

Solicitud N° : 370408
Registro N° : 537666
Exp. N° : 5670-1997
MARCA: PROSPECTOR, clase 25

127599

Santiago, 14 NOV. 2003

A fojas 30, don Santiago Ortúzar Decombe, abogado, en representación de Kukje Corporation, persona jurídica, ambos domiciliados en calle Europa N° 2035, Providencia Santiago, demanda la nulidad del Registro N° 537666, de fecha 31 de Marzo de 1999, correspondiente a la marca denominativa PROSPECTOR, que distingue todos los productos de la clase 25, inscrita por Dalbosco Hnos. Y Cia. Ltda., domiciliada en calle Cienfuegos N° 375, La Serena.

Funda su demanda en lo previsto en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039.

El demandante señala que es dueña de la marca PRO – SPECS, la que tiene registrada en la misma clase 25, con el N° 398385 y que fue renovada por el Registro N° 659118 y que su marca ha adquirido gran notoriedad y fama, como se comprobará en autos en el momento procesal pertinente.

Señala el actor que, la existencia de la marca PROSPECTOR para los mismos productos cubiertos por su marca, solamente pueden inducir a error o engaño al público consumidor, quien creará erróneamente, que se trata de productos que tienen el mismo origen.

A fojas 37 rola la notificación, de acuerdo al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, a Don Franco Dalbosco Cazzannelli en representación de la sociedad demandada, estampada por receptor judicial.

A fojas 48 el demandado contesta la demanda oponiendo en primer término, la excepción de cosa juzgada, fundado en el artículo 304 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. El demandado afirma que la solicitud de la marca PROSPECTOR tuvo dos oposiciones una en base a la marca PROSPECS PUZZLER, Registro N° 341087, renovada por el Registro N° 540605, y otra de KUKJE CORPORATION la misma demandante de autos, oposición que se fundamentó en la marca PRO-SPECS, Registro N° 398385, renovada por el Registro N° 659118. Basta leer la demanda de nulidad para concluir que las causales que se invocan son las mismas de la oposición, es decir, los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial; causales que ya habían sido desestimada por sentencia ejecutoriada.

El demandado en subsidio de la excepción planteada, evacua el traslado conferido y contesta la demanda solicitando su total rechazo y señala que la marca de la oponente PRO-SPECS es una marca mixta, que coexiste en la clase 25 con marcas tales como :

- PROSPECS PUZZLER, Registro N° 341087, renovada por el Registro N° 540605
- PRO SPACE, Registro N° 609396
- PRO, Registro N° 422340

La primera de las marcas citadas, PROSPECS PUZZLER, cuyo propietario también dedujo oposición a la solicitud que dio origen al registro, si bien está formado por dos signos, el primero, PROSPECS, no es otra cosa que la marca de la demandante a la cual se le eliminó el guión que separa las letras PRO-SPECS. Frente a esto cabe preguntarse, si estas marcas coexisten ¿Por qué se pretende anular el registro PROSPECTOR, que ya fue considerada diferente?.

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A fojas 51 se dejó la resolución de la excepción de cosa juzgada para definitiva, y en subsidio se tuvo por evacuado el traslado.

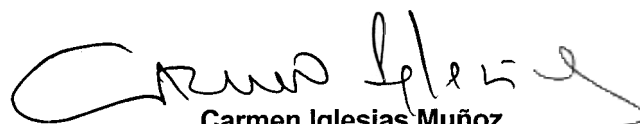
A fojas 53 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1. Que la demanda de nulidad contra el Registro N° 537666, que corresponde a la marca denominativa PROSPECTOR, que distingue todos los productos de la clase 25, inscrita por Dalbosco Hnos. Y Cia. Ltda., se funda en lo previsto en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039. El demandante señala que es dueña de la marca PRO – SPECS, Registro N° 659118, que distingue zapatos para todo tipo de deportes, clase 25, pudiendo inducir a error o engaño al público consumidor, quien creerá erróneamente, que se trata de productos que tienen el mismo origen.
2. Que la demanda fue válidamente notificada de acuerdo al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil al representante de la demandada.
3. El demandado contesta la demanda oponiendo en primer término, la excepción de cosa juzgada, fundado en el artículo 304 y siguientes del Código de Procedimiento Civil toda vez que este juicio de nulidad no tiene asidero jurídico, al controvertir un asunto que ya fue resuelto por el Jefe de Departamento de Propiedad Industrial, mediante sentencia que se encuentra ejecutoriada. En subsidio de la excepción planteada, y estando dentro del plazo, evacua el traslado conferido y contesta la demanda solicitando su total rechazo.
4. Que el demandado opuso la excepción de cosa juzgada en su escrito de contestación y se reservó su resolución para la sentencia definitiva, por lo que procede pronunciarse en primer lugar sobre ella. En opinión de la suscrita, esta excepción debe ser rechazada, toda vez que para configurar la excepción de cosa juzgada es necesario que confluja la triple identidad que exige el artículo 177 del código de Procedimiento Civil y en el caso de autos no concurre la identidad de cosa pedida. La cosa pedida es el beneficio jurídico inmediato que se persigue en el proceso y tratándose del juicio de oposición la cosa pedida es el rechazo de la solicitud de registro, mientras que en el juicio de nulidad lo es la invalidación de una marca ya registrada, de donde se colige la cosa pedida en ambos procesos es siempre diversa.
5. Que en opinión de la suscrita, confrontadas las marcas en conflicto PROSPECTOR y PRO – SPECS, deben rechazarse las infracciones alegadas en relación a las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto los signos en cuestión son diferentes, habida cuenta que los elementos que los distinguen logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor, lo que permite suponer fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado, sin que se produzcan los errores o confusiones a que alude el actor. A mayor abundamiento, esto se ve ratificado por la coexistencia de las marcas PRO – SPECS y PROSPECTOR PUZZLER, en la misma clase, sin que se produzcan errores o confusiones en el público consumidor.

POR TANTO:

En virtud de lo expuesto y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, PROPONGO: Rechazar la demanda de nulidad y mantener la vigencia del Registro N° 537666, que corresponde a la marca denominativa PROSPECTOR, que distingue todos los productos de la clase 25.



Carmen Iglesias Muñoz

Abogado Jefe SubDepartamento Jurídico
Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

AMTV.-

Santiago, 14 de noviembre de 2003

Vistos el informe precedente de fecha 14-11-03 escrito a fjs. 54 del Abogado Jefe del Subdepartamento Jurídico y que se ha dado por reproducido.

RESUELVO

Rechazar la demanda de nulidad interpuesta a fojas 30 por don Santiago Ortúzar Decombe, en representación de Kukje Corporation. Mantener la vigencia del registro N° 537.666, correspondiente a la marca denominativa PROSPECTOR, que distingue todos los productos de la clase 25.

Fallo dictado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial,
Sr. Eleazar Bravo Manríquez

ELEAZAR BRAVO MANRIQUEZ
Jefe del Departamento de Propiedad Industrial
MINISTERIO DE ECONOMIA

ANOTADA EN ESTADO DIARIO DEL DIA 14 NOV. 2003.