



ALESSANDRI & COMPAÑIA
ABOGADOS
RENOVACION
 DE CHILE
 DE ECONOMIA
 Propiedad Industrial

7540121 306-09
 USO EXCLUSIVO DPI

Fecha	N° Solicitud
Fecha Publicación	822333 30.05.2008
Fecha	N° Expediente
Fecha	N° Registro
	838392 08.01.2009

SOLICITUD DE REGISTRO O RENOVACIÓN DE MARCAS PARA SERVICIOS

SOLICITANTE

Apellidos y Nombres o Razón Social			R.U.T.
DOMINO'S PIZZA PMC, INC.			R.U.T. 79784430-6
Domicilio			R.U.T.
30 FRANK LLOYD WRIGHT DRIVE			Pais USA
Ciudad	Comuna	Correo Electrónico	Fono
ANN ARBOR MICHIGAN 48106-0997			

2 REPRESENTANTE

Apellidos y Nombres			R.U.T.
ALESSANDRI & COMPAÑIA.			79.784.430-6
Domicilio			Pais Chile
El Regidor 66 piso 10			Fono
Ciudad	Comuna	Correo Electrónico	
Santiago	Santiago	alessandri@alessandri.cl	

3 MARCA / DENOMINACIÓN SOLICITADA

Palabra o Denominación Etiqueta Mixta Sonora

DOMINO'S

DESCRIPCIÓN DE ETIQUETA OBLIGATORIO)

Etiqueta cuadrada formada por dos rectángulos apaisados, el superior semejando una ficha de dominó y en el inferior las palabras DOMINO'S PIZZA, en blanco y negro. /
 Se pide protección a la palabra PIZZA.

ETIQUETA

PEGAR AQUÍ
5 x 5

PUBLICAR DESCRIPCIÓN (Marque opción) SI NO

4 EN ESTE CUADRO INDICAR LAS CLASES DE SERVICIOS

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
								X		

Solicitud de declaración que indica

5 DE LA CLASE 43 ESPECIFICAR PRODUCTO (S)

Servicios de hotel, restaurant, clase 43.

CANTIDAD DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA ENUMERACIÓN DE PRODUCTOS A PROTEGER

6 SI SE SOLICITA RENOVACIÓN

Número de Registro a Renovar
 515094 *bc*

22.06.08

7 PRIORIDAD

Pais :
 Fecha :
 Número :

8 NUMERO ORDEN DE PAGO

1er. PAGO
 2do. PAGO

RVS/msb

[Signature]

[Signature]

9 Nombre y Firma Solicitante o Representante

VISITENOS EN : www.dpi.cl

LLENAR POR COMPUTADOR O MAQUINA DE ESCRIBIR

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN CONSERVADOR DE MARCAS

Aceptación a Tramitación

Fecha

 Firma Conservador

Rechazo a Tramitación Art. 20 L.P.I.

Fecha

 Firma Conservador

Pase Reclamacion a Jefe DPI

Fecha

 Firma Conservador

RESOLUCION DE RECLAMACION (Art. 22 lc 2do. L.P.I.)

ACEPTASE A TRAMITACIÓN

Fecha

 Firma Conservador

RECHAZASE A TRAMITACIÓN

Fecha

 Firma Conservador

RESOLUCION DEL JEFE DPI

Concédese registro

quoto o f

Art. 32 inc. 2º Reclamato. Concedite a Pag. a contar de la fecha vencimiento registro a renovar, acontado el pago.

Rechazase la Solicitud de Registro, en virtud del Art. 20 de la L.P.I. Letras _____

Pase al Jefe de Sub - Depto. Jurídico

Fecha

 Firma Conservador

Fecha

 Firma Conservador

Fecha

 Firma Conservador

OBSERVACIONES DEL CONSERVADOR	OBSERVACIONES DEL JEFE D.P.I.

AD 257

Beuc
 acomp
 André
 repres
 antece
 "DOMI
 515.09
 encuer
 la Ley
 vieran
 prestar
 marcas
 E
 registro
 extens
 PIZZA
 Concep
 F
 ALIMEN



Beuchat, Barros & Pfenniger

840592 *22.10.2008

9

Solicitud de ~~comercio~~ N° 822.333, marca "DOMINO'S", en clase 43.

EN LO PRINCIPAL: Solicita declaración que indica; EN EL OTROSÍ: acompaña documentos.

