



Fallo de rechazo



Solicitud 1257078
Hoja 1 de 6

1257078: IMPORTADORA SHANGHAI SOUTH
AMERICA TRADING CORPORATION
LIMITADA-WRANGLER APPAREL CORP.
W WANGER

Santiago, 23 de Agosto de 2018

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

TIPO / NRO. SOLICITUD : Marca de P&S / **1257078**

FECHA DE SOLICITUD : 08/06/2017

MARCA (Mixta) : **W WANGER**



CLASE : **18**

COBERTURA : Banano (Riñoneras); bandoleras; baúles de viaje; baúles (equipaje) y maletas; billeteras; billeteras de cuero; bolsas de cuero; bolsas de deporte; bolsas de montañismo; bolsas de playa; bolsas de viaje; bolso de mano; bolsos de campamento; bolsos de deporte; bolsos de mano; bolsos de viaje; bolsos en bandolera; carteras [bolsos de mano]; carteras de bolsillo; carteras de mano; estuches de viaje [artículos de marroquinería]; estuches para artículos de tocador; estuches para llaves; maletas; maletas de cuero; maletas de mano; maletas de viaje; maletines para documentos; mochilas; mochilas de deporte; mochilas de montañismo; morrales; valijas; valijas de mano de la clase 18.

SOLICITANTE : IMPORTADORA SHANGHAI SOUTH
AMERICA TRADING CORPORATION
LIMITADA

ABOGADO PATROCINANTE : SIN REPRESENTACION ACREDITADA

2. ANTECEDENTES DE LA(S) OPOSICION(ES).

OPONENTE : WRANGLER APPAREL CORP

ABOGADO PATROCINANTE : MAX VILLASECA MOLINA

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en que, a su juicio, la marca pedida infringe lo previsto en los artículos **19 y 20 letras g) inciso 1° y 3°, f) y h) inciso 1°** de la Ley N°19.039, artículo **6 bis y 8 del Convenio de París y artículo 16 N°3 de los ADPIC**. Argumenta ser titular de la marca **WRANGLER**, denominativa, Registro N°1144606, que distingue Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería; bolsos para acampar, hechos de cuero o imitación cuero; portafolios; estuches para tarjetas de crédito; bolsos de mano; morrales; estuches para llaves; billeteras de bolsillo; carteras; mochilas para viajes; mochilas; bolsos escolares; bolsos de compra; cabestrillos porta-bebés; estuches para artículos de tocador y

Fallo de rechazo

Solicitud 1257078
[Nro Interno: 2018 150223]
Hoja 2 de 6

1257078: IMPORTADORA SHANGHAI SOUTH
AMERICA TRADING CORPORATION
LIMITADA-WRANGLER APPAREL CORP.
W WANGER

aseo personal, clase 18; **WRANGLER**, mixta, Registro N°1201971, que distingue Mochilas, bolsas de playa, bolsos de mano, bolsas de viaje, baúles, carteras, monederos, estuches para cosméticos y artículos de tocador, estuches para guardar tarjetas de visita, recibos o tarjetas de crédito; maletines, paraguas, sombrillas y artículos de guarnicionería, clase 18; entre otros registros de su marca WRANGLER en la clase 25 que detalla en su demanda. Señala que los signos confrontados poseen similitudes gráficas y fonéticas evidentes. Añade que la marca pedida se encuentra íntegramente contenida en la del oponente. Plantea que el solicitante omite las consonantes "R" y "L", no obstante mantiene la secuencia y estructura que caracterizan al signo marcario del oponente. Sostiene que el elemento W de la etiqueta pedida es prácticamente idéntico al signo del oponente. Agrega que existe relación de coberturas entre los signos en conflicto. Argumenta ser titular de la marca **WRANGLER** en el extranjero, específicamente en la clase 18 y que goza de fama y notoriedad tanto en Chile como en el extranjero. Señala que por ello, los usuarios incurrirán en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de la cobertura que se busca distinguir.

