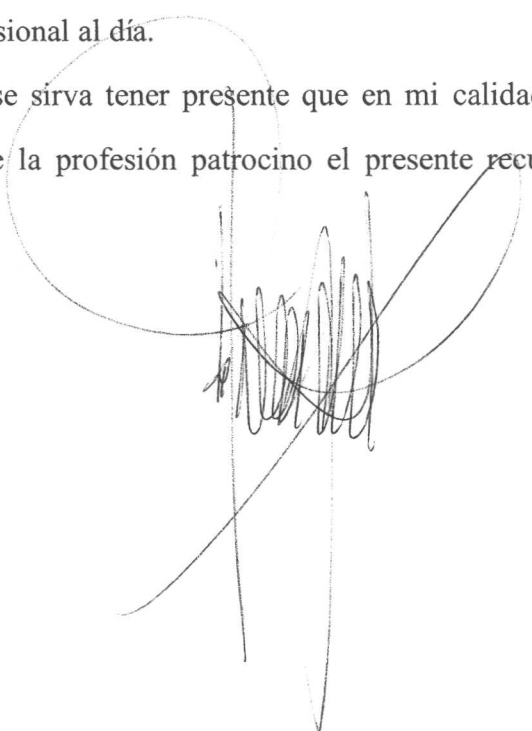
107

Krahn.

2) Fotocopia de la delegación de poder según escritura pública de fecha 14 de Enero de 2000, otorgada ante el Notario de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, inscrita en Folio N° 28 (34) de poderes de la Oficina de Marcas, en virtud de la cual actúo.

3) Fotocopia de mi patente profesional al día.

**TERCER OTROSI:** Ruego a Ud. se sirva tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para ejercicio de la profesión patrocino el presente recurso, donde actuaré personalmente.

A large, circular stamp is partially visible, containing a handwritten signature that overlaps with the text of the third point.

PBG/rv  
MAYO/605220

uctos  
ca no  
licha  
  
las  
anza  
mi  
, las  
  
etra  
t. y  
  
la  
) a  
) le  
ial  
el  
y  
  
e  
8  
s

Tribunal de  
Propiedad Industrial

Santiago, treinta de abril del año dos mil nueve

Vistos:

Se reproduce la sentencia enalzada de fecha veintidós de diciembre del dos mil tres, escrita a fojas cincuenta y siete vuelta, sustituyendo en la Parte expositiva frase de propaganda "MALLOA DAME UNA MANO" por "MALLOA DAME MAYO", que corresponde al Registro N° 520.676, según certificado de fojas 158 de autos,

Y teniendo además presente:

1° Que Sociedad Molino Mayo Ltda. solicitó el registro del signo "MAYO" para distinguir productos de la clase 30, formulándose dos oposiciones a dicha solicitud, a saber: 1) de Watt's Alimentos S.A. por posible confusión o error con su marca "MAYOMAIZ" registrada en la clase 29; y 2) de Unilever N.V., Unilever Bestfoods Chile S.A. y Conopco Inc., por carecer de novedad y tener semejanzas determinantes con sus marcas "MALLOA", que ampara productos y establecimiento industrial de fabricación de productos de las clases 29, 30, 31 y 32; "MALLOA DAME MAYO", frase de propaganda para la clase 30; y "HELLMANN'S LA VERDADERA MAYONESA", frase de propaganda para la clase 30.

2° Que el fallo enalzado rechazó ambas oposiciones, la primera porque el registro invocado, "MAYOMAIZ", no pertenece a la actora, sino a un titular distinto que no compareció a ratificar lo obrado en autos; y la segunda por no carecer, el signo "MAYO", de novedad y no tener semejanzas determinantes con las marcas de la actora, "MALLOA", que ampara productos y establecimiento industrial de fabricación de productos de las clases 29, 30, 31 y 32; "Malloa Dame Mayo", y "Hellman's la verdadera mayonesa", frases de propaganda para la clase 30.

3° Que respecto a la apelación de Sociedad Agrícola y Lechera de Loncoche S.A., Loncoche S.A., es inadmisibles toda vez que corresponde a una persona jurídica que no tiene la calidad de parte en esta causa,



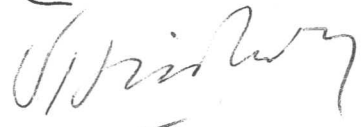
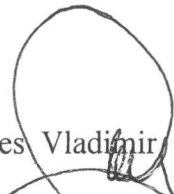
4° Que respecto a la segunda apelación, deducida por Unilever N.V., Unilever Bestfoods Chile S.A. y Conopco Inc., cabe considerar que el signo pedido es distintivo y tiene suficientes diferencias para coexistir en el mercado, con aquellos fundantes de la demanda.

Que atendido lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 17, 19 y 20 letras e), f) y h) de la Ley 19.039:

- a) Se declara inadmisibles el recurso deducido a fojas 82 de autos, por Sociedad Agrícola y Lechera de Loncoche S.A., Loncoche S.A., y
- b) Se rechaza la apelación deducida a fojas 104, por Unilever N.V., Unilever Bestfoods Chile S.A. y Conopco Inc., y se CONFIRMA la sentencia apelada, de fecha 22 de Diciembre de 2003, escrita a fojas 57 vuelta.

Acordada con la prevención de la Ministra Olave quien teniendo en cuenta el uso habitual de la expresión solicitada para referirse a un producto determinado, "mayonesa", estuvo por excluirla de protección en la cobertura pedida.

Redacción del Ministro Sr. García Huidobro.  
Rol TPI 268-2004.

Pronunciada por los Ministros señora Carmen Gloria Olave Lavín y señores Vladimír García Huidobro Amunátegui y Oscar Torres Zagal.

ANOTADA EN ESTADO DIARIO 30 ABP 2009

