

**TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RECURSO DE APELACIÓN**

**CASACION**

USO EXCLUSIVO T.P.I.

OPONENTE	SOLICITANTE
• Multitiendas Corona S.A.	• Cerveceria Modelo De Mexico, S. De R.L. De C.V

MATERIA	DECRETO
<b>DEFINITIVO</b>	<b>AUTOS EN RELACIÓN</b>

FECHA DEL ACUERDO	MINISTROS DEL ACUERDO
	INICIO
MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER (MMR)	
	TÉRMINO

FECHA DEL FALLO:	<b>03 NOV 2020</b>
CONFIRMADA:	<input type="checkbox"/>
REVOCADA:	<input checked="" type="checkbox"/>
INADMISIBLE:	<input type="checkbox"/>
DESISTIDA:	<input type="checkbox"/>
SE CONCEDE PROTECC.SUPLM.:	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

ROL T.P.I.	<b>0589 - 2020</b>
Solicitud	<b>1323002</b>
Registro	•
Marca	<b>CORONA</b>
AGREGADOS	
1.-	
2.-	
3.-	

RELATORA
SALA



PRESENTADO POR INTERNET



3463334

USO EXCLUSIVO INAPI

Número de Atención:	20200325163139432
Número de Solicitud:	1323002
Fecha del Escrito:	25/03/2020 16:31:39
Código del Escrito:	C/2020/29199

RECURSO DE APELACION - CONTRA UN FALLO DE OPOSICIÓN

SOLICITANTE

País: CHILE

Nombre/Razón Social: RODRIGO IGNACIO VALENZUELA FUENZALIDA Rut: 16100358-1

Email: RVALENZUELA@ALESSANDRI.CL

MARCA

Denominación: CORONA

El presente escrito ha sido presentado por Internet y **suscrito electrónicamente por el solicitante** individualizado precedentemente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 3, de la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de certificación de dicha firma, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 181, de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Todos los **documentos** que eventualmente se acompañen con el presente escrito, tendrán carácter de copia simple. Sin perjuicio de ello, en caso de que dichos documentos se hagan valer como medio probatorio, deberá estarse a lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley N° 19.799. Así, harán plena prueba los documentos públicos suscritos con Firma Electrónica Avanzada de conformidad al Art. 342, N° 6 del CPC; los documentos privados suscritos por su Titular con Firma Electrónica Avanzada, y los documentos suscritos por un Notario, conforme al Auto Acordado de la Corte Suprema, de 13 de octubre de 2006, Sobre uso de Firma Electrónica por Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales. Los documentos electrónicos suscritos con Firma Electrónica Simple, tendrán el valor probatorio en conformidad a las reglas generales.

El Solicitante del presente escrito ha sido enrolado, previa verificación de su identidad, por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial o por el Registro Civil al momento de la obtención de la Clave Única.

Tipo de escrito: Recurso de apelación – Contra un fallo de oposición

Materia: Juicio de oposición en contra de registro de marca

Marca: **CORONA**, mixta

Clase: 35 y 41

Solicitud/expediente N° 1323002

Partes: CERVECERIA MODELO DE  
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V - MULTITIENDAS CORONA  
S.A.

**EN LO PRINCIPAL:** Interpone Recurso de Apelación; **OTROSÍ:** Acompaña documento y acredita consignación.

#### Señora Directora Nacional de INAPI

**Rodrigo Valenzuela Fuenzalida** abogado, domiciliado en El Regidor 66, piso 10, Las Condes, Santiago, asumiendo el patrocinio y en representación de la solicitante **CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, ya individualizada, para estos efectos de mí mismo domicilio, en la solicitud de registro de la marca mixta **CORONA** N° 1323002 en clase 35 y 41, a UD. con respeto digo:

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 17 bis B y siguientes de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, y demás normas legales y reglamentarias que más adelante se citan y aquellas que sean pertinentes, y estando dentro de plazo, interpongo recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada por la Señora Directora del INAPI de fecha 04 de marzo de 2020 y notificada por el estado diario de la misma fecha.


Dicha sentencia causa agravio a mi mandante, por cuanto rechaza la presentación de mi mandante, y en definitiva acoge la demanda de oposición presentada por Multitiendas Corona S.A. y ratifica la observación de fondo formulada en autos.

Fundo esta apelación en los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación expongo:

1.

**ACERCA DE LA SOLICITUD DE AUTOS Y DEL PROCEDIMIENTO DE  
OPOSICION Y OBSERVACIÓN DE FONDO.**

Con fecha 09 de mayo de 2019 mi mandante, mediante solicitud N° 1323002, solicitó

el registro de la marca mixta , marca renombrada a nivel mundial, para distinguir los siguientes servicios de la clase 35 y 41:

- Clase 35: Servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con productos de clase 32, por todos los medios de comunicación; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos de clase 32, servicios de importación y exportación de productos de la clase 32, servicios de venta al detalle y al por mayor de productos de la clase 32, servicios de venta de productos de la clase 32, por Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. Servicios de ventas por catálogo de productos de la clase 32.
- Clase 41: Organización de exposiciones con fines educativos, culturales o de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, organización y facilitación de torneos, conciertos, programas de radio, competencias y exhibiciones deportivos; servicios de entretenimiento y educación en el ámbito del entretenimiento deportivo y no deportivo, en el ámbito de la educación, la cultura, y de las competencias deportivas, culturales y de educación; organización y dirección de conciertos; producción y grabación de programas de radio, películas, cortometrajes y documentales.

La solicitud de autos fue aceptada a tramitación con fecha 01 de agosto de 2019, y posteriormente publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de agosto del mismo año.

Luego, con fecha 09 de octubre de 2019, MULTITIENDAS CORONA S.A., presentó una oposición a la presente solicitud, la cual fue notificada a mi mandante con fecha 05 de noviembre de 2019, fundando sus pretensiones en lo prescrito en los artículos 19 y 20, letras f) y h) de la ley 19.039 y citando al efecto el registro de las siguientes marcas comerciales:



- Registro N° 1086877, **CORONA**, para distinguir servicios en clase 35.
- Registro N° 857225, **CORONA**, denominativa, para distinguir, "Servicios de importación, exportación y representación de empresas nacionales y extranjeras de artículos de las clases 20,25,28. en la clase 35.



- Registro N° 1079778, **TECNO PRO CORONA**, para distinguir servicios en clase 35.



- Registro N° 978562 **CORONA** para clase 25.



- Registro N° 978574 **CORONA** establecimiento comercial para las clases 3, 16, 18, 24, 25, 28, en todas las regiones del país.

- Registro N° 1.177.574 **CORONA**, para distinguir *"juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad"*, clase 28.
  
- Registro N° 1.028.669 **CORONA**, para la clase 25.
- Registro N° 794.682 **CORONA**, para la clase 39.
- Registro N° 1.177.575 **CORONA**, para la clase 20.
- Registro N° 944.152 **CORONA**, denominativa, para distinguir un establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 11, 20, 25 y 28, en todas las regiones del país.
  
- Solicitud N°1.123.567 **CORONA**, denominativa, para distinguir un establecimiento comercial para la clase 25, en las regiones V, VIII, IX, X y XIII.
- Registro N° 813.342 **CORONA**, denominativa, para la clase 42.
- Registro N° 813.921 **CORONA**, denominativa, para distinguir un establecimiento comercial para la clase 25, en las regiones I, III, IV, XI y XII.
  
- Registro N° 1.029.469 **CORONA**, denominativa, establecimiento comercial para la clase 25, en las regiones II, V, VI, VII, VIII, IX, X y XIV.

También, se nos notificó de una observación de fondo, cuyo fundamento es el siguiente:

*"artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1° de la Ley N° 19.039, dada la existencia previa de la marca denominativa "CORONA", N° de registro 857225, que distingue Servicios de importación, exportación y representación de empresas nacionales y extranjeras de artículos de las clases 20,25,28, de la clase 35; la marca mixta "CORONA", N° de registro 1086877, que distingue servicio de difusión de publicidad por cualquier medio, servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo (marketing). Servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad. Servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos con exclusión de los productos de clases 3 y 32, o de servicios, por todos los medios de comunicación especialmente lo que dice relación a*



comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. Servicios de decoración de escaparates y demostración de productos con exclusión de los productos de clase 3 y 32. Servicios de distribución de prospectos y muestras, directamente o por correo. Servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales. Servicios de importación, exportación y representación de productos y artículos de las clases 1 a 34 con exclusión de los productos de clases 3 y 32. Servicio de venta al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y artículos de las clases 1 a la 34 con exclusión de los productos de clases 3 y 32 con exclusión de los productos de las clases 3 y 32. Servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor. Servicios de venta de productos y artículos de las clases 1 a 34 con exclusión de los productos de las clases 3 y 32, por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. Servicios de ventas por catálogo de productos de las clases 1 a 34 con exclusión de los productos de clases 3 y 32. Servicios de asesoría en gestión y explotación de negocios comerciales. Servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; trabajos de oficina. Servicios de contabilidad. Sondeos de opinión. Servicios de compilación, transcripción, composición y sistematización de datos en un computador central. Servicios solicitados respecto de la clase 25, con exclusión de la ropa interior, de la clase 35; la solicitud N° 1310065, para la marca denominativa "CORONA SETS", para distinguir Organización de exposiciones con fines educativos, culturales o de entretenimiento; servicios de entretenimiento a saber, organización y facilitación de torneos, conciertos, competencias y exhibiciones deportivos; servicios de entretenimiento y educación en el ámbito del entretenimiento deportivo y no deportivo, en el ámbito de la educación, la cultura, y de competencias deportivas, culturales y de educación; organización y dirección de conciertos; producción y

*grabación de programas de radio, películas, cortometrajes y documentales, de la clase 41."*

Posteriormente, mediante la sentencia definitiva notificada con fecha 04 de marzo de 2020, la Señora Directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, decidió rechazar nuestro escrito de contestación, y en definitiva rechazar a registro la marca solicitada causándole agravio a mi representada.

El rechazo se fundamenta en lo siguiente:

*"... 13.- Que en la especie, al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y las marcas invocadas por el actor se aprecia que existen semejanzas gráficas y fonéticas determinantes entre ellas, esto toda vez que los signos en conflicto coinciden en la palabra "CORONA" sin que exista la presencia de otros elementos denominativos que permitan salvar dicha similitud. Pese a tratarse el signo pedido de una marca mixta, carece de elementos figurativos importantes que permita a los consumidores diferenciar fácilmente una marca de la otra, ya tanto la etiqueta pedida como la correspondiente al registro N°1086877, consisten en la denominación de la marca con una corona sobre ella. En vista de lo señalado anteriormente, se concluye que las marcas en conflicto no cuentan como conjunto con una fisonomía o identidad propia ni poseen diferencias suficientes para hacerlas distinguibles entre sí, según se observa de la siguiente comparación:*

Marca solicitada	Marca oponente
	 CORONA

*14.- Que en virtud de lo expuesto en primer lugar respecto de las coberturas de los signos en pugna, y en segundo lugar respecto de las semejanzas entre los signos, este sentenciador concluye que procede acoger la oposición fundada en el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, y rechazar la marca pedida para distinguir Servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con productos de clase 32, por todos los medios de comunicación; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos de clase 32, servicios de importación y*



*exportación de productos de la clase 32, servicios de venta al detalle y al por mayor de productos de la clase 32, servicios de venta de productos de la clase 32, por Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. Servicios de ventas por catálogo de productos de la clase 32, de la clase 35, toda vez que la coexistencia de los signos podrá llevar a riesgo de confusión provocado por la falta de claridad a la que podrán ser inducidos los consumidores al momento de elegir un bien de otro, llevándolos a pensar que son las mismas marcas o que poseen un mismo origen empresarial. En este sentido, se hace presente que basta con que exista la posibilidad de tal riesgo para configurar la situación anterior. Para estos efectos, se entenderá como consumidor medio aquella persona que no destaca ni por sus conocimientos particulares ni tampoco por ser particularmente ignorante; se trata de una persona dotada con raciocinio y facultades de percepción normales, que se encuentra frente a la oferta múltiple de servicios de una misma naturaleza o directamente relacionados, pero de diversos orígenes empresariales.*