S. J. D. P. I.

COPIA

Andrés Melossi Jiménez, abogado, por Beuchat Barros & Pfenniger, representante de PRODUCTOS ALIMENTICIOS DONUTS LIMITADA, en antecedentes de la solicitud de renovación de registro N° 822.333 para la marca "DOMINO'S", en clase 43 a UD. respetuosamente digo :

Solicito se declare en autos que el uso de la marca relativa al registro N° 515.094, cuya renovación se pretende por medio de la solicitud N° 822.333, se encuentra sujeto a la limitación contenida en el artículo 18 letra "F" inciso final de la Ley 19.039, la cual establece que:

"los registros de servicios otorgados en un ámbito territorial restringido que vieran ampliada su cobertura territorial por concepto de su renovación, no podrán prestar dichos servicios en las provincias en las cuales ya se encuentran inscritas marcas iguales o semejantes".

En efecto la solicitud de renovación de registro mencionada, se refiere al registro N° 515.094, el cual deriva a su vez del registro N° 330.779, que tenía una extensión territorial restringida para la marca **DOMINO'S** solicitada por DOMINO'S PIZZA PMC, INC., sólo extendiéndose a las provincias de Antofagasta y Concepción.

Para lo anterior hay que considerar que mi mandante PRODUCTOS ALIMENTICIOS DONUTS LIMITADA, es titular del registro N° 688.472 que deriva

su vez del registro N° 427.172, el cual deriva del registro N° 285.741 que distingue "fuente de soda, bares, restaurantes y establecimiento que se encargan de procurar alimentos o bebidas para el consumo.", y que es anterior al primer registro de la marca cuya renovación se está solicitando por DOMINO'S PIZZA PMC, INC., siendo la existencia de dicho registro de mi mandante la causal de la limitación del registro 330.779 y que afecta también a sus posteriores renovaciones en razón de las normas citadas.

En consecuencia el registro N° 515.094 en clase 43, está sujeto a la limitación territorial original, por la existencia de un derecho prioritario derivado del registro de mi mandante, ya citado; por lo tanto y en conformidad con los fundamentos que se señalan a continuación, dicha limitación debe anotarse al margen de la inscripción.

Resulta fundamental hacer presente, dado el régimen registral de los derechos de propiedad que se constituyen sobre las marcas, que los registros contengan (además de la marca y su correspondiente clase) las referencias necesarias para mantener la historia de la misma, señalando las limitaciones y gravámenes por los cuales una determinada marca es afectada (de la forma como se hace otros registros de propiedad análogos, como en los registros de Bienes Raíces, Naves y Aeronaves, de Minas, de Vehículos Motorizados, etc.), a fin de que sus limitaciones puedan ser conocidas por quienes acceden a los registros, y que la información en ellos esté contenida íntegra y actualizadamente, para que puedan dar certeza jurídica y se logre su fin como instrumento de protección de terceros. En el mismo sentido los artículos 67 y 68 del Reglamento de Propiedad Industrial confirman lo expuesto:

"Artículo 67.- El departamento deberá llevar un Registro Especial para cada uno de los derechos de propiedad industrial reconocidos en la Ley, en el cual se registrarán como mínimo, las siguientes menciones:

a)

b)

circunst
determir
para el t

F
"A
relación
cada de
respectiv

Pc
objeto d
limitaciór
Er
existenci
propieda
dejando
provincia
que, si r
estarían

Pc
19.039 y
____RUI
limitaciór

10

c)

d)

e) *Anotaciones*"

Las anotaciones son establecidas para agregar limitaciones y otras circunstancias especiales, que otorgan características propias a un registro determinado, ya que, si no fuera de esa forma, se produciría incerteza no sólo para el titular sino para los terceros interesados.

Por su parte el artículo siguiente del mismo reglamento señala;

"Artículo 68.- Las certificaciones que deba emitir el Departamento con relación a la vigencia, inscripción, gravámenes, transferencias y otros actos de cada derecho se efectuarán sobre la base de lo que conste en los registros respectivos..."

Por lo tanto, de no constar la limitación de manera expresa, no podría ser objeto de certificaciones por el Departamento y, por ello, una trascendental limitación a la extensión territorial del derecho estaría siendo omitida.

