



C-2016-87085



**Fallo de rechazo**  
Expediente 1129398  
COMERCIAL LF S.A. – REPUBLICA  
DEL PERU.  
**SANGUCHES DEL PERÚ**

Solicitud 1129398  
[Nro Interno: 2016 85792]  
Hoja 1 de 5

FALLO N° 178730

Santiago, uno de junio de 2016

**VISTOS:**

**1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.**

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| <b>TIPO / NRO. SOLICITUD</b> | : | (hist) Marca de servicios / <b>1129398</b>   |
| <b>FECHA DE SOLICITUD</b>    | : | 28/10/2014   |
| <b>MARCA (Denominativa)</b>  | : | <b>SANGUCHES DEL PERÚ</b>  |
| <b>CLASE</b>                 | : | <b>43</b>  |
| <b>COBERTURA</b>             | : | SERVICIOS DE RESTAURANTE, RESTAURANTES AUTOSERVICIO, RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO Y PERMANENTE [SNACK-BAR], CAFETERÍA, CANTINA, BAR, PUB, FUENTE DE SODA, HELADERÍA, SALÓN DE TÉ, HOTEL, MOTEL, SERVICIOS DE COMIDA PREPARADA PARA LLEVAR Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN GENERAL, PROCURACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO. ASESORÍAS, CONSULTAS E INFORMACIONES, POR CUALQUIER MEDIO, EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN. SERVICIOS DE RESTAURANTE DE COMIDAS PARA LLEVAR, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN RESTAURANTES; PROVISIÓN DE COMIDA MEDIANTE REDES COMPUTACIONALES, EN LÍNEA O CUALQUIER OTRO MEDIO ELECTRÓNICO. |
| <b>SOLICITANTE</b>           | : | COMERCIAL LF S.A.  |
| <b>ABOGADO PATROCINANTE</b>  | : | SIN REPRESENTACIÓN ACREDITADA EN AUTOS.  |



**Fallo de rechazo**  
Expediente 1129398  
COMERCIAL LF S.A. – REPUBLICA  
DEL PERU.  
**SANGUCHES DEL PERÚ**

Solicitud 1129398  
[Nro Interno: 2016 85792]  
Hoja 2 de 5

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

**OPONENTE** : REPUBLICA DEL PERU.

**ABOGADO PATROCINANTE** : IGNACIO MARTINEZ CORNEJO.

**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 a), e), f) y k) de la Ley N°19.039, artículo 16.1 de Acuerdos ADPIC., y artículo 10, 10 bis y 10 ter del Convenio de París.** Argumenta que la marca pedida resulta ser descriptiva y podría inducir a error o engaño en relación con los servicios que pretende distinguir. Agrega que el signo solicitado no posee la capacidad diferenciadora que permita indicar el origen empresarial de los servicios que se pretende amparar, toda vez que la denominación en cuestión se limita a informar al público sobre las características y origen de los productos que expenderán el servicio pedido, es decir, que los servicios que solicita provienen del Perú o son preparados según estándares peruanos o son prestados por peruanos. Señala que por ello, el empleo de la marca pedida en relación con servicios que no recaigan sobre comidas que formen parte de la gastronomía Peruana o cuyos ingredientes no provengan de Perú y /o que no hayan sido preparados por peruanos podría engañar a los consumidores sobre su procedencia geográfica. Añade que de otorgarse el registro se estaría privando a una serie de personas de utilizar una expresión de uso común, indicativa de origen y ampliamente utilizada en el mercado chileno. Hace presente que el solicitante intenta inscribir como marca comercial el nombre del Perú, sin contar con autorización oficial. Finaliza señalando que el intento de registrar un nombre esencialmente irregistrable contraviene abiertamente los principios básicos de ética y competencia mercantil.

**3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.**

Con fecha 15 de julio de 2015, este Instituto notificó al solicitante que la marca pedida incurría en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 19 y 20 letras a) y e) de la Ley N° 19.039, debido a que la marca solicitada corresponde a la denominación de un Estado. La marca solicitada corresponde a una expresión o signo empleado para indicar el género, origen, nacionalidad y procedencia de los productos, servicios solicitados.

**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.**

Este tribunal recibió la causa a prueba fijando los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos según resolución de fecha 1 de septiembre de 2015. Así, la parte demandante acompañó, en escrito de fecha 14 de octubre de 2015 a fs. 36, con citación de la contraria entre otras, la siguiente prueba documental, la cual no fue objetada por la contraparte:

- a. Impresión obtenida desde página web [www.andina.com.pe](http://www.andina.com.pe), con reportaje titulado "OEA distingue a gastronomía peruana como Patrimonio cultural de las Américas para el Mundo".
- b. Impresión obtenida desde página web [www.perutours.net](http://www.perutours.net), con reportaje titulado "LIMA: Capital Gastronómica de América".
- c. Impresión obtenida desde página web [www.enperu.about.com](http://www.enperu.about.com), con reportaje titulado "Diez platos fundamentales de la Cocina Peruana".
- d. Impresión obtenida desde página web [www.perutravel.es](http://www.perutravel.es), con información de Perú.
- e. CD ROM con material audiovisual cuya acta de exhibición rola a fs. 39 y sgtes., de dicha solicitud, relativa a información de Perú, su gastronomía e historia.