*15.- Que por lo expuesto anteriormente, procede acoger la oposición fundada en el artículo 20 letra f) de la Ley 19.039, y rechazar la marca pedida para la cobertura descrita en el párrafo anterior, toda vez que el hecho de otorgar la marca pedida inducirá a error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los servicios que pretende distinguir.*

*16.- Que corresponde ratificar la observación de fondo formulada en autos, fundada en la infracción a las letras f) y h) inciso 1º del artículo 20 de la Ley N°19.039 y en los registros N°857225 y N°1086877 y rechazar la marca pedida para distinguir Servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con productos de clase 32, por todos los medios de comunicación; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos de clase 32, servicios de importación y exportación de productos de la clase 32, servicios de venta al detalle y al por mayor de productos de la clase 32, servicios de venta de productos de la clase 32, por Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world*

*wide web y otras redes de bases de datos. Servicios de ventas por catálogo de productos de la clase 32, de la clase 35, toda vez que el registro en base al cual se fundó dicha diligencia resulta coincidir con aquel en virtud del cual se acogió la demanda de oposición..."*

2.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**ACERCA DE LA SOLICITUD DE AUTOS E HISTORIA DE LA SOLICITANTE Y DE**

**SUS MARCAS "CORONA"**

**a. Acerca de la tramitación de la solicitud.**

Mediante solicitud No.1323002, publicada en el Diario Oficial, con fecha 23 de agosto del mismo año, **CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, solicitó el



registro de su reconocida marca mixta


"CORONA" para

distinguir los siguientes servicios enfocados en el merchandising de los productos por los cuales es reconocida:

- Clase 35: Servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con productos de clase 32, por todos los medios de comunicación; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos de clase 32, servicios de importación y exportación de productos de la clase 32, servicios de venta al detalle y al por mayor de productos de la clase 32, servicios de venta de productos de la clase 32, por Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. Servicios de ventas por catálogo de productos de la clase 32.
- Clase 41: Organización de exposiciones con fines educativos, culturales o de

entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, organización y facilitación de torneos, conciertos, programas de radio, competencias y exhibiciones deportivos; servicios de entretenimiento y educación en el ámbito del entretenimiento deportivo y no deportivo, en el ámbito de la educación, la cultura, y de las competencias deportivas, culturales y de educación; organización y dirección de conciertos; producción y grabación de programas de radio, películas, cortometrajes y documentales.

En este sentido, tal y como ha quedado establecido a lo largo de este proceso, debemos destacar que mi mandante es titular de la marca **CORONA** en Chile y en prácticamente todos los mercados del orbe, siendo de hecho una marca que en doctrina se conoce como *renombrada*, esto es, una marca que es conocida y asociada con mi mandante no solo por los consumidores a los cuales va dirigida, sino que por el público consumidor en general.

Reflejo de lo anterior, es que la marca  de mi mandante - icónica en el rubro de las cervezas- es, a juicio de Interbrand, una de las marcas Top 100 del mundo, por lo que nadie, puede desconocer el prestigio y reconocimiento que la marca



ha alcanzado a nivel mundial.

**b. Antecedentes acerca del reconocimiento de mi representada,**  
**CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

**CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (GRUPO MODELO)**, fue fundada en 1924, es una cervecería en México que tras años de su fundación comenzó la comercialización de las marcas Modelo, Negra Modelo y Corona, que en 1928 llegaron a 8 millones de botellas vendidas a lo largo del mundo.

De esta manera sus marcas de exportación incluyen **CORONA**, **MODELO** y **PACÍFICO**. Sin embargo, produce más de 17 marcas de cerveza, entre las que destacan **CORONA EXTRA** (la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo), **CORONA LIGHT**,

**MODELO ESPECIAL, VICTORIA, PACÍFICO, NEGRA MODELO, MONTEJO, LEÓN y ESTRELLA JALISCO**, estando presente en más de 180 países. Las marcas artesanales **CUCAPÁ, BOCANEGRA, TIJUANA, MEXICALI** y otras forman parte de su portafolio desde el año 2014.

La empresa tiene una capacidad instalada anual en México de 90.5 millones de hectolitros (Medida de volumen, de símbolo *hl*, que es igual a 100 litros) de cerveza y es el importador en México de las marcas **BUDWEISER, BUD LIGHT, STELLA ARTOIS, MICHELOB ULTRA, O'DOUL'S**, así como cervezas de especialidad de las marcas **LEFFE, HOEGARDEN, BECKS y GOOSE ISLAND** producidas por Anheuser-Busch InBev en diversas partes del mundo.

**GRUPO MODELO** cuenta con diez plantas cerveceras en México, incluyendo siete plantas industriales, dos artesanales y una experimental. Además, tiene diez plantas de operaciones verticales (vidrieras, malterías, botes y plastitapas). A través de una alianza estratégica con Nestlé Waters, produce y distribuye en México las marcas de agua embotellada Sta. María y Nestlé pureza vital, entre otras.

Desde 1994, **GRUPO MODELO** cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GMODELOC y desde 2011 forma parte de su IPC Sustentable. Adicionalmente, cotiza como Certificados de Depósito Americanos (ADR) bajo la clave GPMCY en los mercados OTC de Estados Unidos y en Latibex, en España, bajo el símbolo XGMD.

De esta manera, queda en evidencia que mi mandante **GRUPO MODELO** es una empresa reconocida a nivel mundial, lo que se extiende a sus marcas, con principal atención a la marca **CORONA**, la cual está en el mercado desde el año 1928, razón por la cual, y solo con mirar la historia de mi mandante, queda de manifiesto que la marca



es una marca que se asocia de manera inmediata a mi mandante.



c. Antecedentes, fama y notoriedad de la marca "CORONA" mi representada, CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Como bien se mencionó anteriormente, la marca **CORONA** viene siendo comercializada en México y el mundo desde el año 1928, siendo hoy en día una marca mundialmente conocida, distribuida a lo largo de más de 155 países en los cinco continentes.

Adicionalmente, la cerveza **CORONA** se ha constituido como la cerveza más vendida en México y a su vez es la primera cerveza de importación en los Estados Unidos. También, se trata de una marca que es distribuida en más de 155 países del mundo.

En cuanto al mercado local, resulta ser un hecho público y notorio que cerveza **CORONA** es profusamente comercializada en nuestro país, en todo tipo de restaurantes, fiestas, supermercados y botillerías, entre otros, lo que se traduce en que el signo pedido es asociado de manera inequívoca a mi mandante, siendo una marca icono no solo en el rubro de las cervezas.

Es más, ha sido el propio Instituto Nacional de Propiedad Industrial quien ha reconocido la fama y notoriedad de la marca de mi mandante en fallo de fecha 10 de septiembre de 2019, en relación a la solicitud de marca N° 1291817, **CORONA SUNSETS** señalado en su considerando N° 15 lo siguiente:

*"Que, con relación a la oposición deducida, fundada en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París referente a las marcas comerciales notoriamente conocidas, y luego del examen de la documentación aportada, este tribunal se ha formado la*

convicción que dicha oposición deberá ser acogida, por cuanto dicha causal de irregistrabilidad, supone la concurrencia de tres requisitos copulativos, a saber, el registro de la marca oponente en el extranjero para distinguir la misma cobertura, que ésta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro y que los signos en pugna se asemejen, en términos de poder confundirse entre ellos. Que en cuanto al primer requisito, conforme a los documentos acompañados por el actor y no objetados por el demandado, se pudo acreditar fehacientemente que el oponente es titular de, a lo menos, 8 registros previos y vigentes en el extranjero de la marca CORONA SUNSETS, CORONA BEACH TOUR, MOVIDA CORONA y CORONA ISLAND en relación con los servicios de realización de eventos artísticos, culturales y de entretenimiento de la clase 41, según dan cuenta copias de registros de Francia, México, Canadá y ante la Unión Europea y la Ompi. En cuanto al segundo requisito, atendida la extensión de la protección acreditada en el extranjero, y en conformidad a las normas contenidas en la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París, regulada en el artículo 13 del Convenio de la Unión de París, del cual Chile es parte contratante a partir de 1991; y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a la cual Chile adhirió como Estado Miembro en 1975, y cuya importancia ha sido reconocida por el Estado de Chile en virtud de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Estados Unidos, en su artículo 17.2 N°9, vigente desde enero de 2004, que obliga a que los principios contenidos en la mencionada recomendación guíen al Estado de Chile, y por tanto también la decisiones de este tribunal, corresponde se tenga por acreditada la fama y notoriedad de que goza su marca en el rubro de dichos productos, en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro. En particular, el demandante acompañó 8 copias de registro de su marca CORONA SUNSETS en Francia, México, Canadá y ante la Unión Europea y la Ompi, los cuales, atendida su fecha de concesión y alcance geográfico reflejan el reconocimiento de la marca en la cual funda su demanda.”

Lo anterior, nos lleva fácilmente a concluir que la fama y notoriedad de la marca de

mi mandante lleva a que los consumidores al verse enfrentado al signo

**Corona**

lo asocien indudable y de manera automática a mi representada y no a la oponente, lo que se traduce finalmente en una familiaridad con ésta.

Por otro lado, y como parte de la estrategia de marketing de la marca, desde los años 80' la marca **CORONA** de mi representada se ha asociado con los conceptos de **diversión, sol y playa**, tal y como se aprecia a continuación:



En este contexto, la marca CORONA de mi mandante se ha asociado a determinadas fiestas y eventos, realizados al atardecer en playas y lugares relacionados al relaxo y diversión.

En este mismo contexto, mi mandante opera sus sitios web [www.corona.com](http://www.corona.com) y [www.coronasunset.com](http://www.coronasunset.com) para promocionar sus *fiestas al atardecer* como se aprecia a continuación:



Es así por ejemplo, que el 06 de marzo de 2015 mi mandante solicitó a registró la marca **CORONA SUNSET** ante la OMPI obteniendo el número de registro 1255272, la que distingue servicios de las clases 32 y 41, específicamente en la clase 41 distingue: "Organización de exposiciones con fines educativos, culturales o de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, organización y provisión de torneos deportivos, conciertos, programas de radio, concursos y exposiciones; servicios de entretenimiento y educativos en la naturaleza de concursos en el campo del entretenimiento, educación, cultura, deportes y otros campos no comerciales y no empresariales; organización y realización de conciertos; producción y grabación de programas de radio, películas, cortometrajes y documentales."

### 3.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

En virtud de lo anterior, es ciertamente evidente que el público al cual la



marca mixta

se dirige, se encuentra perfectamente

capacitado para asociarla con mi mandante; no solo porque se trata de un signo que es

efectiva y profusamente usado en el mercado nacional, sino que porque también, la



marca en cuestión y en su conjunto, es fácilmente distinguible y asociada a mi mandante, resultando de esta manera imposible que los consumidores se vean engañados o confundidos respecto al verdadero origen de la marca.

De este modo, la marca pedida de modo alguno infringe las normas aludidas por la oponente.

4.

**LA MARCA CUMPLE CON EL ARTICULO 19 DE LA LEY N°19.039**

Precisamente, el artículo 19 de la Ley N° 19.039 dispone que *"Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, 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."*



No cabe duda de que la marca mixta solicitada en autos, incluyendo su particular grafía y diseños, corresponde a una expresión especialmente creada por mi mandante y que de hecho es una marca *renombrada*, y el conjunto como tal, a saber, la marca pedida en su conjunto goza del carácter de marca *renombrada*.



