651-2010

JAIME PALMA OYEDO

inapi
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE ECONOMÍA

USO EXCLUSIVO INAPI	
Fecha 86863	Nº Solicitud 7 *24.06.2009
Fecha Publicación	30 OCT 2009
Fecha	Nº Expediente
Fecha	Nº Registro

SOLICITUD DE REGISTRO O RENOVACIÓN DE MARCAS PARA PRODUCTOS

1 SOLICITANTE

Apellidos y Nombres o Razón Social	R.U.T
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.	R.U.T 6.917.006-4
	R.U.T
Domicilio CRA. 1 Nº 46-84 DE LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA	País COLOMBIA

Ciudad	Comuna	Fono	Correo
CALI			

2 REPRESENTANTE

Apellidos y Nombres JAIME PALMA OYEDO	R.U.T 6.917.006-4
Domicilio PIO NONO Nº 110 - C	País CHILE

Ciudad	Comuna	Fono	Correo
SANTIAGO	RECOLETA		

3 MARCA / DENOMINACIÓN SOLICITADA

Palabra o Denominación [X] Etiqueta [ ] Mixta [ ] Sonora [ ]

ENSOY

DESCRIPCIÓN DE ETIQUETA (OBLIGATORIO)

ETIQUETA

PEGAR AQUÍ

5 x 5

PUBLICAR DESCRIPCIÓN (Marque opción) SI [ ] NO [ ]

4 EN ESTE CUADRO INDICAR CON (X) LA/S CLASE/S DE PRODUCTOS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
												X				

5 DE LA CLASE 30 ESPECIFICAR PRODUCTO (S)

ALIMENTOS PREPARADOS EN BASE A CEREALES, ENRIQUECIDOS CON NUTRIENTES, VITAMINAS Y MINERALES

CLASE 30.-

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

6 SI SE SOLICITA RENOVACIÓN

Número de Registro a Renovar

7 PRIORIDAD

País :

Fecha :

Número :

8 NUMERO ORDEN DE PAGO

1er. PAGO

2do. PAGO

Nombre y Firma Solicitante o Representante

VISITENOS EN : www.inapi.cl

LLENAR POR COMPUTADOR O MAQUINA DE ESCRIBIR

RESOLUCIONES 2

INFORME S.A.G. (Para Productos Clase 31)

Observaciones S.A.G. N° Ord./ Fecha

FIRMA DIRECTOR INAPI

RESOLUCIÓN CONSERVADOR DE MARCAS

Aceptación a Tramitación — Fecha 23/09/10 — Firma Conservado

Rechazo a Tramitación Art. 20 L.P.I — Fecha — Firma Conservado

Pase Reclamación a DIRECTOR INAPI — Fecha — Firma Conservad

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN (Art. 22 L.P.I)

Acéptase a Tramitación — Fecha — FIRMA DIRECTOR IN

Recházase a Tramitación — Fecha — FIRMA DIRECTOR IN

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR INAPI

Concédese el Registro — Fecha — ...ECTOR

Recházase la Solicitud de Registro, en Virtud del Art.20 de la L.P.I. Letras F) y H) — Fecha 23/04/2010 — FIRMA DIRECTOR

por orden del Director Nacional

Dese Inicio a Tramitación contenciosa — Fecha — FIRMA DIRECTOR

OBSERVACIONES DEL CONSERVADOR	OBSERVACIONES DEL DIRECTOR INAPI

18

13 MAY 2010 118941

Solicitud N° 868.637

Marca: "ENSOY"

Titular: Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S. A.

230 A
230

A lo principal: Interpone Apelación; Al primer Otrosí: Acompaña Consignación; Al Segundo Otrosí: Acompaña Poder; Al Tercer Otrosí: Patrocinio y patente.

al Sr. Director Nacional INAPI

Javier Iván Núñez Tapia, abogado, Rut 6.241.862-1, Patente al día N° 419.249-4, de la Ilustre Municipalidad de Santiago, domiciliado en Pío Nono 110-C, comuna de Recoleta, Santiago de Chile, en representación de la empresa colombiana Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S. A., domiciliada en CRA. 1 N° 46-84, Cali, Colombia, según copia de Poder que se acompaña en Segundo Otrosí, viene en exponer muy respetuosamente a Ud. lo siguiente:

Mi cliente presentó la solicitud N° 868.637, marca ENSOY, para distinguir "Alimentos preparados en base a cereales, enriquecidos con nutrientes, vitaminas y minerales, clase 30", la cual fue publicada con fecha 30 de octubre de 2009.

Vencido el periodo legal para presentar oposiciones, nadie interpuso recurso alguno, por lo que se asume que la petición de la especie no afectaría intereses de terceros involucrados.

