



Fallo de rechazo



1076273: JOSE FRANCISCO EGAÑA
BARAONA-INMOBILIARIA INVERSIONES
MARIA LAURA LTDA-EMPRESAS CAROZZI
S.A. LA GALLETA

Solicitud 1076273
[Nro Interno: 2014 293816]
Hoja 1 de 3

FALLO N° 170255

Santiago, seis de enero de 2015.

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

TIPO / NRO. SOLICITUD : (hist) Marca de productos / **1.076.273**

FECHA DE SOLICITUD : 27/09/2013

MARCA (Denominativa) : **LA GALLETA**

CLASE : **30**

COBERTURA : GALLETAS

SOLICITANTE : JOSE FRANCISCO EGAÑA BARAONA

ABOGADO PATROCINANTE : SIN REPRESENTACIÓN ACREDITADA EN AUTOS

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

OPONENTE N°1 : INMOBILIARIA INVERSIONES MARIA LAURA LTDA.

ABOGADO PATROCINANTE : RODRIGO COOPER CORTÉS.

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en los **artículos 19 y 20 letras e) y f) de la Ley N°19.039**. Sostiene que el signo solicitado es absoluta e indudablemente genérico y descriptivo en relación al producto que desea distinguir en la clase 30, en efecto, señala que es un signo genérico dado que la marca pedida corresponde precisamente al nombre del único producto que pretende distinguir. Añade que en casos similares, este Instituto ha tenido el mismo razonamiento.

OPONENTE N°2 : EMPRESAS CAROZZI S.A.

ABOGADO PATROCINANTE : ENRIQUE DELLAFIORI MORALES

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en los **artículos 19 y 20 letra e) de la Ley N°19.039**. Sostiene que la marca solicitada es sin lugar a dudas, de carácter genérico, indicativo y descriptivo. En efecto, señala que es genérico e indica inequívocamente el producto de las clases alimenticias que pretende distinguir, esto es, galletas, el cual corresponde justamente a la clase 30, añade que el signo solicitado está

1076273: JOSE FRANCISCO EGAÑA
BARAONA-INMOBILIARIA INVERSIONES
MARIA LAURA LTDA-EMPRESAS CAROZZI
S.A. LA GALLETA

conformado por la palabra "GALLETA", que es un pastel horneado y seco, del tamaño de un bocado, que puede conservarse varios días y que está hecho en base de harina, mantequilla, u otro tipo de grasa, azúcar, y a menudo, huevos. Afirma que la palabra galleta del signo solicitado indica claramente el producto a distinguir, por lo que habría un claro intento de apropiarse de una expresión de uso genérico que perjudicaría gravemente a los productores y comercializadores de galletas. Finalmente, individualiza los registros de los que es titular para efectos de acreditar que se vería perjudicado por la aceptación de la marca LA GALLETA.

3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.

Con fecha 31 de marzo de 2014, 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, dado que la marca solicitada resulta ser genérica y carente de distintividad por cuanto describe el producto pedido.

4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.

El solicitante y demandado no contestó la observación de fondo 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 prueba esta causa. Sin perjuicio de ello, la parte oponente N°2 acompañó con citación, entre otros, los siguientes documentos no objetados por la contraria:

- Impresiones obtenidas de la plataforma web es.wikipedia.org/wiki/Galleta, que proporciona información acerca del producto "Galleta", específicamente de su definición, composición, tipos y usos en Argentina, Paraguay y Uruguay.
- Copia simple de registro N° 1037337, marca mixta COSTA, clase 30, otorgado por INAPI el 8 de octubre de 2013 a nombre de EMPRESAS CAROZZI S.A.
- Copia simple de registro N° 1037339, marca mixta COSTA, clase 30, otorgado por INAPI el 8 de octubre de 2013 a nombre de EMPRESAS CAROZZI S.A.
- Copia simple de registro N°978174, marca mixta COSTA, clase 30, otorgado por INAPI el 28 de octubre de 2012 a nombre de EMPRESAS CAROZZI S.A.
- Copia simple de registro N°978172, marca mixta COSTA, clase 30, otorgado por INAPI el 28 de octubre de 2012 a nombre de EMPRESAS CAROZZI S.A.
- Copia simple de registro N°978092, marca mixta COSTA, clase 30, otorgado por INAPI el 25 de octubre de 2012 a nombre de EMPRESAS CAROZZI S.A.
- Copia simple de registro N°978164, marca mixta COSTA, clase 30, otorgado por INAPI el 28 de octubre de 2012 a nombre de EMPRESAS CAROZZI S.A.

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 N°1 y N°2, fundadas en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N°19.039, toda vez que el signo pedido, LA GALLETA resulta ser carente de distintividad. En efecto, analizando el signo pedido se puede advertir que este se compone de la palabra GALLETA, cuya definición, entre otras acepciones, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa "*Pasta compuesta de harina, azúcar y a veces huevo, manteca o confituras diversas, que, dividida en trozos pequeños y moldeados o modelados en forma varia, se cuecen al horno*", la cual resulta indicativa y descriptiva de los productos que se quiere

Fallo de rechazo

Solicitud 1076273
[Nro Interno: 2014 293816]
Hoja 3 de 3

1076273: JOSE FRANCISCO EGAÑA
BARAONA-INMOBILIARIA INVERSIONES
MARIA LAURA LTDA-EMPRESAS CAROZZI
S.A. LA GALLETA

distinguir, lo cual pone de manifiesto un conjunto abiertamente descriptivo de los productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

3.- Que sin perjuicio de lo anterior, habrá de rechazarse la oposición N°1 fundada en la infracción a la letra f) del Artículo 20 de la ley 19.039, por cuanto no se aprecia cómo el otorgamiento de la marca pedida podría inducir a error o confusión al público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o género del producto a distinguir.

4.- Que, por lo razonado en el considerando N°2 corresponde ratificar la observación de fondo formulada por infracción de lo dispuesto en la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 y, en su mérito rechazar de oficio la marca solicitada, toda vez que la causal en que se funda la observación de fondo coincide con aquella que sirvió de fundamento a las demandas de oposición N°1 y N°2.

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

RESUELVO:

Que se acogen las demandas de oposición N°1 y N°2, se rechaza de oficio la marca pedida y, en definitiva se rechaza la marca pedida.

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 el Estado Diario de fecha:

09 ENE 2015

JAA