**Fallo de rechazo**  
Expediente 1129398  
COMERCIAL LF S.A. – REPUBLICA  
DEL PERU.  
**SANGUCHES DEL PERÚ**

Solicitud 1129398  
[Nro Interno: 2016 85792]  
Hoja 3 de 5

**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 acogerse la oposición fundada en la infracción de la letra a) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto el elemento “**SANGUCHES**” que acompaña el nombre de estado de “**PERU**”, y como se señala en el considerando N°7 de este fallo, corresponde a un término de uso común y genérico, ya que indica directamente los productos que expenderá el servicio pedido, por lo que no aporta distintividad a la marca pedida, y no desvirtúa la causal de irregistrabilidad señalada, por lo que no procede su registro como marca comercial.
- 3.- Que, la distintividad es una característica, función y requisito esencial de las marcas comerciales; su objeto es permitir la individualización y diferenciación de los productos o servicios de una empresa de los otros competidores. Se trata de un concepto esencialmente dinámico en el tiempo, que se encuentra íntimamente relacionado con el uso del signo distintivo. Este requisito se debe analizar en relación a la cobertura de los productos y/o servicios solicitados, al público consumidor y también con relación a los demás signos existentes, evaluando la posibilidad de confusión.
- 4.- Que, atendido el grado de distintividad la doctrina reconoce la existencia de términos **genéricos**, entendiendo por tales aquellos que usan el nombre propio de un producto o servicio para su designación, de modo que coinciden con el término que generalmente identifica dicho producto o servicio; en otras palabras, estos términos apuntan a la naturaleza básica del producto o servicio, en lugar de sus características individuales. Un signo genérico no puede alcanzar protección marcaria. Términos **descriptivos o indicativos**, que son aquellos que entregan al público información sobre características, cualidades u otros antecedentes esenciales del producto o servicio que se pretende distinguir; normalmente no son susceptibles de protección marcaria, a menos que se acredite la adquisición de un significado por su uso, esto es que el consumidor es capaz de reconocer un origen empresarial. **Términos evocativos o sugestivos**, entendiéndose por tales aquellos que hacen referencia a uno o varios de los atributos del producto o servicio, o tal como lo ha señalado el Tribunal de Propiedad Industrial “...aquellas que sugieren ciertas cualidades o destinaciones de los productos o servicios que distinguen. Este tipo de marcas exigen al consumidor o usuario hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con la respectiva cualidad o destinación que sugieren” (fallo recaído en la solicitud N° 1045006 de 16 de abril de 2014); este tipo de términos pueden obtener protección marcaria. Términos **arbitrarios**, son aquellos que consisten en palabras que tienen un significado real, sin relación con el producto y/o servicio en sí o con alguna de sus cualidades; y los términos de **fantasía**, que son palabras inventadas, sin ningún significado real en algún idioma, ambos pueden ser objeto de protección marcaria.
- 5.- Que, para determinar el carácter descriptivo de un signo, su análisis debe practicarse en términos generales, preguntándose si transmite o no una idea inmediata de las cualidades, características, efectos, propósito o ingredientes de un producto o servicio, y en caso que así fuere, deberá concluirse que a su respecto, no puede ser reclamado un derecho exclusivo.
- 6.- Que, asimismo, en doctrina se han propuesto distintos métodos para determinar si un signo es o no descriptivo. Este Tribunal ha apreciado los antecedentes de la causa, conforme el método de análisis que a continuación se desarrolla y que contempla los siguientes cuatro pasos sucesivos y excluyentes, esto es, en caso de concluir que no procede la protección marcaria conforme un criterio, no se prosigue con el siguiente paso:: (a) En primer lugar debe atenderse al