No obstante lo anterior, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) procedió a realizar observaciones de fondo por la existencia del registro N° 742.561, marca ENJOY, inscrita para distinguir "Todos los productos de la clase 30" a nombre de la empresa Enjoy Gestión S. A.

Las normas legales invocadas para la observación de fondo notificada se referían a las letras f) y h) del artículo 20 de la ley 19.039, que establecen lo siguiente:

> ***"No podrán registrarse como marcas:***
> ***f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.***
> ***h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.***
> ***Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del***

derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 19.039, nuestra parte contestó las observaciones de fondo realizadas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, argumentos que no fueron acogidos por dicho Instituto.

Considerando los antecedentes expuestos, vengo en presentar a Ud. Apelación del fallo indicado, para ante el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, según lo establece el artículo 17, 17 Bis A, 17 Bis B y siguientes de la Ley 19.039 y las disposiciones pertinentes de su reglamento, considerando para tal efecto los antecedentes de Hecho y de Derecho que en adelante se exponen.

En primer lugar, debe tenerse presente que la titular de la marca ENJOY, la empresa Enjoy Gestión S. A., que fue usada como fundamento para las observaciones de fondo, no interpuso oposición a la petición de autos, a pesar que tuvieron los 30 días hábiles para hacer uso de tal derecho que le concede la ley, a pesar que se trata de un grupo empresarial importante, dedicado a la explotación de Casinos de Juego.

Asimismo, la marca fundante del rechazo de Oficio por parte del INAPI fue concedida para todos los productos de la clase 30, que era la costumbre, antes de la puesta en vigor de la ley 19.996 (que modificó la ley 19.039), momento a partir del cual las marcas comerciales concedidas en Chile se reconocen para productos específicos dentro de una categoría o clase.

En resumen, lo que queremos manifestar es que la propietaria de la marca ENJOY no consideró que la marca ENSOY de mi cliente afectara sus

intereses y/o derechos, ya que la marca ENJOY fue pedida en un sentido de protección amplio, pero no para ser efectivamente usada, como sí es lo que pretende mi cliente de procedencia colombiana, que llevará a cabo actividades empresariales en nuestro país, con lo cual se le aplica una señal de desestímulo para este tipo de actividades tan necesarias para Chile, especialmente en los próximos tiempos, en que la inversión extranjera será fundamental para lograr el desarrollo tan deseado.

En resumen, la petición de la marca de autos, no transgrede las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, ya que las marcas no se parecen, en términos de confundir, y podrían coexistir pacíficamente con la marca invocada para la observación de fondo realizada por ese Instituto.

POR LO TANTO,

Solicito muy respetuosamente a Ud., considerar interpuesto Recurso Apelación en contra de rechazo de Oficio a solicitud N° 868.637, marca ENSOY, para distinguir "Alimentos preparados en base a cereales, enriquecidos con nutrientes, vitaminas y minerales, clase 30" del clasificador marcario vigente, ordenando que los autos sean elevados al Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, a fin de que dicho Tribunal revoque la Resolución recurrida y declare que procede aceptar el registro de la marca recién señalada.

PRIMER OTROSI: Sírvase tener por acompañado comprobante de consignación de 2 U T M, de acuerdo a lo dispuesto en artículo 18 Bis C de la ley 19.039.

SEGUNDO OTROSÍ: Téngase por acompañado Poder que me faculta para actuar en representación de la empresa colombiana Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S. A.

TERCER OTROSI: Téngase presente mi calidad de abogado para patrocinar a Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S. A. en esta causa y acompaño copia de patente municipal respectiva.

Me Cercioré de Calidad de Abogado 17.05.2010

REPUBLICA DE CHILE
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
INAPI

Solicitud: 868637
Marca: ENSOY

Santiago. 24/05/2010

A lo Principal: Por interpuesto Recurso de Apelación, concédase y elévense los autos al Tribunal de Propiedad Industrial Al 1º y 2º Otrosí: Por acompañados. Al 3º Otrosí: Téngase presente y por constituido patrocinio y poder

Por orden del Director Nacional

RESOLUCIÓN NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

FBA

Tribunal de Propiedad
Industrial

Santiago, primero de julio del año dos mil diez.

Proveyendo a lo principal de fojas 22: atendido el desistimiento de la apelante "LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A." representada para estos efectos por el abogado Sr. Javier Iván Núñez Tapia, téngase a dicha parte por desistida del recurso de apelación interpuesto en lo principal de fojas 15, que fuera concedido a fojas 20 y, en consecuencia, devuélvanse los autos al Tribunal de primera instancia para los fines que en derecho correspondan. Al primer otrosí: Por acompañado.

Rol TPI 651-2010

Dictada por los Ministros Sra. María Elizabeth Matas Sotomayor, Sr. Eleazar Bravo Manríquez y Sr. Marco Arellano Quiroz.

mtg

ANOTADA EN ESTADO DIARIO 01 JUL. 2010