

492-09 48

SOL N°: 741048  
EXP N°: 4527-06

FALLO N° 143806 /

Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil ocho  
VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

MARCA (MIXTA) : EXPRESS BLEUS VINTAGE JEANS

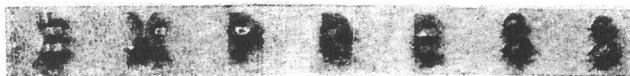


COBERTURA : Para distinguir prendas de vestir, incluyendo calzados y zapatillas, clase 25.  
SOLICITANTE : INDUSTRIAS FLOMAR S.A.C., representado por Paola Concha Consales

2. ANTECEDENTES DE LAS OPOSICIONES.

OPONENTE N°1 : EXPRESSCO, INC., representada por Arturo Covarrubias Vargas

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en los artículos 19 y 20 letras f), g) y h) de la Ley 19.039, Artículo 6 bis y 8 del Convenio de París y Artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, por presentar semejanza con las marcas EXPRESS, mixta, de la cual es titular según registro N° 479319, hoy renovada por el N° 806874 que distingue preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, clase 3; y COMPAGNIE INTERNATIONALE EXPRESS, mixta, registro N° 483627, hoy renovado por el N° 797014 que distingue ropa de vestir, calzados, sombrerería, clase 25, entre otros registros que se detallan a fs.13 y 13 vta y cuyas etiquetas se insertan a continuación; argumenta que distinguen productos de la misma clase y clases relacionadas, razón por la cual no podrían coexistir sin causar error o engaño entre el público consumidor y agrega que la marca goza de fama y notoriedad.



OPONENTE N°2 : SOCIEDAD MERCADO AMERICANO LTDA, representada por Iván Pini Giussiano.

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, por presentar semejanza con las marcas VINTAGE, denominativa, de la cual es titular según registro N° 556077, que distingue todos los productos de la clase 25; y VINTAGE, denominativa, registro N° 556078, que distingue un Establecimiento Comercial de compra y venta de toda clase de productos,



con exclusión de los artículos de las clases 14,16 y 18 en la Región Metropolitana, entre otros registros que se detallan a fs. 19; y argumenta que no podrían coexistir sin causar error o engaño entre el público consumidor

3. **DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.**

Cumplida la diligencia prevista en los incisos 4 y 5 del Art 22 de la Ley 19039, este Departamento, previo análisis de fondo, no observó causales de irregistrabilidad que hicieran susceptible su rechazo de oficio.

3. **DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.**

El solicitante contestó las demandas a fs. 31, pidiendo su total rechazo atendido que entre los signos en conflicto existen suficientes diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético.

5. **DE LA PRUEBA RENDIDA.**

Este Tribunal recibió a prueba la causa a fojas 37, fijando los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: (1) Efectividad de que el demandante de fojas 13 es el creador de la expresión EXPRESS, para distinguir prendas de vestir incluyendo calzados y zapatillas de la clase 25 u otros relacionados; (2) Data de dicha creación, fama y notoriedad que haya alcanzado la referida expresión en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos.

Con el fin de acreditar sus derechos el oponente acompañó a escrito de fs. 40, entre otras las siguientes pruebas: i) Copia de certificado de registro de la marca EXPRESS en la clase 25 en: Alemania, registro N° 30128570 del año 2003; en Colombia, registro N° 259337 del año 2002; en España, registro N° 2427999 del año 2002, entre otros; ii) Copia de fotografía de tiendas con la marca Express; iii) Copias de publicaciones en las revistas Vogue, In Style y People, entre otros. Estos documentos no fueron objetados por la contraria.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, en consideración a las causales de irregistrabilidad y argumentos expuestos en la parte expositiva, este Tribunal ha centrado su análisis en determinar si concurren o no en la especie los hechos que constituyen las causales de irregistrabilidad alegadas.

2.- Que procede acoger la **oposición N°1** planteada, fundada en la infracción de la letra g) del artículo 20 de la ley, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, referido a las marcas notoriamente conocidas ya que de acuerdo a la documentación acompañada por el actor, y no objetada por el demandado, se pudo acreditar fehacientemente que el oponente ha sido el creador de la marca, lo que se demuestra con el registro de inscripción de la marca en numerosos países, entre ellos Alemania desde el año 2003; Colombia, desde el año 2002; y España, en el año 2002, entre otros, acreditándose con ello la data de la creación; igualmente para acreditar la fama y notoriedad de la marca el actor acompañó copia de fotografía de tiendas con la marca Express; y Copias de publicaciones de In Style y People, entre otros. A todo lo cual debe agregarse que el signo pedido presenta semejanzas determinantes con los signos inscritos por el oponente, sin que la adición del conjunto BLEUS VINTAGE JEANS resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios, circunstancias todas que impiden pronunciarse favorablemente acerca de la marca pedida.