**Fallo de rechazo**  
Expediente 1129398  
COMERCIAL LF S.A. – REPUBLICA  
DEL PERU.  
**SANGUCHES DEL PERÚ**

Solicitud 1129398  
[Nro Interno: 2016 85792]  
Hoja 4 de 5

significado ordinario de las palabras "*para el público relevante*", de acuerdo al sentido o alcance contenido, ya sea en diccionarios, en ejemplos de uso descriptivo del término o bien que se deduzca claramente del significado común del término. Si conforme este criterio el signo es una indicación apropiada y relevante de la finalidad o función del producto y/o servicio, existe, o al menos, evidencia preliminar de que el signo es descriptivo. (b) En segundo lugar, la "*prueba de la imaginación*", cuya finalidad es medir la relación entre las palabras de la marca y el producto o servicio al que se aplican. De esta forma si un término "*requiere imaginación, pensamiento y la percepción para llegar a una conclusión en cuanto a la naturaleza de los bienes,*" esto es, cuando requiere una construcción intelectual adicional, se considera un término evocativo o sugestivo, y conforme lo señalado en el considerando tercero, es susceptible de protección marcaria. (c) El tercer paso consiste en preguntarse si el signo es necesario para la competencia del mercado relevante, al cual va dirigido el producto y/o servicio, esto es, si los competidores serían propensos a necesitar los términos utilizados en la marca solicitada para la descripción de sus productos y/o servicios. Así, un término será descriptivo conforme este criterio, si se refiere generalmente a aquellos que los competidores que comercializan productos o servicios similares, encontrarían útiles en la identificación de sus propios bienes o servicios. (d) El último y cuarto paso de este método requiere determinar el grado en que un término ha sido efectivamente utilizado por otros competidores que comercializan un producto o servicio similar. Esto está relacionado con la circunstancia de si los competidores tienen o no, la posibilidad de encontrar un término útil para describir sus productos o servicios.

7.- Que, la marca pedida "SANGUCHES DEL PERU", se compone por un lado de la expresión PERU, término que denota la procedencia u origen de los servicios pedidos; y por otro lado del término "SANGUCHES", que según lo indicado en buscadores de internet, tales como [www.google.com](http://www.google.com), [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.bing.com](http://www.bing.com), corresponde a un término ampliamente utilizado en el mercado alimenticios, para referirse a un emparedado o bocadillo hecho con dos rebanas de algún tipo de pan, rellenos de fiambre, queso, vegetales, carnes, etc., es decir, señala la naturaleza y finalidad de los productos que elaborará el servicio a amparar. Así, analizada la marca solicitada en su conjunto, es posible concluir que resulta ser un término directamente indicativo del origen, procedencia y descriptivo de calidad, finalidad y naturaleza, de los servicios pedidos, en los términos expresados en el considerando 4° de este fallo, sin que la adición de la preposición "DEL" en el signo pedido, que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario. A todo lo cual debe agregarse que el conjunto solicitado, corresponde a una expresión de uso común y necesario en el comercio en general, no correspondiendo concesiones de uso exclusivo y excluyente, ya que no resultan distintivos respecto de un único origen empresarial.

8.- Que, conforme lo señalado en los considerandos 4, 5, 6 y 7 corresponde acoger la oposición fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N°19.039 y rechazar la marca pedida, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad.

9.- Que, de igual forma, corresponde acoger la oposición, fundada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya que el signo pedido que resulta ser indicativo del origen de los servicios pedidos, cuestión que podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor en cuanto a la verdadera procedencia de la cobertura que se quiere distinguir, ya que da lugar a vincular necesariamente que el signo pedido posee procedencia peruana, en circunstancias que el titular no es de dicha nacionalidad.

10.- Que, corresponde rechazar la oposición 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 Paris, referido a la protección eficaz contra actos de competencia desleal toda vez que en autos no existen antecedentes que permitan configurar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.





**Fallo de rechazo**  
Expediente 1129398  
COMERCIAL LF S.A. – REPUBLICA  
DEL PERU.  
**SANGUCHES DEL PERÚ**

Solicitud 1129398  
[Nro Interno: 2016 85792]  
Hoja 5 de 5

11.- Que, corresponde ratificar la observación de fondo formulada en autos, fundada en la infracción a las letra a) del artículo 20 de la Ley N°19.039, y rechazar de oficio el signo pedido, toda vez que la causal en base a la cual se fundó dicha diligencia resulta coincidir con aquella en virtud de las cuales se acoge la demanda de oposición.

12.- Que, corresponde ratificar la observación de fondo formulada en autos, fundada en la infracción a las letra e) del artículo 20 de la Ley N°19.039 y rechazar la marca pedida, toda vez que la causal en base a la cual se fundó dicha diligencia resulta coincidir con una de aquellas en virtud de las cuales se acogió la demanda de oposición.

13.- Que, con relación a las argumentaciones del oponente, basadas en el artículo 16 N°1 del Acuerdo Sobre los ADPIC, que dispone que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo a impedir que cualquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen signos idénticos o similares a su signo inscrito, cabe señalar que corresponde a una norma de observancia, y no a una causal de irregistrabilidad propiamente tal, y está recogida en nuestra Ley N°19.039, en sus artículos 106 y siguientes. Por lo expuesto, no procede que el artículo 16 N°1 del Acuerdo Sobre los ADPIC sea invocado como causal de irregistrabilidad, ni que este tribunal la aplique como tal.

14.- Que, de igual forma, deberán desatenderse las argumentaciones hechas presente por el oponente, basadas en los artículos 10 y 10 ter del Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial, pues estas normas no son causales de irregistrabilidad susceptibles de ser alegadas como tal, ya que se refieren al compromiso de los países de la Unión de asegurar los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis del citado Convenio.

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

**RESUELVO:**

1. Que, se acoge la demanda de oposición.
2. Que, se rechaza de oficio la marca pedida y,
3. Que, 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.

03 JUN 2016

Anotado en Estado Diario de fecha:

GPF.