La etiqueta del signo individualizado anteriormente se inserta a continuación:



3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.

Este Instituto notificó al solicitante, que la marca pedida incurría en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 20 letras f) y h) inciso 1° de la ley 19.039, dada la existencia previa de la marca **W WRANGLER CLASSIC**, mixta, Registro N° 1190090, que distingue Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, cueros; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería; maletines; tarjeteros; estuches para tarjetas de crédito de cuero o limitación cuero; bolsos de mano; mochilas; estuches para llaves; porta documentos; monederos; mochilas de viaje; morrales; bolso escolar; bolsas para compras; estuches para artículos de tocador no equipados; maletín de mano, billeteras de la clase 18. La etiqueta del signo individualizado anteriormente se inserta a continuación:



4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.

El demandado no contestó la demanda ni la observación de fondo, evacuándose el traslado en rebeldía.

5. DE LA PRUEBA RENDIDA.

Este Tribunal recibió la causa a prueba fijando los puntos de prueba según resolución de fecha 28 de marzo de 2018.

El oponente acompañó, entre otros documentos, los siguientes:

1. Copia de Registro de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea N° 9114083, para la marca WRANGLER otorgado a su nombre el año 2014 en clases 18 y 25;
2. Copia de Registro N°4049361 para marca WRANGLER en la clase 18, obtenido a su nombre en el Instituto de la Propiedad Industrial de Estados Unidos el año 2011.
3. Copia de Registro N°14005039 para la marca WRANGLER en clase 25, obtenido a su nombre en la Oficina de Patentes y Marcas de la República Popular China;
4. Copia de Registro N°1151796 para la marca WRANGLER en clases 6, 8, 14, 18, 25 y 26, obtenido a su nombre el año 2015 la Oficina de Marcas de Japón;

Fallo de rechazo

Solicitud 1257078
[Nro Interno: 2018 150223]
Hoja 3 de 6

1257078: IMPORTADORA SHANGHAI SOUTH
AMERICA TRADING CORPORATION
LIMITADA-WRANGLER APPAREL CORP.
W WANGER

5. Copia de Registro N°UK00003074809 para la marca WRANGLER en clase 18 y 25, obtenido a su nombre el año 2015 en la Oficina de Marcas de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;
6. Copia de Registro otorgado a su nombre el año 2015 por la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea N° 13946405, para la marca WRANGLER en clases 18, 25 y 35.
7. Impresión del artículo del sitio web de vfc.sharepoint.com que da cuenta del artículo titulado "WRANGLER® hits the Vegas Strip", dando cuenta de la final nacional de rodeo realizado el año 2015 en la ciudad de Las Vegas;
8. Impresión artículo obtenido del sitio wranglernetwork.com titulado "WRANGLER®, George Strait concert live stream generate more than 14 million impressions, y que da cuenta de la transmisión via streaming a 42 países del concierto realizado por el artista country George Strait, de fecha 21 de noviembre de 2016 y en que se aprecia la expresión WRANGLER.
9. Imagen de la página web wrangler.cl en que figuran punto de venta en el territorio nacional de los productos del oponente, bajo el siguiente enlace <http://www.wrangler.cl>.
10. Imagen correspondiente a línea de ropa desde el sitio web wrangler.cl bajo el siguiente enlace: <http://www.wrangler.cl/?lookbook-genero=men>
11. Dossier Marketing Chile del oponente y su marca WRANGLER, el cual contiene:
 - a. Campañas en el exterior, tales como gigantografías en avisos en calles y malls. No indica fecha.
 - b. Tienda en que se comercializa vestuario de la marca WRANGLER. No indica fecha.
 - c. Campañas en plataformas digitales, tales como Facebook e Instagram en que se comercializa vestuario de la marca WRANGLER. No indica fecha.Estos documentos no fueron objetados por la contraria.