Además, no se encontraba registrada previamente a nombre de tercero alguno para distinguir los servicios sumamente específicos que aspira a proteger de las clases 35 y 41.

Se trata entonces de una expresión original, inmensamente reconocida por el público consumidor, y susceptible de reproducción gráfica conformada por una combinación

de caracteres que, en su conjunto, otorgan a este signo la distintividad suficiente que nuestra normativa legal vigente exige para ser aceptada como marca comercial.

Por tanto, la marca solicitada, en relación con los servicios que pretende distinguir, cuenta con la suficiente distintividad a la luz del artículo 19 de la ley No. 19.039.

## 5.

### EL SIGNO PEDIDO NO INFRINGE LA LETRA H)

#### DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 19.039

La norma en la letra citada señala que no podrán registrarse como marca: "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."

Por ende, esta causal de irregistrabilidad exige requisitos copulativos para que proceda, ninguno de los cuales en la especie se verifica, tal y como paso a indicar:

#### 5.1. Que la marca solicitada presente una igualdad o semejanza gráfica o fonética con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad.

La parte oponente considera que la marca mixta solicitada por mi mandante presentaría una igualdad y semejanza gráfica y fonética determinante con sus marcas **CORONA**.

Sin embargo, los signos en supuesto conflicto presentan diferencias gráficas relevantes, que permiten la plena identificación del signo solicitado por mi mandante




No es efectivo entonces, como se señaló en la demanda de oposición, que exista una semejanza tal que impida que ambas marcas coexistan pacíficamente en el mercado, y para acreditarlo, basta con confrontar ambos signos:

Marca solicitada en autos.	Marcas base de la demanda de oposición
	 <p data-bbox="1110 1148 1240 1181">CORONA</p>

Según se puede observar, el signo solicitado, está compuesto de un diseño, grafía y colores característicos propios de mi representada, que se encuentran arraigados en el inconsciente colectivo.

Resulta bastante apresurada entonces la apreciación que hace la contraparte en el sentido de señalar que se trata de marcas idénticas, cito a la oponente: *“Como se puede apreciar, el solicitante de autos se limitó a tomar la famosa marca CORONA, sin efectuar la más mínima modificación o adición. En efecto, nos encontramos ante marcas IDENTICAS, tanto gráfica como fonéticamente.”*

En primer lugar Sra. Directora, resulta claro e irrefutable, que mi representada NO ha tomado la marca **CORONA** de propiedad de Multitiendas Corona S.A., sino más bien a

solicitado a registro el signo  que -como es de público conocimiento- es de su exclusiva propiedad y creación, y que además, es un signo renombrado a nivel mundial.

En segundo lugar, al analizar los signos, no vemos la identidad grafica que indica la contraria. Por el contrario, vemos signos absolutamente distinguibles entre si:



**5.2. Que las marcas en conflicto se encuentren solicitadas para distinguir servicios idénticos o similares en la misma clase o en clases relacionadas.**

**Diferencias en la cobertura solicitada.**

Es posible afirmar que no existe colisión ni tampoco relación entre los servicios solicitados por la marca pedida con aquellos ya protegidos por las marcas fundante de la oposición.

Tanto es así, que la contraria en ningún momento menciona cuales son los servicios que colisionan y que eventualmente podrían llevar al público consumidor a confundirse.

La jurisprudencia ha reiterado en numerosas ocasiones que es de carga de la parte demandante acreditar la relación entre los servicios que argumenta usar en el mercado y los servicios que pretende distinguir la marca solicitada.

Es más, respecto del registro N° 1086877, **CORONA** para distinguir servicios de la clase 35, excluye los productos de clase 32, a saber:

*“servicio de difusión de publicidad por cualquier medio, servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada. servicios de mercadeo (marketing). servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad. servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos **con exclusión de los productos de clases 3 y 32**, o de servicios, por todos los medios de comunicación especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. servicios*

de decoración de escaparates y demostración de productos **con exclusión de los productos de clase 3 y 32.** servicios de distribución de prospectos y muestras, directamente o por correo. servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjeta y/o descuentos promocionales. servicios de importación, exportación y representación de productos y artículos de las clases 1 a 34 con **exclusión de los productos de clases 3 y 32.** servicio de venta al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y artículos de las clases 1 a la 34 **con exclusión de los productos de clases 3 y 32.** servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor. servicios de venta de productos y artículos de las clases 1 a 34 **con exclusión de los productos de las clases 3 y 32.** por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. servicios de ventas por catálogo de productos de las clases 1 a 34 **con exclusión de los productos de clases 3 y 32.** servicios de asesoría en gestión y explotación de negocios comerciales. servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; trabajos de oficina. servicios de contabilidad. sondeos de opinión. servicios de compilación, transcripción, composición y sistematización de datos en un computador central. Servicios solicitados respecto de la clase 25, con exclusión de la ropa interior.”

Es decir, es la propia oponente Multitiendas Corona S.A. quien reconoce la existencia de la marca **CORONA** de mi mandante en clase 32.

Por nuestro lado, y respecto de los servicios de clase 35 solicitados por



, estos han sido enmarcados única y exclusivamente a productos de la clase 32.

Lo anterior, por cuanto mediante la cobertura pedida se busca proteger el merchandising que mi mandante ha desplegado respecto de su icónico producto y que se traduce en actividades y estrategias orientados única y exclusivamente a la promoción y

publicidad que en la práctica ya se ha desplegado, de sus productos.

Al respecto, cabe tener presente el principio de especialidad contenido en el artículo 23 de la Ley N° 19.039 según el cual *“Cada marca sólo podrá solicitarse para productos y servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen”*.

Lo anterior también se refleja en el artículo 19 bis D de la misma norma, por lo que se puede presumir que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

A mayor abundamiento, el **Tratado sobre el Derecho de Marcas** promulgado en Chile mediante Decreto Supremo N° 82 del Ministerio de Relaciones Exteriores, vigente desde el 16 de febrero del año 2012, señala que *“los productos o servicios no podrán considerarse similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación de la oficina, figuran en la misma clase de la Clasificación de Niza. Los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificación de Niza”*.

En la misma línea, el **Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos**, promulgado mediante Decreto Supremo N° 312 del Ministerio de Relaciones Exteriores y vigente desde enero del año 2004, reitera el mismo principio en su artículo 17.2. 12, letra b): *“los productos o servicios no podrán considerarse similares entre sí simplemente sobre la base de que, en algún registro o publicación, aparecen bajo la misma clase de cualquier sistema de clasificación, incluida la clasificación de Niza”*.

Debido a lo anterior y en relación con la especificidad de las coberturas solicitadas y la de las marcas fundantes de la oposición, es que reiteramos que es **plenamente aplicable el principio de especialidad marcaria**, el cual permite la coexistencia de marcas similares e incluso idénticas, cuando su ámbito de protección difiere de manera competente.

Adicionalmente, los servicios solicitados en clase 41, son servicios de efectivamente prestados y que ya cuentan con protección a nivel mundial y cuya fama ya ha sido reconocida por este Instituto de Propiedad Industrial y que no tienen relación alguna con los servicios que presta la empresa de retail Multitiendas Corona S.A.

**5.3. Que la marca pedida pueda confundirse con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad.**

### 5.3.1 Uso efectivo de la marca en merchandising.

Al respecto, teniendo presente las suficientes diferencias anotadas que existen entre los signos y que la marca de mi mandante es plenamente reconocible por los consumidores, queda claro que la potencialidad de confusión exigida por la norma para la configuración de la causal de rechazo en este caso, no se verifica.

Así ha quedado de manifiesto en la práctica con el amplio despliegue del merchandising de los productos de mi mandante.

Esto es, como parte de las estrategias de posicionamiento del signo de mi mandante, es que ésta promociona y publicita constantemente su marca en diversos festivales, eventos y sitios webs con el único objeto de hacer incluso más conocida su marca **CORONA**.





Ejemplos del merchandising de CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,

Como podrá concluir la Sra. Directora de este Instituto, los servicios en supuesta pugna no tienen relación alguna entre ellos, ni están dirigidos a un mismo público consumidor, ya que se trata de dos empresas con giros totalmente distintitos.

Es más, es el mismo oponente quien reconoce en su demanda de oposición esta falta de relación y reconoce explícitamente que su signo CORONA identifica una de las multitiendas más grades y reconocidas en el mercado nacional:

*"...usuarios reconocen, identifican y asocian CORONA con mi mandante, una de las multitiendas más grandes y reconocidas en el mercado nacional."*


Incluso, en un conflicto distinto al de autos, en demanda de oposición presentada por Multitiendas Corona S.A. contra la solicitud N° 1310065, marca CORONA SETS, la



oponente señala en su página octava del libelo lo siguiente:

*"Por lo mismo, la lógica indica que cualquier consumidor enfrentado a vestuarios o artículos deportivos, así como también, servicios referidos a estos productos, bajo una marca cuyo elemento central es CORONA, será inmediatamente asociada con mi mandante" (lo destacado es nuestro).*



Insistimos, la marca famosa y notoria , busca ofrecer servicios de publicidad y promoción respecto de productos de clase 32, que no tiene relación alguna con los servicios de retail ofrecidos por Multitiendas Corona S.A.

Como bien se puede apreciar, las marcas en supuesto están destinadas a distinguir servicios disímiles.

Consecuentemente, no existe posibilidad alguna de que los signos en aparente conflicto puedan ser confundidos entre sí o que puedan provocar confusiones entre los miembros del público consumidor, razón por la cual no se presentan los presupuestos de hecho que permiten la aplicación de la causal de irregistrabilidad contemplada en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039.

### **5.3.2 Coexistencia de marcas de características similares.**

Precisamente, la marca de mi mandante es renombrada y como tal, absolutamente reconocible por el público en general, cuestión que evitará cualquier confusión si tenemos presente que el signo pedido es mixto y por tanto incluye el característico diseño con el cual los consumidores, de cualquier género y rango y etario y, sean o no consumidores de los productos de mi mandante, reconocen perfectamente.

No existe motivo entonces para rechazar el registro de una marca absolutamente identificable. Por sobre todo porque en la práctica ya se han dado casos similares, como es el caso de la coexistencia de las marcas DOMINO (sándwiches y fuente de soda) y DOMINO'S PIZZA (pizzas), las que si bien comparten el elemento literal, ningún consumidor puede confundirlas.

De hecho, es la misma marca oponente la que por años coexistió con la marca CORONA DE ARAGON para distinguir también un establecimiento comercial de compra y venta de productos de prácticamente todas las clases, y cuyo diseño también contaba con



"Corona de Aragón"

la figura de una corona:

6.

**EL SIGNO SOLICITADO NO INFRINGE LA LETRA F) DEL ARTÍCULO 20  
DE LA LEY N° 19.039**

La letra f) de la norma citada, señala que no podrán registrarse como marca *"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."*

Según todas las consideraciones anteriores, es posible apreciar que esta causal no sería aplicable al caso de autos y por lo mismo debiera ser desestimada.

En efecto, considerando lo ya señalado en el punto anterior, es posible concluir que el signo solicitado por mi mandante presenta diferencias sustanciales con las marcas fundantes de la oposición, situación que provoca en definitiva que éste cuente con suficiente distintividad extrínseca para permitir su registro como marca comercial, así como impedir que los consumidores incurran en errores o engaños.

Adicionalmente, según lo ya señalado, las coberturas de los signos en cuestión presentan diferencias relevantes.

Entonces, debe considerarse los factores pertinentes relativos a la comparación de servicios, que incluyen, la naturaleza y finalidad de estos, sus canales de distribución, si entran en competencia entre sí, o si son complementarios unos de otros.

De esta manera los servicios en comparación no comparten los mismos canales de distribución, ni compiten unos con otros, por lo que los signos se dirigirán también a públicos consumidores diferentes.