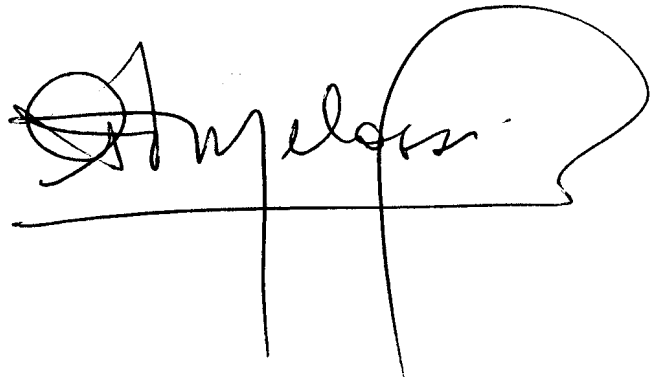
En definitiva, por todo lo aquí expuesto solicito a UD. que se declare la existencia de una limitación territorial a la marca **DOMINO'S**, en clase 43 de propiedad de DOMINO'S PIZZA PMC, INC., materia de la renovación de autos; dejando constancia de que se concederá el uso de la marca únicamente en las provincias en las cuales fue originalmente aceptado el registro antes señalado, ya que, si no constare en los registros, que se mantiene su ámbito territorial, se estarían afectando los derechos prioritarios de mi mandante antes mencionados.

POR TANTO, y en virtud de lo establecido en los artículos 18 de la Ley 19.039 y artículos 67 y 68 de su Reglamento;

_____ RUEGO A UD. Acceder a lo solicitado declarando la existencia de la limitación territorial a que se encuentra afecta la marca de autos.

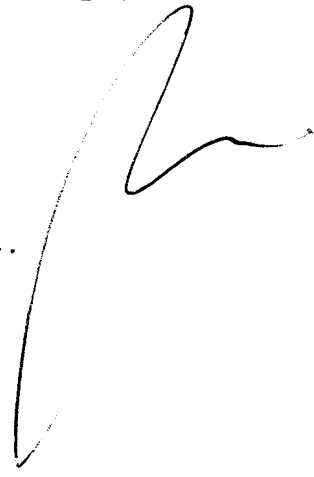
OTROSÍ: Ruego a UD. tener por acompañados los siguientes documentos:

1. Copia del poder que habilita a Beuchat, Barros y Pfenniger para representar a PRODUCTOS ALIMENTICIOS DONUTS LIMITADA.
2. Copia de la escritura pública que me habilita tanto a mi como a otros abogados para actuar en nombre Beuchat, Barros y Pfenniger.
3. Copia de mi patente profesional al día, con citación.



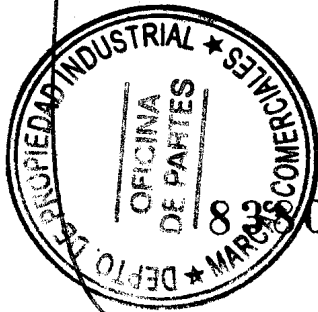
Sep, 15. 12. 08

A todo, no he llega por
inprocedente. art 18 Bis F Ley
19.039.



CACION DEL
I SOCIAL O APE
CION
PRIVILEGIO
A
E/REGIONES
US
PROPI
DEREC
NCEPTO
LICITUD
GISTRO
TAL UTM
PAGAR
IDEN
NCEPTO
TIMER PAGO
GUNDO PAGO
NOVACION
IOTACIONES
TENTES DE INV
DELO DE UTIL
SEÑO INDUSTRIE
TENTE PRECA
ELACION

BEUCHAT, BARROS & PFENNIGER



822.333 * 22.12.2008

Solicitud de Registro N° 822.333, marca "DOMINO'S", en clase 43.

EN LO PRINCIPAL: Reposición; con apelación subsidiaria; OTROSÍ: Acompaña documentos.

S. J. D. P. I.

ANDRÉS MELOSSI JIMÉNEZ, abogado, por Beuchat Barros & Pfenniger, representante de Productos Alimenticios Donuts Limitada, en antecedentes de la solicitud de renovación de registro N° 822.333 para la marca "DOMINO'S", solicitando por DOMINO'S PIZZA PMC, INC., para distinguir "Servicios de hotel, restaurant", en clase 43 a UD. respetuosamente digo:

Encontrándome dentro de plazo y conforme lo dispone el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil, interpongo un recurso de reposición, con apelación subsidiaria, en contra de la resolución de fecha 15 de diciembre de 2008 dictada en autos por el Sr. Jefe del Departamento, a efecto de que se deje sin efecto, sobre la base de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que se exponen a continuación.