CONSIDERANDO:

1. Que, las marcas se definen en el artículo 19 de la Ley N° 19.039, como signos capaces de distinguir en el mercado productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales, siendo una de sus funciones principales la de indicar la procedencia empresarial de los mismos. En este sentido, contribuyen a evitar la confusión del público consumidor proporcionando una valiosa información a estos últimos para tomar decisiones de compra. De ahí que el derecho del titular de una marca esté referido a impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares, para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales ha obtenido el registro, siempre que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

2. Que el oponente ha fundado su demanda en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 20, letra h) inciso 1°, f), g) inciso 1° y 3° de la Ley 19.039, la que señala que no podrán registrarse como marca comercial: *“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.”*, *“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”*, *“Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos,*

Fallo de rechazo



Solicitud 1257078
[Nro Interno: 2018 150223]
Hoja 4 de 6

1257078: IMPORTADORA SHANGHAI SOUTH
AMERICA TRADING CORPORATION
LIMITADA-WRANGLER APPAREL CORP.
W WANGER

demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro. De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada”.

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

4. Que tratándose de los Registros N°1144606 y N°1201971, corresponde acoger la oposición fundada en la infracción de la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N°19.039, puesto que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ellos coinciden en la expresión WANGER, encontrándose la marca solicitada íntegramente contenida en la del actor, sin que las diferencias existentes entre los elementos figurativos en pugna en cuando a diseño, color y fondos, resulten suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio, a lo que debe agregarse la relación de coberturas existentes entre las marcas en litigio. Lo anterior, toda vez que las coberturas en conflicto son de la misma naturaleza y clase, lo cual se advierte al revisar los productos pedidos en la clase 18, los cuales resultan ser similares a los productos que distingue el signo del actor, tienen un mismo destino, sus canales de distribución y puntos de ventas son idénticos, lo que sumado a la similitud gráfica y fonética existente entre ellos, impide pueda otorgarse el signo pedido.

Signo Solicitado	Registro oponente
	1. WRANGLER  2.

5. Que por lo expuesto anteriormente, procede acoger la oposición 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, cualidad o género de los productos que pretende distinguir.

6. Que, tratándose del resto de los registros invocados, corresponde rechazar la oposición fundada en la infracción de la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la ley 19.039, toda vez que el ámbito de protección de la marca solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con los campos operativos del signo del oponente. A mayor abundamiento, las coberturas en pugna tienen distintos destinos, no tienen usos complementarios y sus canales de distribución y puntos de ventas son diferentes, por lo que teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, se puede presumir que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

7. Que atendido lo anterior y tratándose de los registros aludidos anteriormente, se rechazará también la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Fallo de rechazo

Solicitud 1257078
[Nro Interno: 2018 150223]
Hoja 5 de 6

1257078: IMPORTADORA SHANGHAI SOUTH
AMERICA TRADING CORPORATION
LIMITADA-WRANGLER APPAREL CORP.
W WANGER

8. 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 Para La Protección de la Propiedad Industrial, referido a las marcas 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 5 registros previos y vigentes en el extranjero de la marca WRANGLER para distinguir productos de la clase 18, según dan cuenta copias de registros de Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña y ante la OAMI.

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 5 copias de registro de su marca en Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña y ante la OAMI, los cuales, atendida su fecha de concesión y alcance geográfico reflejan el reconocimiento de la marca en la cual funda su demanda.

En cuanto al tercer requisito se aprecia que las marcas en pugna son similares en cuanto a su expresión gráfica, fonética y clase, tal como se explicitó en el considerando N°4.

Por todo lo expuesto anteriormente, y dándose en la especie la concurrencia de los requisitos legales, habrá de acogerse la oposición fundada en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

9. Que tratándose de los Registros N°1144606 y N°1201971, corresponde rechazar la oposición planteada, fundada en el inciso 3° de la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 16 N°3 del Acuerdo Sobre los ADPIC, que dispone la aplicación mutatis mutandis del artículo 6 bis del Convenio de París, toda vez que los signos en controversia distinguen coberturas coincidentes, en circunstancias que la citada norma requiere, para ser aplicable a un caso concreto, que la marca famosa y notoria distinga productos, servicios o establecimientos distintos y no relacionados a la cobertura de la marca cuyo registro pretende impedir, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal invocada.