Entonces, el signo solicitado por mi mandante difiere en forma relevante respecto de las marca registradas y fundantes de la oposición en lo que se refiere a su especial configuración gráfica, y por sobre todo, los giros empresariales de cada una de las empresas.

### **APELACIÓN OBERVACION DE FONDO**

Con fecha 05 de noviembre de 2019, fuimos también notificados de una observación de fondo, que finalmente fue confirmada por fallo de fecha 04 de marzo de 2020, la que señala en lo medular lo siguiente:

*“La presente solicitud de marca presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética y se presta para inducir a confusión, error y/o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios, configurando las causales contenidas en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N°19.039, respecto a CORONA. Registros 857225 y 1086877. Ambos de Clase 35. CORONA SETS. Solicitud n° 1310065. Clase 41.”*

La observación en cuestión debe ser reconsiderada, con base en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer:

#### **I.**

#### **CON RESPECTO A LA OBSERVACIÓN CON BASE EN EL REGISTRO “CORONA” N° 857225 y 1086877, A NOMBRE DE MULTITIENDAS CORONA S.A.**

Considerando que la observación de fondo con base a estos registros coincide con el fundamento del presente recurso de apelación, y para evitar reiteraciones innecesarias, damos por reproducidos los argumentos esgrimidos en lo PRINCIPAL de este escrito.

#### **II.**

#### **CON RESPECTO A LA OBSERVACIÓN CON BASE EN EL REGISTRO “CORONA SETS” N° 1310065, A NOMBRE DE COMERCIAL RAIDAS S.A.**

De igual manera, y con la intención de no ser redundantes, damos igualmente por reproducidos los argumentos reproducidos los puntos 1.1. 1.2 y 1.3 de la parte principal de este escrito.

## 2.1 ANTECEDENTES PREVIOS CORONA SETS.

Respecto de la solicitud **CORONA SETS** N° 1310065, y fundante de la observación de fondo, existió un juicio de oposición entre mi mandante y Comercial Raidas S.A. ante este Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el cual fue resuelto a favor de mi mandante **y la contraparte NO APELO**, por lo cual la observación de fondo debe ser desestimada de plano ya que la marca fundante de la observación es inexistente.

El fallo señala lo siguiente:

*“...13. Que, en la especie, al efectuar la comparación gráfica y fonética entre el signo solicitado y la marca invocada por el actor N°1 se aprecia que ambos presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes. En efecto, coinciden idénticamente en el segmento CORONA, que en las marcas en disputa aparece como el elemento central y determinante, situación que las hace fácilmente confundibles y desde una visión de conjunto las hace aparecer como pertenecientes a la misma familia de marcas, sin que las diferencias en sus complementos permitan distinguir un signo de otro, según se aprecia de la siguiente comparación:*

Marca solicitada	Marca usada previamente
<b>CORONA SETS</b>	<b>CORONA SUNSETS</b>

*14. Que dándose en la especie la concurrencia de los requisitos legales que permiten tener por configurada la causal de irregistrabilidad alegada por el oponente N°1, esto es, el uso previo, real y efectivo en el mercado como marca comercial de la marca CORONA SUNSETS, semejanza de las coberturas y semejanzas gráficas y fonéticas determinantes entre los signos en pugna, este sentenciador concluye que procede acoger la oposición fundada en el artículo 20 letra h) inciso segundo de la ley 19.039, toda vez que la convivencia de los signos en el mercado podrá llevar a riesgo de confusión provocado por la falta de claridad a la que podrán ser inducidos los consumidores al momento de elegir un servicio de otro, llevándolos a pensar que son las mismas marcas y que poseen por tanto un mismo origen empresarial. En este sentido, se hace presente que basta con que exista la posibilidad de tal riesgo para configurar la situación anterior. Para estos efectos, se entenderá como consumidor medio aquella persona que no destaca ni por sus*

*conocimientos particulares ni tampoco por ser particularmente ignorante; se trata de una persona dotada con raciocinio y facultades de percepción normales, que se encuentra frente a la oferta múltiple de servicios de una misma naturaleza o directamente relacionados, pero de diversos orígenes empresariales.*

15. *Que, en el presente caso la demandante N°1 alega tener registradas en el extranjero la marca CORONA SUNSETS, registrada en Francia, México, Canadá y ante la Unión Europea y la Ompi, que distingue servicios de realización de eventos artísticos, culturales y de entretenimiento de la clase 41. Que por su parte la demandada está pidiendo protección respecto de la marca CORONA SETS, para distinguir Organización de exposiciones con fines educativos, culturales o de entretenimiento; servicios de entretenimiento a saber, organización y facilitación de torneos, conciertos, competiciones y exhibiciones deportivos; servicios de entretenimiento y educación en el ámbito del entretenimiento deportivo y no deportivo, en el ámbito de la educación, la cultura, y de competencias deportivas, culturales y de educación; organización y dirección de conciertos; producción y grabación de programas de radio, películas, cortometrajes y documentales, de la clase 41, siendo por tanto coberturas relacionadas, tal y como se explicitó en el considerando N°10.*

16. *Que, con relación a la oposición N°1 deducida, fundada en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París referente a las marcas comerciales notoriamente conocidas, y luego del examen de la documentación aportada, este tribunal se ha formado la convicción que dicha oposición deberá ser acogida, por cuanto dicha causal de irregistrabilidad, supone la concurrencia de tres requisitos copulativos, a saber, el registro de la marca oponente en el extranjero para distinguir la misma cobertura, que ésta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro y que los signos en pugna se asemejen, en términos de poder confundirse entre ellos.*

17. *Que en cuanto al primer requisito, conforme a los documentos acompañados por el actor N°1 y no objetados por el demandado, se pudo acreditar fehacientemente que el oponente es titular de, a lo menos, 8 registros previos y vigentes en el extranjero de la marca CORONA SUNSETS, CORONA BEACH*

*TOUR, MOVIDA CORONA y CORONA ISLAND en relación con los servicios de realización de eventos artísticos, culturales y de entretenimiento de la clase 41, según dan cuenta copias de registros de Francia, México, Canadá y ante la Unión Europea y la Ompi.*

*18. En cuanto al segundo requisito, conforme a la documentación acompañada por el actor N°1 y no objetada por el demandado, el demandante logró acreditar que la marca CORONA SUNSETS, goza de fama y notoriedad en el extranjero para distinguir servicios de la clase 41, en el rubro de servicios de realización de eventos artísticos, culturales y de entretenimiento de la clase 41, a lo menos el año 2015, esto es, desde mucho antes de la presentación de la solicitud impugnada. Prueba de ello es el material registral, de redes sociales, artículos periodísticos y publicitarios, en todos los cuales se hace alusión la marca CORONA SUNSETS, en relación con los servicios individualizados anteriormente. A lo cual debe agregarse que atendida la extensión de la protección acreditada en el extranjero, y en conformidad a las normas contenidas en la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París, regulada en el artículo 13 del Convenio de la Unión de París, del cual Chile es parte contratante a partir de 1991; y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a la cual Chile adhirió como Estado Miembro en 1975, y cuya importancia ha sido reconocida por el Estado de Chile en virtud de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Estados Unidos, en su artículo 17.2 N°9, vigente desde enero de 2004, que obliga a que los principios contenidos en la mencionada recomendación guíen al Estado de Chile, y por tanto también la decisiones de este tribunal, corresponde se tenga por acreditada la fama y notoriedad de que goza su marca en el rubro de dichos servicios, en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro. En particular, el demandante acompañó 8 copias de registro de su marca en Francia, México, Canadá y ante la Unión Europea y la Ompi, los cuales, atendida su fecha de concesión en el año 2015 y alcance geográfico de la prueba acompañada reflejan el reconocimiento de la marca en la cual funda su demanda. 19. En cuanto al tercer requisito se aprecia que las marcas en pugna poseen similitudes gráficas, fonética*

y de cobertura, tal y como se explicitó en los considerandos anteriores. 20. Que, por todo lo expuesto anteriormente, y dándose en la especie la concurrencia de los requisitos legales, habrá de acogerse la oposición N°1 fundada en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París referente a las marcas comerciales notoriamente conocidas, ya que el otorgar una marca que coincide con una marca inscrita previamente en el extranjero en donde goza de fama y notoriedad para distinguir los mismos servicios que pretende amparar la marca solicitada, evidentemente incurre en la causal de irregistrabilidad alegada por el oponente.

21. Que por lo expuesto anteriormente, procede acoger la oposición N°1 fundada en el artículo 20 letra f) de la Ley 19.039, toda vez que el hecho de otorgar la marca pedida inducirá a error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los servicios que pretende distinguir.

22. Que, la finalidad de la causal de irregistrabilidad de la letra k) alegada por el oponente N°1 es impedir la concesión de un "monopolio legal" respecto de un signo que contraviene el estado de derecho o que puede ser percibido por el público consumidor como directamente contrario a las normas morales básicas de la sociedad.

23. Que si bien los conceptos señalados en la Ley del ramo no han sido definidos de forma estricta por la misma, tratándose de orden público, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo ha definido como "aquella situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en la que las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades". Asimismo, para el profesor Fernández Novoa el orden público debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social del pueblo en una época determinada, en consecuencia estarán prohibidos los signos que contengan, indiquen, correspondan a aludan a actos, conductas o hagan apologías de actos ilegales. Por su parte, tratándose de la moral, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la ha definido para estos efectos como la doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican. En consecuencia esta causal apunta a aquellos

*signo que contengan, indiquen, correspondan a aludan a conductas socialmente reprochables sin ser ilegales. Finalmente, en lo que se refiere a las buenas costumbres podemos definirlas como aquellas conductas que reflejan la adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral, que se traducen en todas aquellas conductas de comportamiento socialmente aceptadas por la generalidad de la sociedad*

*24. Que las buenas costumbres señaladas en el párrafo anterior comprende: i) aquellos signos contrarios a los principios de competencia leal, el cual supone competencia comercial entre las partes y se entiende por tal las normas expresas sobre el particular y ii) aquellos signos contrarios a los principios de ética mercantil, el cual aún cuando no exista competencia comercial entre las partes se refiere a la publicidad engañosa o al abuso de publicidad.*

*25. Que el demandante basa su demanda en el hecho que las marcas en conflicto son similares y en el hecho que la solicitud de autos no es más que una apropiación por parte del demandado de una marca ajena, teniendo pleno conocimiento de ello en razón juicios anteriores, lo cual, a su juicio, vulnera el principio de competencia leal y ética mercantil, ya que el demandante solo intenta apropiarse de una marca ajena, que además es famosa a nivel mundial, solo a fin de beneficiarse de su prestigio y notoriedad.*

*26. Que conforme al mérito de autos y en virtud de lo expuesto precedentemente este sentenciador se ha formado la convicción que corresponde rechazar la demanda N°1 fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 10 bis del Convenio de París, referido a la protección eficaz contra los actos de competencia desleal, ya que si bien la demandante acompañó prueba documental, ésta dice relación con registros de su marca en el extranjero y a publicaciones en medios escritos respecto a los eventos artísticos que desarrolla, no siendo por tanto suficiente para tener por acreditados los presupuestos fácticos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad. A mayor abundamiento, existe un principio de general aplicación y absolutamente asentado en nuestra legislación que es el de la buena fe, entendiéndose por tal la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio, principio que además por disposición expresa del artículo 707 del Código Civil se*



*presume. Por tanto, existiendo dicha presunción y no constando en autos antecedentes o pruebas objetivas que permitan concluir de manera racionalmente fundada y acorde a las reglas de la sana crítica que el demandado de autos ha incurrido en alguna conducta contraria a los principios de competencia leal al momento de la presentación de la solicitud impugnada, no cabe más que rechazar las alegaciones formuladas por el demandante en este sentido..."*

### PORTANTO,

En mérito de todo lo expuesto, y lo dispuesto en los artículos 17 bis B, art. 18 bis C y artículos 19 y 20 letra f) y h) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial y artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; y demás normas pertinentes,

**A UD. SOLICITO:** Se sirva tener por interpuesto recurso de apelación, para ante el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, en contra de la resolución definitiva singularizada en el cuerpo de este escrito, concederlo y ordenar se eleven los autos en original, a fin de que dicho Tribunal, conociendo del recurso, enmiende la resolución recurrida, y resuelva **CONCRETAMENTE** lo siguiente: Primero: Que se revoque la sentencia definitiva recurrida de fecha 04 de marzo de 2020; Segundo: Que, en su lugar, se acoja la contestación de la demanda y contestación de observación de fondo de mi mandante, ambas en su totalidad, y se acepte a registro la marca



solicitada bajo el número 1323002. Tercero: Que procede la devolución de la consignación efectuada por esta parte.