Antecedentes de hecho.

Con fecha 22 de octubre de 2008, ésta parte solicitó al Departamento que éste emitiera una declaración señalando que la renovación de marca de autos se tramita manteniéndose las mismas limitaciones que tenía el registro anterior, limitándolo territorialmente a los provincias de Antofagasta y Concepción y, solicitando además la anotación marginal de dicha circunstancia en la inscripción del registro a que da lugar la mencionada renovación, todo ello basándose en lo dispuesto en el artículo 18 letra f) de la ley 19.039 y los artículos 67 y 68 de su reglamento.

Con fecha 15 de diciembre de 2008 el Sr. Jefe del Departamento emitió un resolución denegando la declaración y anotación solicitadas por estimarlo improcedente.

Fundamentos de derecho.

El presente recurso de reposición es interpuesto en razón de que la resolución ha sido dictada con infracción de la normativa de carácter reglamentario que rige la materia, en contra del principio de certeza jurídica sobre los derechos de propiedad industrial y en contrario del principio de protección de la apariencia a favor de terceros; todo ello según los fundamentos de hecho y argumentos de derecho que paso a exponer a continuación:

El registro N° 515.094, de propiedad de DOMINO'S PIZZA PMC, INC. para distinguir "Servicios de hotel, restaurant", en clase 43, cuya renovación se tramita en éstos autos, fue otorgado originalmente con la limitación expresa de circunscribirse exclusiva y únicamente a las provincias de Concepción y Antofagasta. Dicha limitación se mantiene para la renovación del registro. Ello no es un asunto controvertido en autos.

Ahora bien, dicha limitación debe contar en los registros a efecto de que la misma pueda ser objeto de certificación según establece el artículo 68 del Reglamento de Propiedad Industrial y ser conocida por los posibles interesados sin tener que hacer un estudio acabado de los títulos y registros para conocer la historia y limitaciones a las cuales se somete un registro de marca determinado.

En el mismo sentido quienes tengan interés en conocer la situación legal en que se encuentra un determinado registro marcario tienen derecho a acceder a información clara, precisa y disponible.

He aquí la esencia de la utilidad práctica de las anotaciones marginales, mantener un nivel adecuado de publicidad sobre el estado actual de los bienes o derechos cuya propiedad se encuentra registrada, lo anterior dice relación con la certeza jurídica respecto del alcance y extensión de los derechos.

Por su parte, la naturaleza práctica de lo dispuesto en el artículo 67 del citado reglamento en su letra e) establece como una mención mínima las Anotaciones, que según se entiende comúnmente, es un espacio determinado en un libro de registro para dejar constancia sobre los bienes que figuran inscritos en ellos de los actos jurídicos o hechos que alteren o modifiquen sus características o que afecten su dominio, tales como gravámenes, prohibiciones o alteraciones que sean de cierta relevancia jurídica, a fin de que dichas circunstancias tengan publicidad y por lo tanto sean oponibles frente a terceros, lo que dice relación con la protección a la apariencia de terceros de buena fe, al

m

re

pri

me

for

rec

se

usc

de

en

anc

Pro

resc

mar

encu

prov

certe

artícu

recur

efect

señal

1.

2.

M

momento de celebrar actos jurídicos que tengan por objeto el bien sujeto a propiedad registral como el registro materia de autos.

Los artículos del reglamento, recién citados, existen para la protección de los 2 principios anteriormente señalados, certeza jurídica sobre la situación de un registro de marca determinado y que dicha situación además de ser clara, pueda ser conocida de forma medianamente simple y accesible, logrando así que los terceros puedan acceder a registros que contenga la información de manera íntegra. De no hacerse de dicha manera se afectaría además la buena fe de terceros, ya que de no expresarse la limitación en el uso que por el sólo ministerio de la Ley se reconoce y acepta, cualquier tercero adquirente de la renovación del registro de autos podría alegar que no le empece la limitación aludida en el presente escrito, por no tener el grado de publicidad suficiente para ello al no estar anotada en el registro.

POR TANTO, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil.

