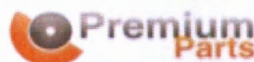




C-2016-150523

**Fallo de rechazo**Solicitud 1170795  
[Nro Interno: 2016 148484]  
Hoja 1 de 41170795: COMERCIALIZADORA PREMIUM  
PARTS S.A - AUTOMOTORES GILDEMEISTER  
SPA PREMIUM PARTSFALLO N° 179763

Santiago, diecisiete de agosto de 2016

**VISTOS:****1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.****TIPO / NRO. SOLICITUD** : Marca de servicios / **1.170.795****FECHA DE SOLICITUD** : 16/09/2015**MARCA (Mixta)** : **PREMIUM PARTS****CLASE** : **35 y 37****COBERTURA** : SERVICIO DE VENTA DE PARTES Y PIEZAS Y NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVILES, CAMIONES Y BUSES, AL POR MAYOR Y AL DETALLE, **de la clase 35** Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS; REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES; **de la clase 37****SOLICITANTE** : COMERCIALIZADORA PREMIUM PARTS S.A.**ABOGADO PATROCINANTE** : SIN REPRESENTACIÓN ACREDITADA EN AUTOS.**2. ANTECEDENTES DE LA(S) OPOSICION(ES).****OPONENTE** : AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.  
**Según cambio de nombre que se tuvo presente a fs. 27.****ABOGADO PATROCINANTE** : FELIPE VINAGRE LARRAIN**CAUSAL INVOCADA** : El actor fundamenta su demanda en **los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley 19.039**. Señala que el signo solicitado carece de los requisitos mínimos que señala la ley por cuando constituyen expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza de los servicios y no presentan carácter distintivo. Indica que, el signo pedido se traduce al español como "PIEZAS DE PRIMERA CALIDAD", por lo que carece de novedad. Así, "PIEZA" corresponde a la parte de una cosa, y "PRIMERA

1170795: COMERCIALIZADORA PREMIUM  
PARTS S.A - AUTOMOTORES GILDEMEISTER  
SPA PREMIUM PARTS

CALIDAD”, indica una calidad de lo mejor, por lo cual, el signo pedido está indicando que ofrece un servicio de venta de las mejores partes o piezas.

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

Con fecha 01 de abril de 2016, este Instituto notificó al solicitante que la marca pedida incurría en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 19 y 20 letras e) y f) de la Ley N° 19.039, por estimar que la marca solicitada es un conjunto carente de distintividad, descriptivo de calidad y características de los productos que se desean amparar con el signo solicitado. El término “PARTS” se traduce como partes o piezas y el término “PREMIUM” caracteriza a cualquier producto como de la mejor calidad o calidad suprema, sin que la inclusión del elemento figurativo resulte suficiente para que la marca pedida sea susceptible de amparo marcario.

**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 prueba esta causa. Las partes no acompañaron pruebas.

**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, 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 en este sentido 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.

3.-Que, atendido el grado de distintividad la doctrina reconoce la existencia de **términos genéricos**, entendiéndose 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 marcario. **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 marcario, 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 marcario. **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 marcario. .

1170795: COMERCIALIZADORA PREMIUM  
PARTS S.A - AUTOMOTORES GILDEMEISTER  
SPA PREMIUM PARTS

4.- 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 como un derecho exclusivo.

5.-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 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, a lo menos, existe 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 o servicio; esto es, establecer 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 una marca útil para describir sus productos o servicios.

6.-Que, de conformidad al diccionario en línea WordReference.com "PREMIUM" corresponde a un adjetivo calificativo en idioma inglés que significa en español "calidad suprema"; mientras que "PARTS" quiere decir según el mismo diccionario "parte/pieza". Así, la marca solicitada traducida al español quiere decir "PARTES DE CALIDAD SUPREMA" o bien, "PIEZAS DE CALIDAD SUPREMA". Así, analizada la marca solicitada en su conjunto, es posible concluir que se trata de un término descriptivo e indicativo de las características y cualidades de los servicios que pretende distinguir en los términos expresados en el considerando 3° de este fallo, sin que la inclusión del elemento figurativo resulte suficiente para que la marca pedida sea susceptible de amparo marcario.

7.-Que, conforme lo señalado en los considerandos 2, 3, 4, 5 y 6 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 para distinguir: servicio de venta de partes y piezas y neumáticos de automóviles, camiones y buses, al por mayor y al detalle, de la clase 35 y mantenimiento de vehículos; reparación de automóviles; de la clase 37, del Clasificador Internacional de Marcas, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad.

8.- Que, corresponde ratificar la observación de fondo formulada en autos, fundada en la infracción a la 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 cuales se fundó dicha diligencia, resulta coincidir con aquella en virtud de la cual se acogió la demanda de oposición.

## Fallo de rechazo

Solicitud 1170795  
[Nro Interno: 2016 148484]  
Hoja 4 de 4

1170795: COMERCIALIZADORA PREMIUM  
PARTS S.A - AUTOMOTORES GILDEMEISTER  
SPA PREMIUM PARTS

9.-Que sin perjuicio de lo anterior, corresponde sea reconsiderada la observación de fondo formulada por este Instituto, fundada 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.

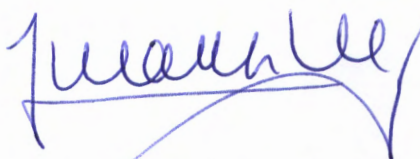
Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley 19.039, en sus artículos 19, 20 letra e), 22, y en el Reglamento de dicha ley,

### RESUELVO:

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

19 AGO 2016

Anotado en Estado Diario de fecha:

DAA.