**OTROSÍ:** Solicito UD. tener por acompañado comprobante de consignación por el equivalente a 2 U.T.M., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 bis C de la Ley 19.039, y tener por acreditada dicha consignación.



Nombre: ALESSANDRI & CIA			Folio	0007	697560
Dirección	0006	EL REGIDOR 66 P-10	Comuna	0008	LAS CONDES
Rut/Rol	0003	79.784.430-6	Vencimiento	0015	31-03-2020
			Formulario 10		

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
TIPO DE DERECHO	0035	APELACIONES	Marca	0036	CORONA
IDENTIF. PAGO	0044	96	NRO. SOLICITUD	0042	1.323.002
UNIDAD MONETARIA	0046	UTM	CANTIDAD UNIDMONET	0045	2
PATTES. INV. Y MARC.	0242	100.042	VALOR \$ UNID.MONET	0047	50.021

Fecha Emisión	20-03-2020	TOTAL A PAGAR	91	100.042
Válido Hasta	31-03-2020	PLAZO		



03202869756020033101009205

Documento generado a las: 10:53

Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.

Contribuyente



El Regidor 66, 10th floor  
 Las Condes, Santiago, Chile  
 P.O. Box 136-34 - Las Condes  
 Tel: (562) 2787 60 00  
 Fax: (562) 2787 60 02  
 alestrandri@alestrandri.cl  
 www.alestrandri.cl

**ALESSANDRI**  
 ATTORNEYS AT LAW 1893

**Power of Attorney**

**Poder**

**IMPORTANT REQUIREMENT:**

INSERT HERE:

FULL NAME OF THE REPRESENTATIVE

FULL NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY

**NATURE OF APPLICATION:**

THIS POWER WILL SERVE FOR ANY FUTURE PATENT OR TRADE MARK APPLICATIONS AND OPPOSITIONS IF NOT HERE RESTRICTED TO ANY PARTICULAR CASE

PLACE AND DATE OF EXECUTION

NOTARIAL CERTIFICATION AND SUBSEQUENT LEGALIZATION ARE NOT REQUIRED FOR PROCEEDINGS BEFORE OUR NATIONAL TRADEMARK AND PATENT OFFICE.

**CAUTION:** THE FACT THAT THE SIGNER IS THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY MUST BE CLEARLY STATED IN THE DOCUMENT.

Be it known that I/we the undersigned, FRANÇOIS UYTENHOVE


as legal representative of **CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. de R.L. de C.V.**

residing at Javier Barros Sierra N°555, Piso 3, Colonia Zedec Ed. Plaza Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón C.P. 01210 Mexico City, Mexico

do hereby grant to **Alessandri & Compañía**, and/or the attorneys-at-law Messrs. **Arturo Alessandri C.**, and/or **Rodrigo Velasco S.**, and/or **Fernando Jamarne B.**, and/or **Felipe Cousiño P.**, and/or **Rodrigo Velasco A.**, and/or **Raúl Montero L.**, and/or **Santiago Ortuzar D.**, of Santiago Chile, a full and sufficient power of attorney to apply jointly or separately, to the proper bureaux and authorities for the issuance of Intellectual and/or Industrial Property Rights, such as patents, utility models, industrial designs, trademarks, domain names, plant varieties, sanitary registrations, and all other related rights, to which end they shall be empowered to take all necessary steps before the said authorities for the object stated and in defense of their industrial and/or intellectual property rights, such as: file applications, make declarations, accept transfers, pay taxes, prove workings, request certified copies, receive documents, submit evidence, enter appeals and objections, compromise, withdraw and collect. They shall further be empowered to institute legal and judicial actions, including civil and criminal suits against infringers, counterfeiters and imitators of any of the aforesaid rights; request approval and registration of license agreements; purchase, sell and cede trademarks; partially or totally cancel registrations; assign applications and registrations; file oppositions and withdraw same, and do all and whatsoever shall be necessary before any judicial or administrative authorities for the purposes hereinabove stated, with power also to appoint a substitute hereunder.

Given and signed at Leuven

Date: 7 June 2019

Signature/Firma: 

Position/Cargo: Senior Intellectual Property Manager

El/los suscrita/s.....

en representación de .....

con domicilio en .....

por el presente otorgan a **Alessandri & Compañía**, y/o a los abogados Sres. **Arturo Alessandri C.**, y/o **Rodrigo Velasco S.**, y/o **Fernando Jamarne B.**, y/o **Felipe Cousiño P.**, y/o **Rodrigo Velasco A.**, y/o **Raúl Montero L.** y/o **Santiago Ortuzar D.**, de Santiago de Chile, poder amplio y bastante para que, conjunta o separadamente, soliciten de las oficinas y autoridades que corresponda la concesión de derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial, tales como patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas comerciales, nombres de dominio, variedades vegetales, registros sanitarios y demás derechos relacionados. Con este objeto, los facultan para efectuar ante dichas autoridades todas las gestiones necesarias con la finalidad indicada y en defensa de sus derechos de propiedad industrial y/o intelectual, tales como: presentar solicitudes, hacer declaraciones, aceptar transferencias, pagar impuestos, justificar explotaciones, solicitar copias autorizadas, recibir documentos, aportar pruebas, deducir apelaciones y reclamos, transigir judicial y extrajudicialmente, desistirse y percibir. Asimismo los facultan para entablar acciones legales y judiciales, inclusive acciones civiles y querrelas criminales contra los infractores, falsificadores e imitadores de cualquiera de tales derechos; solicitar la aprobación e inscripción de contratos de licencia; comprar, vender y ceder marcas comerciales; cancelar parcial o totalmente registros; transferir solicitudes y registros; deducir oposiciones y retiradas y hacer cuanto fuere necesario ante cualesquiera autoridades administrativas o judiciales para los efectos arriba indicados, dándoles también facultad para delegar el presente poder.

Otorgado y firmado en .....

Fecha: .....

**DELEGACIÓN DE PODERES**  
**ARTURO ALESSANDRI BESA Y OTROS**



A

**RODRIGO VELASCO ALESSANDRI Y OTROS**

En Santiago de Chile, a 5 de diciembre de 2019, comparecen: **ALESSANDRI Y COMPAÑÍA**, Rol Único Tributario número setenta y nueve millones setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta – seis, debidamente representada por don **RODRIGO VELASCO ALESSANDRI**, chileno, casado, abogado, Cédula Nacional de Identidad número trece millones doscientos cuarenta y un mil quinientos tres – K y por don **RAÚL ANTONIO MONTERO LÓPEZ**, Cédula Nacional de Identidad número once millones seiscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco – cinco; don **ARTURO ALESSANDRI BESA**, chileno, casado, abogado, Cédula Nacional de Identidad número un millón quinientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y seis – ocho; don **ARTURO ALESSANDRI COHN**, chileno, casado, abogado, Cédula Nacional de Identidad número cuatro millones seiscientos sesenta y seis mil novecientos quince – cero; don **RODRIGO ANTONIO VELASCO SANTELICES**, chileno, casado, abogado, Cédula Nacional de Identidad número cuatro millones novecientos cuarenta y cinco mil cincuenta y nueve – uno; don **FERNANDO JAMARNE BANDUC**, chileno, casado, abogado, Cédula Nacional de Identidad número seis millones novecientos veintiún mil ochocientos ochenta – seis; don **FELIPE COUSIÑO PRIETO**, chileno, casado, abogado, Cédula Nacional de Identidad número diez millones trescientos treinta y ocho mil novecientos veintitrés – dos; don **RODRIGO VELASCO ALESSANDRI**, chileno, casado, abogado, Cédula Nacional de Identidad número trece millones doscientos cuarenta y un mil quinientos tres – K; don **RAÚL ANTONIO MONTERO LÓPEZ**, Cédula Nacional de Identidad número once millones seiscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco – cinco; y don **SANTIAGO RAMÓN ORTÚZAR DECOMBE**, chileno, casado, abogado, Cédula Nacional de Identidad número siete millones catorce mil novecientos cincuenta y cinco – nueve, todos los comparecientes mayores de edad, con domicilio en Santiago, calle El Regidor sesenta y seis, décimo piso, comuna de Las Condes; y exponen: Por el presente instrumento los comparecientes delegan en: **ALESSANDRI Y COMPAÑÍA**, Rol Único Tributario número



setenta y nueve millones setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta – seis; don los señores abogados don **RODRIGO VELASCO ALESSANDRI**, Cédula Nacional de Identidad número trece millones doscientos cuarenta y un mil quinientos tres – K; don **SANTIAGO RAMÓN ORTÚZAR DECOMBE**, Cédula Nacional de Identidad número siete millones catorce mil novecientos cincuenta y cinco – nueve; doña **CARLA PATRICIA PACHECO MORALES**, Cédula Nacional de Identidad número doce millones ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y dos – cinco; don **SEBASTIÁN ALFREDO MOLINA NECUL**, Cédula Nacional de Identidad número quince millones trescientos cuarenta mil quinientos ochenta y cinco – nueve; doña **MARÍA PILAR CHICAGO GARRIDO**, Cédula Nacional de Identidad número diez millones treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos – cinco; don **RAÚL ANTONIO MONTERO LÓPEZ**, Cédula Nacional de Identidad número once millones seiscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco – cinco; don **LUIS ERNESTO FUENTES FAÚNDEZ**, Cédula Nacional de Identidad número quince millones trescientos quince mil ciento treinta y siete – siete; don **FRANCISCO JOSÉ SILVA VON MOLTKE**, Cédula Nacional de Identidad número dieciséis millones seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y dos – cinco; don **JOSÉ FRANCISCO SILVA BAEZA**, Cédula Nacional de Identidad número diecisiete millones setecientos cuatro mil ochocientos veintiuno – seis; don **RODRIGO IGNACIO VALENZUELA FUENZALIDA**, Cédula Nacional de Identidad número dieciséis millones cien mil trescientos cincuenta y ocho – uno; don **JAIME ARTURO URZÚA WILSON**, Cédula Nacional de Identidad número dieciocho millones seiscientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y seis – seis; don **ÁLVARO MAURICIO ÁVILA POZO**, Cédula Nacional de Identidad número dieciocho millones ciento setenta mil novecientos noventa y nueve – cinco; y doña **CAMILA JAVIERA LIRA URZÚA**, Cédula Nacional de Identidad número dieciocho millones setenta y seis mil novecientos veintiséis – nueve; todos ellos con domicilio en Santiago, calle El Regidor sesenta y seis, décimo piso, comuna de Las Condes, Santiago; todos los poderes especiales que les han sido otorgados o se les otorgaren en el futuro, sea a título individual, sea en forma conjunta o parcial, en todo tipo de materias relacionadas con Propiedad Industrial e Intelectual. Los delegatarios podrán, en el ejercicio de esta delegación, actuar indistintamente en forma conjunta o separada, estando facultados para, conjunta o separadamente, solicitar de las oficinas y autoridades que correspondan, la concesión de marcas comerciales, frases de



propaganda, patentes de invención, modelos industriales, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, nombres de dominio, depósitos de propiedad intelectual, variedades vegetales, registros sanitarios, etcétera. Con este objeto, los delegatarios estarán facultados para, conjunta o separadamente, efectuar ante dichas autoridades todas las gestiones necesarias con el objeto indicado, tales como: presentar solicitudes, hacer declaraciones, aceptar transferencias, pagar impuestos, justificar explotaciones, solicitar copias autorizadas, recibir documentos, aportar pruebas, deducir apelaciones, transigir judicial y extrajudicialmente, desistirse y percibir. Asimismo, los facultan para entablar acciones legales y judiciales, inclusive querrelas criminales contra los falsificadores e imitadores de cualquiera de tales derechos; solicitar la aprobación e inscripción o anotación de contratos de licencia; vender y ceder marcas comerciales y en general derechos de Propiedad Intelectual; cancelar parcial o totalmente registros; transferir solicitudes y registros; deducir oposiciones y retirarlas, y hacer cuanto fuere necesario ante cualesquiera autoridades administrativas o judiciales chilenas o extranjeras para los efectos arriba indicados. Los mandantes podrán reasumir su mandato las veces que fuere necesario.