____RUEGO A UD; Tener por interpuesto recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 15 de diciembre de 2008 que no da lugar a la solicitud de anotación marginal de la circunstancia de que el registro para el cual se pretende su renovación se encuentra sujeto a la limitación territorial de circunscribirse exclusivamente a las provincias de Concepción y Antofagasta, protegiéndose de dicha manera los principios de certeza jurídica, de apariencia a favor de terceros y cumplir con lo dispuesto en los artículos 67 y 68 del Reglamento sobre Propiedad Industrial, y, subsidiariamente, deduzco recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 15 de diciembre de 2008 a efecto de que ésta sea revocada y, que en su lugar, se ordene anotar la limitación antes señalada.

____OTROSÍ: Acompaño copia simple de los siguientes documentos:

1. Copia de la escritura pública que me habilita para actuar en representación Beuchat, Barros & Pfenniger.
2. Copia de mi patente profesional al día.


39102-m
NK/AMJ/miq

ha
ria,
/ en
gún
ón:
para
estos
iva y
tiene
isma
o de
er un
a las
n que
iación
ntener
cuya
irídica
citado
s, que
o para
licos o
como
fin de
ente a
a fe, al

Solicitud: 822333
Marca: DOMINO'S

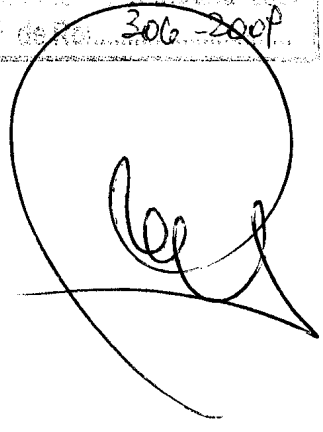
Santiago, 06/03/09

A lo principal: No ha lugar a la reposición, Por interpuesto recurso de Apelación
Concedese y Elévense Al Otrosí: Por acompañados.


Anotado en el estado diario con esta fecha



SERVICIU DE 09 MAR 2009
Căminul nr. 27, Sectorul 1, București, România
Tel: 0211 306-2009



AND
de F
renov
solici
resta

Códiç
sea p

—
de ap

39102-m
NK/AMJ/

*Tribunal de
Propiedad Industrial*

Santiago, veintiséis de mayo del año dos mil nueve.

VISTOS:

Que, los recursos de reposición con apelación subsidiaria interpuestos a fojas 18, con fecha 22 de diciembre del 2008, aparecen presentados en forma extemporánea, de acuerdo con lo que dispone el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil invocado por la recurrente, ya que el plazo para su interposición de cinco días fatales venció el día 20 de diciembre del año 2008.

Que, al efecto debe considerarse que el plazo del recurso de reposición debe computarse de acuerdo con las normas generales establecidas en el Código de Procedimiento Civil y no se aplica en dicho caso la norma preceptuada en el artículo 11 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que el citado recurso se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y no en la Ley N° 19.039, debiendo la apelación ser interpuesta con el carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición de acuerdo con lo señalado por el artículo 188 del mismo Código de Enjuiciamiento Civil, esto es, dentro del mismo plazo de la reposición.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 bis B. de la Ley de Propiedad Industrial, y artículos 64, 66, 181, 188 y 189 del Código de Procedimiento Civil, se declara inadmisibile por extemporáneo el recurso de apelación subsidiario interpuesto a fojas 18 por la firma "Productos Alimenticios Donuts Limitada", en contra de la resolución de fecha 15 de diciembre del 2008.

Devuélvase los autos.

Rol TPI N° 306-2009.

[Handwritten signatures: Rojas, Matas, and Chadwick]

Pronunciada por los Ministros Sr. Víctor Hugo Rojas Aguirre, Sra. María Elizabeth Matas Sotomayor y Sr. Tomás Chadwick Weinstein.

ANOTADA EN ESTADO DIARIO 26 MAYO 2009


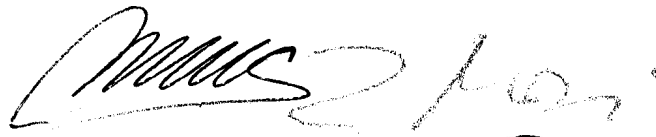
[Handwritten initials]

Tribunal de Propiedad Industrial

Santiago, veintisiete de mayo de dos mil nueve

No habiéndose notificado la resolución de fecha veintiséis de mayo de 2009, que rola a fojas cuarenta de autos, en la referida fecha por estado diario procédase a su notificación conjuntamente con la presente resolución.-
Rol N° 306-2009.-

Mtl.



ANOTADA EN ESTADO DIARIO 27 MAYO 2009