10. Que tratándose del resto de los registros invocados, corresponde rechazar la oposición fundada en la infracción de la letra g) inciso 3° del artículo 20 de la Ley N°19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 16 N°3 del Acuerdo Sobre los ADPIC, que dispone la aplicación mutatis mutandis del artículo 6 bis del Convenio de París, toda vez que si bien, por una parte, la marca pedida posee similitudes gráficas y fonéticas con la del oponente y, por otra, se refieren los signos en disputa a coberturas no relacionadas, tal y como exige la norma, el oponente no acompañó pruebas suficientes tendientes a acreditar la fama y notoriedad de la marca fundante de la demanda de oposición en el sector pertinente del público que habitualmente consume sus productos, demanda

Fallo de rechazo



Solicitud 1257078
[Nro Interno: 2018 150223]
Hoja 6 de 6

1257078: IMPORTADORA SHANGHAI SOUTH
AMERICA TRADING CORPORATION
LIMITADA-WRANGLER APPAREL CORP.
W WANGER

sus servicios o tiene acceso al establecimiento, amparado por los registros oponentes, dado que la documentación acompañada no consigna data de emisión que permitan acreditar que la marca del oponente goce de fama y notoriedad con anterioridad a la solicitud de autos, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal de irregistrabilidad invocada.

11. Que corresponde, sea atendida la argumentación del oponente de autos en relación a la aplicación del artículo 8° del Convenio de París, referido a la protección de los nombres comerciales, toda vez que el signo respecto del cual solicita amparo marcario resulta ser prácticamente idéntico a uno de los elementos importantes de su nombre comercial.

12. Que corresponde ratificar la observación de fondo y rechazar la marca pedida, fundada en la infracción de la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N°19.039, puesto que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ellos coinciden en la expresión WANGER, encontrándose la marca solicitada íntegramente contenida en la del actor, sin que las diferencias existentes entre los elementos figurativos en pugna en cuando a color y tipología de letras, resulten suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio, a lo que debe agregarse la relación de coberturas existentes entre las marcas en litigio. Lo anterior, toda vez que las coberturas en conflicto son de la misma naturaleza y clase, lo cual se advierte al revisar los productos pedidos en la clase 18, los cuales resultan ser similares a los productos que distingue el signo fundante de la observación de fondo, tienen un mismo destino, sus canales de distribución y puntos de ventas son idénticos, lo que sumado a la similitud gráfica y fonética existente entre ellos, impide pueda otorgarse el signo pedido.

Signo Solicitado	Marca fundante observación
 The image shows a logo for 'Wanger'. It features a stylized, bold, yellow 'W' shape composed of several overlapping geometric forms. Below the 'W', the word 'wanger' is written in a lowercase, sans-serif font, also in yellow.	 The image shows a logo for 'Wrangler Classic'. It features a large, white, serif letter 'W' centered at the top. Below the 'W', the word 'WRANGLER' is written in a white, serif, all-caps font. At the bottom, the word 'CLASSIC' is written in a smaller, white, serif, all-caps font. The entire logo is set against a black rectangular background.

13. Que atendido lo anterior, habrá de ser ratificada la observación de fondo y rechazada la marca pedida fundada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, ya que el hecho de otorgar la marca pedida inducirá a error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia, calidad o género de los productos que pretende distinguir.

Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley 19.039, en sus artículos 19, 20 letras g) inciso 1° y 3°, f) y h) inciso 1°, 22 y en el Reglamento de dicha ley,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda de oposición, se rechaza de oficio el signo pedido y, en definitiva, se rechaza el registro solicitado.

Notifíquese y archívese.

Resolución firmada por quien ejerce el cargo de Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en calidad de titular o subrogante, y por la Secretaria-Abogada de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, en calidad de titular o subrogante.

Anotado en estado diario con esta fecha
RVS