Por el presente instrumento, los delegantes, en la calidad que invisten, revocan y dejan sin efecto en todas sus partes las delegaciones de poderes que hubiesen realizado de manera previa a esta fecha y que puedan constar en la custodia de poderes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. En comprobante, y previa lectura, firman los comparecientes el presente instrumento.

*Arturo Alessandri*  
*Arturo Alessandri*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Autorización a la vuelta.-

De la vuelta.-

Autorizo la firma de don RODRIGO VELASCO ALESSANDRI, C.I. Nº15.241.503-K, y de don RAUL ANTONIO MONTERO LOPEZ, C.I. Nº11.666.945-5, ambos por sí y en representación de ALESSANDRI Y COMPAÑIA; de don ARTURO ALESSANDRI BESA, C.I. Nº1.535.756-8; de don ARTURO ALESSANDRI COHN, C.I. Nº4.666.915-0; de don RODRIGO ANTONIO VELASCO SANTELICES, C.I. Nº4.945.059-1; de don FERNANDO JAMARNE BANDUC, C.I. Nº6.921.880-6; de don FELIPE COUSIÑO PRIETO, C.I. Nº10.338.923-2; y de don SANTIAGO RAMON ORTUZAR DECOMBE, C.I. Nº10.338.955-9. Santiago, a 09 de Diciembre de 2019.-MJTC



## CERTIFICADO DE TÍTULO DE ABOGADO

Certifico que en los registros de esta Secretaría consta que en la audiencia del día 10 de Abril de 2015, la Corte Suprema en Pleno invistió con el Título de Abogado a:

Don RODRIGO IGNACIO VALENZUELA FUENZALIDA  
R.U.T. 16100358-1

Santiago de Chile, 23 de Febrero de 2018.

  
  
JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN  
SECRETARIO  
CORTE SUPREMA



XHGXEOMEQF

Validez un año desde la fecha de emisión.

Verifique la validez de este documento en <http://verificadoc.plud.cl/>





C-2019-199284



## Formulación de observaciones de fondo

Santiago,



Tipo / Nro Solicitud: Marca de P&S / 1323002

Fecha de solicitud: 09/05/2019

Denominación: **CORONA**  
Clase: NCL 35 y 41

Titular: CERVECERIA MODELO DE  
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Representante: Alessandri & Compañía

De acuerdo al análisis de fondo previsto en artículo 22, incisos 4° y 5° de la Ley N° 19.039, se formulan las siguientes observaciones, las cuales serán notificadas conjuntamente con el traslado de las oposiciones, y que podrán dar lugar al rechazo de oficio de la solicitud de registro:

La presente solicitud de marca presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética y se presta para inducir a confusión, error y/o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios, configurando las causales contenidas en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, respecto a CORONA. Registros 857225 y 1086877. Ambos de Clase 35. CORONA SETS. Solicitud n° 1310065. Clase 41.

Que para configurar las causales citadas se deberá analizar en primer lugar las coberturas de los signos en aparente conflicto, esto es, su ámbito de protección, que se define por los productos, servicios o establecimientos que pretenden distinguir en el mercado. Resulta esencial determinar si las coberturas de los signos en conflicto son idénticas, similares o relacionadas entre sí, pues si no existe una relación entre los productos o servicios solicitados, normalmente, no existirá impedimento para la convivencia entre los signos, en virtud del principio de especialidad de las marcas comerciales. La marca solicitada relación a la marca registrada distinguen coberturas relacionadas. Se entienden como coberturas relacionadas los siguientes términos cuando entre sus ámbitos de protección de las mismas se aprecia que existe relación, sea por su naturaleza, función o finalidad, canales de comercialización, canales de distribución y/o áreas de prestación, los destinatarios finales de los productos o servicios que se pretenden identificar, o por su carácter competidor o complementario en el mercado.

Que, para analizar las semejanzas entre una marca y otra corresponde a una operación estimativa que implica el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Dichas pautas de evaluación deben ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de: (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual; (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y (iii) La búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compuesta, a fin de compararla con otra.

Si desea verificar la integridad y autenticidad del presente documento electrónico, puede hacerlo en los Expedientes Electrónicos publicados en [www.inapi.cl](http://www.inapi.cl), o presencialmente en módulos de autoconsulta en las oficinas de INAPI, en Alameda 194, Santiago.



Firmado digitalmente por: Esteban  
Alejandro Figueroa Nagel  
En fecha: 21/10/2019

Que, en este caso al efectuar la comparación gráfica entre el signo CORONA y las marcas previas CORONA y CORONA SETS se puede apreciar que el signo pedido es similar en su aspecto denominativo. En cuanto a la representación gráfica de la marca solicitada, se puede advertir que todos los signos coinciden idénticamente en el elemento CORONA, sin que en el caso de la solicitud n° 1310065, la supresión del elemento SETS resulte suficiente para distinguir adecuadamente a un signo del otro.

En cuanto a la representación gráfica de la marca solicitada, se puede advertir que atendida la predominancia de los elementos denominativos, la representación gráfica de la marca no contribuye a la diferenciación de los mismos.

Por tanto y teniendo en cuenta las semejanzas existentes entre los signos anteriormente examinados y a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión y error o engaño para los consumidores acerca de la procedencia de los servicios solicitados.

Por orden del Director Nacional

---

MSA



C-2020-55898



## Resolución de admisión de apelación contenciosa oposiciones

Santiago, 01/04/2020



Expediente y Partes: 1323002: CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V-MULTITIENDAS CORONA S.A.

Tipo / Nro Solicitud: Marca de P&S / 1323002  
Fecha de solicitud: 09/05/2019

Denominación: CORONA  
Clase: NCL 35 y 41

---

### Proveyendo escrito de fecha 25-03-2020.-


A lo principal: Por interpuesto Recurso de Apelación, concédase y elévense los autos al Honorable Tribunal de Propiedad Industrial; Al Otrosí: Por acompañada y acreditada la consignación.


Resolución notificada por estado diario con esta fecha. Resolución firmada por quien sirve el cargo de Director Nacional del Instituto o subrogante

---

KJP

Si desea verificar la integridad y autenticidad del presente documento electrónico, puede hacerlo en los Expedientes Electrónicos publicados en [www.inapi.cl](http://www.inapi.cl), o presencialmente en módulos de autoconsulta en las oficinas de INAPI, en Alameda 194, Santiago.

 Firmado digitalmente por Lorena  
Mansilla Inostroza  
En fecha 30/03/2020

 Firmado digitalmente por Loreto  
Bresky Ruiz  
En fecha 30/03/2020

07 MAY 2020  
de  
esta fecha ha ingresado al tribunal este  
de el N° de Rol ~~589-20~~

SANTIAGO... 18 de 05 de 2020  
AUTOS EN RELACION  
ANOTADA EN ESTADO DIARIO ROL N° 589-20



Solicitud N° 1.323.002 "CORONA"

Mixta, clases 35 y 41

Rol 589-2020

**EN LO PRINCIPAL: SE HACE PARTE**

**OTROSI: PATROCINIO Y PODER**

#### H. TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

EDUARDO LOBOS VAJOVIC, abogado, cedula N° 13.851.900-7 en representación de **MULTITIENDAS CORONA S.A.**, a ese H. Tribunal de Propiedad Industrial respetuosamente digo:

Que en la representación que invisto vengo en hacerme parte en el recurso de apelación interpuesto.

POR TANTO,

A este Honorable Tribunal de Propiedad Industrial pido, se sirva tener a mi representada como parte en este recurso.

**OTROSI:** Por este acto vengo en asumir el patrocinio de **MULTITIENDAS CORONA S.A.**, en estos autos, acompañando mí cedula de identidad que acredita mi calidad de abogado, el poder para representarlos, delegación de mandato y revocación de poderes enroladas en INAPI, cuyas copias se adjuntan a este escrito.

POR TANTO,

A este Honorable Tribunal de Propiedad Industrial pido, se sirva tener presente el patrocinio y poder para todos los efectos legales.

EDUARDO  
LOBOS  
VAJOVIC

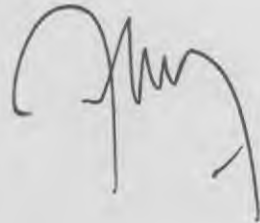
Firmado digitalmente  
por EDUARDO LOBOS  
VAJOVIC  
Fecha: 2020.05.19  
10:19:55 -04'00'

95.009  
19/05/2020

Santiago, veinte de mayo dos mil veinte.

A lo principal y otrosí: : Téngase presente.

Rol N° 589-2020



*Resolución dictada por el presidente del Tribunal de Propiedad Industrial Sr. Andrés  
Álvarez Piñones.*



***Resolución notificada en el estado diario de esta fecha.***



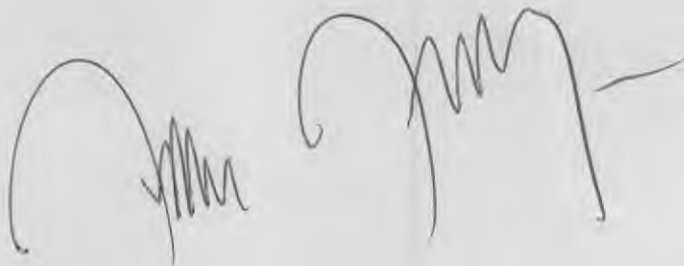
Santiago, tres de noviembre del año dos mil veinte.

A la presentación de fecha 29-10-2020 del abogado Rodrigo Valenzuela Fuenzalida: A lo principal: Téngase por anunciado; al otrosí: Como se pide a la solicitud de alegatos por videoconferencia.

A la presentación de fecha 30-10-2020 del abogado Eduardo Lobos Vajovic: Téngase presente la delegación de poder en favor de Daniela Guerrero Ferrada.

A la presentación de fecha 30-10-2020 de la abogado Daniela Guerrero Ferrada: A lo principal: Téngase por anunciado; al otrosí: Como se pide a la solicitud de alegatos por videoconferencia.

Rol 589-2020



Proveído por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de Propiedad Industrial Sr. Andrés Álvarez Piñones.

NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

mtg



Santiago, tres de noviembre del año dos mil veinte

VISTOS:

Se reproduce la sentencia de primera instancia notificada con **Fallo OTRO 2020 001356** del **04-11-2020** marzo del año dos mil veinte, eliminándose íntegramente los motivos 9 al 22 de la parte considerativa, que se revisa en alzada,

**Y, se tiene en su lugar presente,**

**PRIMERO:** Que, considerando que el solicitante ya es titular de la marca pedida

The logo for the brand 'Corona' is displayed. It features a crown above the word 'Corona' in a stylized, gothic-style font.

para distinguir productos de la clase 32 y que goza de fama y notoriedad en dichos productos, particularmente en cervezas, estos sentenciadores no ven óbice para otorgar los servicios pedidos en clase 35, por cuanto los mismos se encuentran referidos a los productos clase 32, a lo que cabe agregar, que los registros de la oponente y fundante del rechazo de oficio en clase 35 excluyen, precisamente, los artículos de esta clase, por lo que la coexistencia de los signos en el mercado, particularmente con la marca oponente no inducirá en confusión, error o engaño en los consumidores respecto a la procedencia de los servicios.

**SEGUNDO:** Que, respecto al rechazo de oficio de la marca solicitada CORONA por la solicitud de registro N° 1.310.065, marca CORONA SETS, requerida por Comercial Raidas S.A., es menester señalar, que la requirente Cervecería Modelo de México, S. De R. L. De C.V., es titular de una serie de marcas CORONA y CORONA SUNSET, en el extranjero, registradas con anterioridad a la observada, también para distinguir servicios de "organización de exposiciones con una finalidad educativa, cultural o de entretenimiento, servicios de entretenimiento, organización de conciertos, entre otros", tal como quedó señalado en fallo de este Honorable Tribunal Rol N° 2247-2019, por lo que no se ve inconveniente en conceder la marca solicitada, por lo que su concesión no producirá confusión, error o engaño en cuanto al origen empresarial de los servicios a distinguir.

**TERCERO:** Que, por lo precedentemente expuesto, cabe estimar atendibles los fundamentos del recurso de apelación interpuesto con fecha 25 de marzo del año dos mil veinte.



Por estas consideraciones y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis B), 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada notificada con fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte, declarándose en su lugar que se otorga el registro solicitado, con protección al conjunto.

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

Anótese la sentencia y devuélvanse los autos.

Rol TDPI N° 589-2020

**Pamela  
Francisca  
Fitch  
Rossel**  
Firmado  
digitalmente por  
Pamela Francisca  
Fitch Rossel  
Fecha:  
2020.11.03  
17:23:30 -03'00'

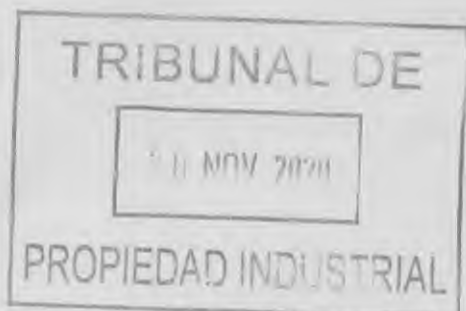
**ANDRES  
EDUARDO  
ALVAREZ  
PIÑONES**  
Firmado  
digitalmente por  
ANDRES  
EDUARDO  
ALVAREZ  
PIÑONES  
Fecha: 2020.11.03  
16:38:24 -03'00'

**Carmen  
Iglesias  
Muñoz**  
Firmado  
digitalmente por  
Carmen Iglesias  
Muñoz  
Fecha: 2020.11.03  
16:52:18 -03'00'

Pronunciada por los Ministros Sr. Andrés Álvarez Piñones, Sra. Carmen Iglesias Muñoz y Sra. Pamela Fitch Rossel.

Información de firma electrónica:	
Firmantes	Marta Beatriz Araya Fernandez
Fecha de firma	04-11-2020
Código de verificación	8758
URL de verificación	<a href="https://tramites.economia.gob.cl">https://tramites.economia.gob.cl</a>





Solicitud N° 1.323.002 **CORONA**, mixta, clases 35 y 41

De: Cervecería Modelo de México S. de R.L. de C.V.

Rol 589-2020

**EN LO PRINCIPAL** : DEDUCE RECURSO DE CASACION EN EL FONDO;

**PRIMER OTROSÍ** : CASACION DE OFICIO;

**SEGUNDO OTROSÍ** : PATROCINIO Y PODER.

### HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

**EDUARDO LOBOS VAJOVIC**, abogado, cédula de identidad 13.851.900-7, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711 Piso 19, Las Condes, Santiago, actuando en representación de **MULTITIENDAS CORONA S.A.**, con domicilio en Arturo Prat N° 578, Santiago, pero para estos efectos de mi mismo domicilio, al Honorable Tribunal de Propiedad Industrial respetuosamente digo:

En representación de Multitiendas Corona S.A. y encontrándome dentro del plazo legal de 15 días establecido en el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 11 y 17 bis B inciso 3° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, interpongo recurso de casación en el fondo para ante la Excelentísima Corte Suprema en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial con fecha 3 de noviembre de 2020, y notificada en esa misma fecha, la que más adelante se transcribe, por medio de la cual se revocó la sentencia de primera instancia de fecha 4 de marzo de 2020 y, consecuentemente, se rechazó la demanda de oposición deducida por esta parte en contra de la solicitud N° 1.323.002 CORONA, mixta, para distinguir "*servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con productos de clase 32, por todos los medios de comunicación; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos de clase 32, servicios de importación y exportación de productos de la clase 32, servicios de venta al detalle y al por mayor de productos de la*

*clase 32, servicios de venta de productos de la clase 32, por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. servicios de ventas por catálogo de productos de la clase 32", clase 35 y "organización de exposiciones con fines educativos, culturales o de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, organización y facilitación de torneos, conciertos, programas de radio, competiciones y exhibiciones deportivos; servicios de entretenimiento y educación en el ámbito del entretenimiento deportivo y no deportivo, en el ámbito de la educación, la cultura, y de las competencias deportivas, culturales y de educación; organización y dirección de conciertos; producción y grabación de programas de radio, películas, cortometrajes y documentales", de la clase 41.*

El presente recurso de casación en el fondo se interpone en razón que la sentencia de segunda instancia ha sido dictada con infracción de ley, lo que ha influido substancialmente en lo dispositivo del citado fallo, todo ello según los fundamentos de hecho y argumentos de derecho que paso a expresar a continuación.

#### **I. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROCESO**

A objeto que el Excmo. Tribunal Ad Quem pueda tener plena certeza acerca del mérito del proceso, a continuación se hace una breve explicación de la discusión habida entre las partes.

##### **1. LA SOLICITUD**

Con fecha 23 de agosto de 2019, se publicó en el Diario Oficial la solicitud 1.323.002 CORONA, mixta, para distinguir "*servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con productos de clase 32, por todos los medios de comunicación; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos de clase 32, servicios de importación y exportación de productos de la clase 32, servicios de venta al detalle y al por mayor de productos de la clase 32, servicios de venta de productos de la clase 32, por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. servicios de ventas*

por catálogo de productos de la clase 32", clase 35 y "organización de exposiciones con fines educativos, culturales o de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, organización y facilitación de torneos, conciertos, programas de radio, competencias y exhibiciones deportivos; servicios de entretenimiento y educación en el ámbito del entretenimiento deportivo y no deportivo, en el ámbito de la educación, la cultura, y de las competencias deportivas, culturales y de educación; organización y dirección de conciertos; producción y grabación de programas de radio, películas, cortometrajes y documentales", de la clase 41.

## **2. LA DEMANDA DE OPOSICIÓN.**

En estos autos mi mandante dedujo demanda de oposición en base a las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, invocando ser titular de una familia de marcas CORONA, entre ellas:

- Registro N° 1.086.877 **CORONA**, para distinguir "servicio de difusión de publicidad por cualquier medio, servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada. servicios de mercadeo (marketing). servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad. servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos con exclusión de los productos de clases 3 y 32, o de servicios, por todos los medios de comunicación especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. Servicios de decoración de escaparates y demostración de productos con exclusión de los productos de clase 3 y 32. servicios de distribución de prospectos y muestras, directamente o por correo. servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales. servicios de importación, exportación y representación de productos y artículos de las clases 1 a 34 con exclusión de

los productos de clases 3 y 32. servicio de venta al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y artículos de las clases 1 a la 34 con exclusión de los productos de clases 3 y 32 con exclusión de los productos de las clases 3 y 32. servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor. servicios de venta de productos y artículos de las clases 1 a 34 con exclusión de los productos de las clases 3 y 32. por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. Servicios de ventas por catálogo de productos de las clases 1 a 34 con exclusión de los productos de clases 3 y 32. Servicios de asesoría en gestión y explotación de negocios comerciales. Servicios de Asesoría y administración en funciones comerciales; trabajos de oficina. servicios de contabilidad. sondeos de opinión. Servicios de compilación, transcripción, composición y sistematización de datos en un computador central. Servicios solicitados respecto de la clase 25, con exclusión de la ropa interior”, clase 35.

- Registro N° 857.225 **CORONA**, denominativa, para distinguir “servicios de importación, exportación y representación de empresas nacionales y extranjeras de artículos de las clases 20, 25, 28”, en la clase 35.
- Registro N° 1.079.778 **TECNO PRO CORONA** para distinguir “servicios de difusión de publicidad por cualquier medio de productos de las clases 02, 05, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 33; servicios de propaganda o publicidad radiada, televisada y por cualquier otro medio; servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de productos de las clases 02, 05, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 33, y estrategias de fidelización de clientes; servicios de estrategias de marketing, de relaciones, incluyendo estrategias para obtener y/o mantener la lealtad de los clientes con empresas de terceros, incluyendo estrategias de identificación y conocimiento

*de clientes, estrategias de retención, gestión de servicios con valor agregado, tales como recompensas y premios, accesos a información, obtención de descuentos y otros beneficios; servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad; servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos o de servicios, por todos los medios de comunicación especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos; servicios de distribución de prospectos y muestras, directamente o por correo; servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales; servicios de obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en la compra de bienes y servicios a comerciantes; servicios de obtención de beneficios y descuentos a clientes de empresas comerciales, en la compra de bienes y servicios a terceros; servicios de importación, exportación y representación de productos y artículos de las clases 02, 05, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 33; servicio de venta al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y artículos de las clases 02, 05, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 33; servicios de venta por catálogos de productos y artículos de las clases 02, 05, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 33; servicios de reagrupamiento de mercaderías que consistan en productos de las clases 02, 05, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 33, de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor; servicios de venta por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones*

de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos de productos y artículos de las clases 02, 05, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 33; servicios de asesoría en gestión y explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; trabajos de oficina; servicios de contabilidad; servicios de asesoría y auditoría contables, tributarias y laborales; sondeos de opinión; servicios de compilación, transcripción, composición y sistematización de datos en un computador central; servicios de explotación de datos matemáticos y/o estadísticos", clase 35.

### **3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Con fecha 4 de marzo de 2020 el INAPI acogió la demanda de oposición en lo referido a servicios de clase 35, señalando en su parte pertinente que:

"10. Que, tratándose de marcas que distinguen productos no plenamente idénticos y no habiendo acompañado el oponente prueba tendiente a acreditar la relación entre éstos y aquellos, deberán considerarse los factores pertinentes relativos a la comparación de productos y servicios, que incluyen, la naturaleza y finalidad de los productos, sus canales de distribución, si entran en competencia entre sí o si son complementarios unos de otros. A este respecto, cabe destacar que es común que en un mercado en donde se ofrezcan los servicios que pretende amparar la marca solicitada, se puedan adquirir o comercializar de igual forma los servicios amparados por la marca previa, pudiendo ser dichos ámbitos de protección sustitutos o incluso competencia uno del otro. En el caso en análisis, este sentenciador considera que la relación de coberturas se debe principalmente a que los servicios amparados por los registros oponentes y los solicitados por el demandado comparten una misma naturaleza y finalidad al tratarse de servicios de importación y exportación, Servicios de promoción y Servicios de venta de productos. Sus canales de distribución también coinciden ya que esta clase de servicios suele ofrecerse a través de plataformas similares.