- 3.- Que corresponde acoger la **oposición N°1** planteada, fundada en la letra h) del Art.20 de la Ley 19.039, por cuanto dadas las semejanzas expuestas en el considerando anterior, permiten suponer fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, no podrán coexistir pacíficamente los signos en pugna en el mercado.
- 4.- Que corresponde acoger también la **oposición N°1** basada en la infracción de la letra f) del Art.20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en artículo 8 del Convenio de París, referido a la protección que deben dar los países de la Unión del nombre comercial, por cuanto por las razones señaladas en el considerando anterior, la coexistencia de los signos en el mercado será motivo de toda clase de errores o confusiones entre el público consumidor respecto de la procedencia, cualidad y género de los productos a distinguir.
- 5.- Que con relación a las argumentaciones del oponente, basadas en el artículo 16 N°1 del Acuerdo Sobre los ADPIC, que dispone que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo a impedir que cualquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen signos idénticos o similares a su signo inscrito, cabe señalar que corresponde a una norma de observancia, y no a una causal de irregistrabilidad propiamente tal, y está recogida en nuestra Ley N°19.039, en sus artículos 106 y siguientes. Por lo expuesto, no procede que el artículo 16 N°1 del Acuerdo Sobre los ADPIC sea invocado como causal de irregistrabilidad, ni que este tribunal la aplique como tal.
- 6.- Que con relación a las argumentaciones del oponente, basadas en el artículo 16 N°2 del Acuerdo Sobre los ADPIC, que dispone la aplicación mutatis mutandis del artículo 6 bis del Convenio de París, no resultan atendibles, puesto que dicha norma circunscribe su aplicabilidad específicamente a los servicios, cuestión que no se configura en autos, dado que la cobertura solicitada corresponde a productos.
- 7.- Que con relación a las argumentaciones del primer oponente, basadas en el artículo 16 N°3 del Acuerdo Sobre los ADPIC, que dispone la aplicación mutatis mutandis del artículo 6 bis del Convenio de París, no resultan aplicables a este caso específico, toda vez dicha norma circunscribe su aplicabilidad a bienes o servicios que no sean idénticos ni similares a los solicitados, presupuesto que no se cumple, pues la marca impugnada se pide para distinguir una cobertura coincidente con la de la marca presentada por el actor.
- 8.- Que corresponde rechazar la **oposición N°2** deducida, fundada en la letra h) del Art.20 de la Ley 19.039, en relación a la marca VINTAGE, registro N° 556077 toda vez que, la adición de los elementos EXPRESS, BLEUS y JEANS al signo pedido, contribuye en favor de la diferencia entre uno y otro signo, lo cual permite suponer fundadamente que podrán coexistir en el mercado pacíficamente.
- 9.- Que por las mismas razones señaladas en el considerando anterior, se rechazará también la **oposición N°2** basada en la infracción de la letra f) del Art.20 de la Ley 19.039, por cuanto, no se advierte cómo la marca solicitada podría ser inductiva a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir.
- 10.- Que corresponde rechazar la **oposición N°2** deducida, fundada en la letra h) del Art.20 de la Ley 19.039, en relación a la marca VINTAGE, registro N° 556078, fundada en la letra h) del artículo 20 de la ley N° 19.039, toda vez que el registro invocado por el actor distingue un Establecimiento Comercial de compra y venta de toda clase de productos, con exclusión de los artículos de las clases 14,16 y 18 en la Región Metropolitana, y de conformidad con lo dispuesto en el Art.26 inciso 2° del Reglamento de la Ley N°19.039, la marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no protege los artículos que en ellos se expendan o fabriquen, a menos que se inscribiere, además, para amparar dichos productos.

11.- Que atendido lo anterior, se rechazará también la **oposición N°2** basada en la infracción de la letra f) del Art.20 de la Ley 19.039, por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir

Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley N°19.039, en sus artículos 19, 20 letras f) , g) y h), 22 y en el Reglamento de dicha ley,

**RESUELVO:**

1. Que se acoge la demanda de oposición N°1,
2. Que rechaza la demanda de oposición N°2,
3. Que en definitiva, se rechaza la solicitud de registro.

