

Fallo de rechazo



Solicitud 1010404.
Hoja 1 de 2.

1901-2013
**BROWNE GREGORY PAUL - EMPRESAS
CAROZZI S.A.
THE GOOD DONUT**

FALLO N° 100973


Santiago, veintiséis de agosto de dos mil catorce.

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

NRO. SOLICITUD : 1010404.

MARCA (Mixta) : THE GOOD DONUT



CLASE : 30.

COBERTURA : ICPA. productos de confitería; productos de pastelería.

SOLICITANTE : BROWNE, GREGORY PAUL.

ABOGADO PATROCINANTE : SIN REPRESENTACION ACREDITADA EN AUTOS.

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

OPONENTE : EMPRESAS CAROZZI S.A.

ABOGADO PATROCINANTE : ENRIQUE DELLAFIORI MORALES.

CAUSALES INVOCADAS : El actor fundamenta su demanda en que, a su juicio, la marca pedida infringe lo previsto en los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley N° 19.039 al ser genérica, indicativa y descriptiva al aludir al producto alimento, a su cualidad ser bueno y a su destino dirigido al consumo humano, por cuanto luego de ser traducido del inglés al español, significa LA BUENA DONUT. Agrega que además es una expresión de uso común en la clase 30. Por último, sostiene que el signo no presenta carácter distintivo ni distintivo alguno.

3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.

Este Instituto notificó al solicitante que la marca pedida incurría en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley N° 19.039 por corresponder a una expresión que indica cualidad de los productos.

4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.

El solicitante y demandado no contestó la observación de fondo formulada, ni la demanda de autos, por lo que se tuvo por evacuado el traslado en su rebeldía.

5. DE LA PRUEBA RENDIDA.

Estimándose que no existen hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, no se recibió a

1901-2013
**BROWNE GREGORY PAUL - EMPRESAS
CAROZZI S.A.
THE GOOD DONUT**

prueba esta causa. Sin embargo, el actor acompañó con citación de la contraria, una impresión obtenida desde INAPI que da cuenta del estado de tramitación de la solicitud 619003, marca DAILY DONUT, clase 30, la cual fue rechazada. Esta prueba documental no fue objetada.

CONSIDERANDO:

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

2.- Que, corresponde acoger la oposición fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto la marca pedida resulta ser carente de distintividad e indicativa del género y cualidad de los productos pedidos. En efecto, analizado el conjunto pedido, puede advertirse que éste se compone, por un lado, de la expresión de origen inglés **THE GOOD DONUT**, que traducida al español significa “la buena rosquilla”. De esta forma, es indicativa de un producto de pastelería o confitería específico como es la rosquilla y el adjetivo calificativo bueno, alude a una cualidad de este alimento, a saber, que es de buen sabor o de buena calidad, lo que en la especie hace que el conjunto solicitado además resulte ser genérico y de uso común para la cobertura que pretende distinguir, sin que la etiqueta que reivindica los elementos denominativos mencionados junto a la figura de una donut sea suficiente para dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

3.- Que, conforme lo expuesto en el considerando anterior, corresponde ratificar la observación de fondo fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 y rechazar de oficio la marca pedida.

Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley N° 19.039, en los artículos 19 y 20 letra e), 22 y en el Reglamento de dicha ley,

RESUELVO: Que se acoge la demanda de oposición, se rechaza de oficio la marca pedida y en definitiva, se rechaza la solicitud de registro.

Notifíquese y archívese.

Fallo dictado por don Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

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

Anotado en Estado Diario con esta fecha
LMPN.

29 AGO 2014