11.- Habiendo quedado establecido que en la especie se está ante signos que distinguen coberturas relacionadas, procede analizar los signos a fin de determinar si la

*marca solicitada presenta identidad o semejanza determinante con la marca previa, de forma de poder confundirse con ella.*

*13.- Que en la especie, al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y las marcas invocadas por el actor se aprecia que existen semejanzas gráficas y fonéticas determinantes entre ellas, esto toda vez que los signos en conflicto coinciden en la palabra "CORONA" sin que exista la presencia de otros elementos denominativos que permitan salvar dicha similitud. Pese a tratarse el signo pedido de una marca mixta, carece de elementos figurativos importantes que permita a los consumidores diferenciar fácilmente una marca de la otra, ya tanto la etiqueta pedida como la correspondiente al registro N°1086877, consisten en la denominación de la marca con una corona sobre ella. En vista de lo señalado anteriormente, se concluye que las marcas en conflicto no cuentan como conjunto con una fisonomía o identidad propia ni poseen diferencias suficientes para hacerlas distinguibles entre sí..."*

De esta forma, la demanda de oposición de mi mandante fue acogida respecto de los servicios de clase 35. Además, el INAPI rechazó de oficio los servicios requeridos en base a una observación fundada precisamente en los registros N° 857.225 CORONA, clase 35 y 1.086.877 CORONA, clase 35, ambos de titularidad de mi mandante.

A su vez, los servicios requeridos en clase 41 fueron rechazados por el INAPI en base a una observación de fondo fundada en la solicitud previa N° 1310065, para la CORONA SETS, clase 41.

#### **4. LA APELACIÓN Y SENTENCIA RECURRIDA.**

Atendido lo anterior, el solicitante dedujo recurso de apelación.

Con fecha 3 de noviembre de 2020 el Tribunal de Propiedad Industrial revocó la sentencia apelada, señalando en su parte pertinente lo siguiente:

"VISTOS:



Que, considerando que el solicitante ya es titular de la marca pedida



*para distinguir productos de la clase 32 y que goza de fama y notoriedad en dichos productos, particularmente en cervezas, estos sentenciadores no ven óbice para otorgar los servicios pedidos en clase 35, por cuanto los mismos se encuentran referidos a los productos clase 32, a lo que cabe agregar, que los registros de la oponente y fundante del rechazo de oficio en clase 35 excluyen, precisamente, los artículos de esta clase, por lo que la coexistencia de los signos en el mercado, particularmente con la marca oponente no inducirá en confusión, error o engaño en los consumidores respecto a la procedencia de los servicios...*

*... Que, respecto al rechazo de oficio de la marca solicitada CORONA por la solicitud de registro N° 1.310.065, marca CORONA SETS, requerida por Comercial Raldas S.A., es menester señalar, que la requirente Cervecería Modelo de México, S. De R. L. De C.V., es titular de una serie de marcas CORONA y CORONA SUNSET, en el extranjero, registradas con anterioridad a la observada, también para distinguir servicios de "organización de exposiciones con una finalidad educativa, cultural o de entretenimiento, servicios de entretenimiento, organización de conciertos, entre otros", tal como quedó señalado en fallo de este Honorable Tribunal Rol N° 2247-2019, por lo que no se ve inconveniente en conceder la marca solicitada, por lo que su concesión no producirá confusión, error o engaño en cuanto al origen empresarial de los servicios a distinguir".*

## **II. INFRACCIONES DE LEY INCURRIDAS POR LA SENTENCIA RECURRIDA.**

La sentencia de segunda instancia al revocar la sentencia de primera instancia y en definitiva aceptar a registro la marca pedida, incurrió en evidentes infracciones a normas legales las cuales influyeron substancialmente en lo dispositivo del fallo, razón por la cual, hemos debido recurrir ante este Excelentísimo Tribunal para que actuando conforme a derecho, anule el fallo impugnado, dicte sentencia de reemplazo y en definitiva rechace a registro la marca pedida.

**A. Infracción al artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039.**

El artículo 20 en sus letras f) y h) señala: *No podrán registrarse como marcas comerciales:*

*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 en forma de poder 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.*

El sentenciador hace un errado análisis y aplicación de las causales en comento, toda vez que desatiende los factores que habitualmente se utilizan para determinar la existencia de confusión, error o engaño en los consumidores, a saber:

➤ Marcas denominativamente idénticas.

Basta una simple revisión de las marcas de autos para apreciar inmediatamente que las mismas son denominativamente idénticas. En efecto, el demandado ha requerido protección sobre la marca CORONA para servicios de clase 35, privilegio que resulta ser absolutamente coincidente con los registros previos de mi mandante precisamente para la marca CORONA en la misma clase 35.

Este primer elemento confirma que los usuarios de clase 35 enfrentados a dos marcas CORONA a nombre de distintos titulares, no contará con elementos a los cuales recurrir para la correcta diferenciación de las marcas.

El escenario en el caso de autos resulta incluso más grave si se considera que los consumidores tienden a prestar más atención a los elementos denominativos. En este sentido, toda la publicidad y uso de la marca a través de la radio, obvia finalmente los eventuales elementos gráficos que puedan concurrir.

En otras palabras, la coincidencia en la denominación CORONA resulta determinante para concluir que en la práctica los usuarios de clase 35 incurrirán en toda clase de confusión, error o engaño respecto al origen de los servicios de las marcas en pugna.

➤ Ausencia de complementos.

En este mismo orden de ideas, las marcas de autos CORONA no se asocian ni contienen algún complemento real, efectivo e idóneo para su correcta distinción.

Precisamente este criterio referido a la ausencia de complementos es habitualmente utilizado por este Instituto para establecer la concurrencia de confusión y, consecuentemente, que dos marcas no pueden sin inducir a confusión a los consumidores.

El hecho que la marca pedida sea de carácter mixto en nada contribuye a su diferenciación, toda vez que el diseño pedido presenta como elemento más relevante y destacado precisamente la denominación CORONA. Lo anterior implica que en la práctica los consumidores requerirán los servicios de clase 35 bajo CORONA, sin que sea posible en dicha instancia recurrir a diseño o elementos gráficos. De ahí la relevancia en el hecho que las marcas de autos sean denominativamente idénticas y sin que medie ningún tipo de complemento efectivo.

➤ Fama y notoriedad de la marca CORONA para servicios comerciales.

En el caso particular de autos resulta de vital importancia considerar que la marca CORONA goza de fama y notoriedad específicamente para servicios comerciales, de importación, exportación y representación de artículos comprendidos en clase 35. Al efecto, esta parte esgrimió precisamente en su oposición la fama y notoriedad de la marca como uno de los argumentos principales y más relevantes.

En efecto, la fama y notoriedad de la marca CORONA de mi mandante en clase 35 necesariamente implica que estamos ante una marca que merece una protección especial y más amplia. En otras palabras, los usuarios de clase 35 ya reconoce, identifican y, más importante todavía, asocian la marca CORONA con mi mandante.

Con este escenario, al verse enfrentados a una marca CORONA en clase 35 para amparar precisamente servicios de naturaleza comercial en dicha clase, tenderán

naturalmente a asociar ambas marcas o bien pensar que tienen un mismo origen o procedencia empresarial.

Este antecedente de fama y notoriedad de la marca oponente CORONA resulta de gran relevancia, toda vez que deja en evidencia la realidad del mercado a la que se enfrentan los consumidores a diario.

➤ Ámbitos de protección directamente relacionados.

El examen efectuado a través del fallo recurrido resulta derechamente errado, toda vez que desatiende la directa relación entre la cobertura pedida y los servicios amparados por mi mandante en clase 35, invocando al efecto simplemente al hecho que el solicitante ya tendría registrada su marca en clase 32.

En otras palabras, en base a una protección específica de clase 32, esto es, una clase distinta y no relacionada, el sentenciador pretende crear artificialmente una legítima extensión marcaría o bien una familia de marcas. Ninguno de estos antecedentes se configura en el caso de autos, especialmente considerando que el hecho de tener registrada la marca CORONA en una clase no relacionada, resulta derechamente irrelevante al momento de determinación la confusión en clase 35. Además, la institución de la legítima extensión a que alude el fallo recurrido solamente es aplicable en aquellos casos en que la misma se funda en una estrecha relación entre los ámbitos de protección.

Ahora bien, la legítima extensión y la familia de marcas no constituyen argumentos correctos e idóneos en este caso particular para descartar el riesgo de confusión, toda vez que los ámbitos en pugna en clase 35 están directamente relacionados.

En efecto, a través de la marca pedida CORONA se pretenden amparar:

*Clase 35: "servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con productos de clase 32, por todos los medios de comunicación; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos de clase 32, servicios de importación y exportación de productos de la clase 32, servicios de venta al detalle y al por mayor de productos de la clase 32, servicios de venta de productos de la clase 32, por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de*

estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. servicios de ventas por catálogo de productos de la clase 32".

Clase 41: "organización de exposiciones con fines educativos, culturales o de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, organización y facilitación de torneos, conciertos, programas de radio, competiciones y exhibiciones deportivos; servicios de entretenimiento y educación en el ámbito del entretenimiento deportivo y no deportivo, en el ámbito de la educación, la cultura, y de las competencias deportivas, culturales y de educación; organización y dirección de conciertos; producción y grabación de programas de radio, películas, cortometrajes y documentales".

A su vez, la marca oponente CORONA distingue en la misma clase 35:

Clase 35: servicio de difusión de publicidad por cualquier medio, servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada. servicios de mercadeo (marketing). servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad. servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos con exclusión de los productos de clases 3 y 32, o de servicios, por todos los medios de comunicación especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. Servicios de decoración de escaparates y demostración de productos con exclusión de los productos de clase 3 y 32. servicios de distribución de prospectos y muestras, directamente o por correo. servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales. servicios de importación, exportación y representación de productos y artículos de las clases 1 a 34 con exclusión de los productos de clases 3 y 32. servicio de venta al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y artículos de las clases 1 a la 34 con exclusión de los productos de clases 3 y 32 con exclusión de los productos de las clases 3 y 32. servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor. servicios de venta de

*productos y artículos de las clases 1 a 34 con exclusión de los productos de las clases 3 y 32. por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos. Servicios de ventas por catálogo de productos de las clases 1 a 34 con exclusión de los productos de clases 3 y 32. Servicios de asesoría en gestión y explotación de negocios comerciales. Servicios de Asesoría y administración en funciones comerciales; trabajos de oficina. servicios de contabilidad. sondeos de opinión. Servicios de compilación, transcripción, composición y sistematización de datos en un computador central. Servicios solicitados respecto de la clase 25, con exclusión de la ropa interior*

Como señala correctamente el fallo de primera instancia ante el INAPI, en la práctica se trata de servicios de la misma naturaleza y destinación. En otras palabras, ambas marcas amparan servicios comerciales, de venta, importación, exportación y promoción, lo que implica que sus canales de comercialización, distribución e incluso difusión son los mismos.

Con este escenario y frente a servicios de idéntica naturaleza en clase 35, resulta derechamente improcedente que el fallo recurrido concluya mecánicamente que se trata de coberturas distintas y no relacionadas.

Como resulta evidente, dos servicios comerciales y de importación / exportación, independientemente del producto al que apunten, tienen finalmente la misma naturaleza.

A mayor abundamiento y en el escenario que se llegue a concluir que los servicios requeridos y aquellos amparados por mi mandante son diversos, igualmente cabe tener presente que las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039 se configuran no solamente en aquellos casos de colisión absoluta de coberturas, sino que también en aquellos casos de relación e incluso conexión.

De esta manera, el fallo recurrido -atendido el tenor del fallo recurrido- descarta en el caso de autos servicios de la misma naturaleza comercial (venta, importación y exportación) en clase 35 estén relacionados, obviando además que esta parte invocó oportunamente las categorías de colisión absoluta; relación e incluso conexión.