Notifíquese y archívese.

Fallo dictado por don Cristóbal Acevedo Ferrer, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

*Cristóbal Acevedo Ferrer*  
*Mansilla Inostroza*

Autoriza la Secretaria-Abogada de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, doña Lorena Mansilla Inostroza.

Anotado en Estado Diario con esta fecha

31 DIC. 2008

LMI/TLM

*P*

*Tribunal de  
Propiedad Industrial*

Santiago, siete de julio del año dos mil nueve.-

VISTOS:

Se reproduce la sentencia de primera instancia, eliminándose íntegramente los motivos ocho, nueve, diez y once de la parte considerativa del fallo de fecha treinta y uno de diciembre de del año dos mil ocho, escrita de fojas 48 a 51, que se revisa en alzada,

Y, se tiene en su lugar presente que el elemento distintivo del signo solicitado "VINTAGE", corresponde precisamente a la expresión "VINTAGE" que forma parte de las marcas fundantes de la oposición de Sociedad Mercado Americano Limitada, por lo que de accederse al registro pedido su coexistencia en el mercado inducirá en confusión, error o engaño en los consumidores, considerando además la identidad de cobertura de los mismos,

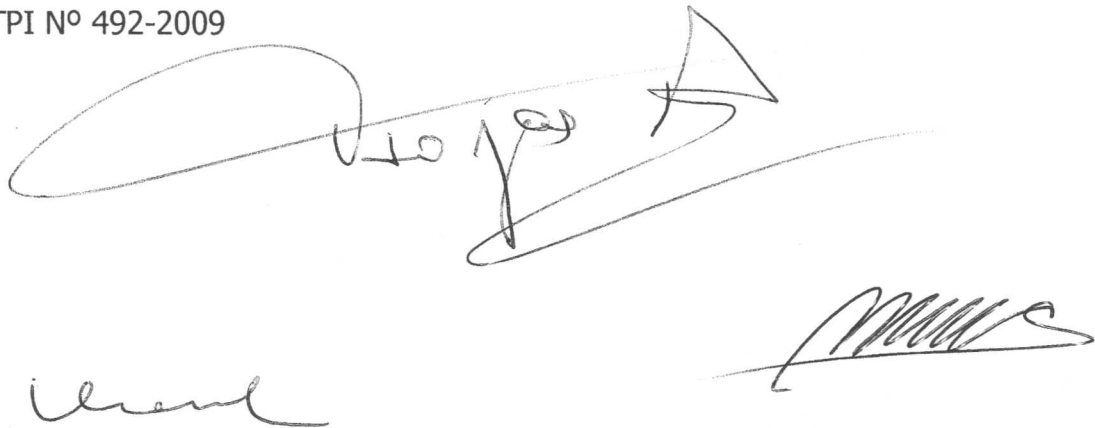
Por estas consideraciones y de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 bis B), 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca en su parte apelada la sentencia de fecha treinta y uno de diciembre de del año dos mil ocho, escrita de fojas 48 a 51, declarándose en su lugar que se acoge también la oposición de Sociedad Mercado Americano Limitada, y se deniega el registro pedido.

Acordada con el voto en contrario del Ministro Sr. Rojas Aguirre quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada en virtud de sus propios fundamentos.

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

Anótese la sentencia y devuélvanse los autos.

Rol TPI N° 492-2009

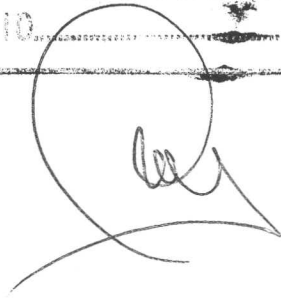
The block contains three handwritten signatures in black ink. The top signature is the largest and most prominent, written in a cursive style. Below it, there are two smaller signatures, one on the left and one on the right, also in cursive.

Pronunciada por los Ministros Sr. Víctor Hugo Rojas Aguirre, Sra. María Elizabeth Matas Sotomayor y Sra. Carmen Gloria Olave Lavín.

A small, circular handwritten signature or stamp located at the bottom right of the page.

07 JUL. 2009

ANOTADA EN ESTADO DIARIO.

A handwritten signature or set of initials is enclosed within a hand-drawn circle. The signature is written in a cursive style and is positioned below the date stamp.