



C-2016-87123



### Fallo de rechazo

Solicitud 1173211  
[Nro Interno: 2016 85834]  
Hoja 1 de 5

1173211: CORPGROUP ACTIVOS  
INMOBILIARIOS S.A-COMUNIDAD EDIFICIO  
CENTRO COMERCIAL COSMO CENTRO  
APUMANQUE **VENTA DE PASILLO**

FALLO N° 179388

Santiago, diecinueve de julio de 2016

#### VISTOS:

##### 1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

**TIPO / NRO. SOLICITUD** : Marca de servicios / **1.173.211**

**FECHA DE SOLICITUD** : 06/10/2015

**MARCA (Mixta)** : **VENTA DE PASILLO**



**CLASE** : **35**

**COBERTURA** : SERVICIOS DE VENTA POR MAYOR Y AL POR MENOR, VENTA A TRAVÉS DE INTERNET, A TRAVÉS DE CORREO, POR CATALOGO, POR TELÉFONO, A TRAVÉS DE EMISIONES TELEVISIVAS O RADIOFÓNICAS Y A TRAVÉS DE OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE TODOS LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA CLASE 01 A LA 34. SERVICIOS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS.

**SOLICITANTE** : CORPGROUP ACTIVOS INMOBILIARIOS S.A.

**ABOGADO PATROCINANTE** : RODRIGO PUCHI ZURITA

1173211: CORPGROUP ACTIVOS  
INMOBILIARIOS S.A-COMUNIDAD EDIFICIO  
CENTRO COMERCIAL COSMO CENTRO  
APUMANQUE **VENTA DE PASILLO****2. ANTECEDENTES DE LA(S) OPOSICION(ES).**

**OPONENTE** : COMUNIDAD EDIFICIO CENTRO  
COMERCIAL COSMO CENTRO  
APUMANQUE

**ABOGADO PATROCINANTE** : ENRIQUE DELLAFIORI MORALES

**CAUSAL INVOCADA** : El actor fundamenta su demanda en los **artículos 19 y 20 letra e) de la Ley 19.039**. Señala que, la marca pedida se compone de 3 términos, VENTA, DE y PASILLO, todos los cuales son de uso común y necesarios para la clase 35, carentes de aptitud distintiva. Según el Diccionario de la Real Academia Española el significado de los términos es el siguiente: VENTA es “acción y efecto de vender”; DE “denota de dónde es, viene o sale alguien o algo”; y PASILLO “pieza de paso larga y estrecha, en el interior de un edificio. Espacio alargado y estrecho que sirve de algo”; lo anterior significaría que el solicitante pretende distinguir un servicio que consiste en la acción de vender productos en un espacio, como lo sería por ejemplo, un pasillo de mall, lo que sin lugar a dudas lleva a determinar que se trataría de expresiones de carácter genérico, indicativo, descriptivo y de uso común y necesario en la clase 35, siendo muy usual que en los centros comerciales realicen este tipo de actividades, en las cuales, distintos vendedores ofrecen sus productos a los consumidores y público que recorre los pasillos de malls, muchas veces ofreciendo descuentos en sus productos.

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

Con fecha 04 de febrero de 2015, 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 estimar que la marca solicitada corresponde a una expresión o signo empleado para indicar el género, naturaleza y cualidad de los servicios pedidos. En efecto el signo pedido se compone de la expresión “venta de pasillo” que corresponde a aquella venta de productos y servicios realizada en fechas especiales en determinados centros comerciales. Tratándose en definitiva de un conjunto compuesto únicamente de términos descriptivos y comúnmente utilizados en el mercado para desarrollar los servicios pedidos, sin que los elementos figurativos logren dotarla de suficiente distintividad; y, consecuentemente, se trata de términos necesarios para la competencia cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a nadie en particular.

**4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.**

El demandado contestó la demanda de autos y la observación de fondo, solicitando su correspondiente rechazo y reconsideración. Respecto de ambas sostiene que, existen registros que comparten la misma realidad que la marca pedida, y en los cuales, se ha permitido la aceptación de ellos, como por ejemplo: ALO VENTAS, registro N°1160096, clase 35; SALES, registro N°774.721, clase 35; SALES ACTION, registro N°1001334, clase 35; entre otros. Añade que, ni aun cuando fuera evocativa podría rechazarse su registro, pues en este sentido las marcas evocativas, corresponden a expresiones originales que, sin incurrir en una causal de irregistrabilidad, sugiere o da una idea acerca del tipo de producto, servicio o establecimiento, o sugiere alguna característica del mismo, lo que permite que dicha marca sea perfectamente registrable. En el caso de autos, señala que la marca pedida sería de esta naturaleza, pues evoca un servicio determinado, pero lo solicitado es con protección a su conjunto, no a los elementos individualmente considerados, y de allí que, usando el método sugerido por la jurisprudencia: análisis, prueba de la imaginación y si el término ha sido usado, la expresión pedida superaría la prueba.

1173211: CORPGROUP ACTIVOS  
INMOBILIARIOS S.A-COMUNIDAD EDIFICIO  
CENTRO COMERCIAL COSMO CENTRO  
APUMANQUE **VENTA DE PASILLO**

**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 demandante acompañó con citación de la contraria, entre otros, los siguientes documentos consistentes en:

- a) Copia simple de fallo N°160.004, pronunciado por el señor Director Nacional Del INAPI, con fecha 15 de febrero de 2013, sobre la solicitud N°951.484, marca "OUTLETCHILE".
- b) Copias simples de las siguientes carátulas obtenidas en [www.inapi.cl](http://www.inapi.cl):
  - "VENTA TOTAL", solicitud N°868.217, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador Internacional. Estado: Denegada.
  - "OUTLETCHILE", solicitud N°951.484, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador Internacional. Estado: Denegada.
  - "MUNDO OUTLET", solicitud N°834.721, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador Internacional. Estado: Denegada.
- c) Copia simple del resultado de la búsqueda de los términos "VENTA DE PASILLO" en [www.google.cl](http://www.google.cl)

Estos documentos no fueron objetados.

**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 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. .

1173211: CORPGROUP ACTIVOS  
INMOBILIARIOS S.A-COMUNIDAD EDIFICIO  
CENTRO COMERCIAL COSMO CENTRO  
APUMANQUE **VENTA DE PASILLO**

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 corresponde acoger la oposición fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N°19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad. En efecto, analizado el conjunto pedido, puede advertirse que éste se compone de la expresión "VENTA DE PASILLO" que corresponde a aquella venta de productos y servicios realizada en fechas especiales en determinados centros comerciales. Tratándose en definitiva, de un conjunto compuesto únicamente de términos descriptivos y comúnmente utilizados en el mercado para desarrollar los servicios pedidos, sin que los elementos figurativos logren dotarla de suficiente distintividad; y, consecuentemente, se trata de términos que son de uso común y necesarios para la competencia cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a nadie en particular.

7.- Que, conforme lo señalado en los considerandos 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: "servicios de venta por mayor y al por menor, venta a través de internet, a través de correo, por catalogo, por teléfono, a través de emisiones televisivas o radiofónicas y a través de otros medios electrónicos de todos los productos incluidos en la clase 01 a la 34. Servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos", de la clase 35 del Clasificador Internacional de Marcas, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad.

## Fallo de rechazo

Solicitud 1173211  
[Nro Interno: 2016 85834]  
Hoja 5 de 5

1173211: CORPGROUP ACTIVOS  
INMOBILIARIOS S.A-COMUNIDAD EDIFICIO  
CENTRO COMERCIAL COSMO CENTRO  
APUMANQUE **VENTA DE PASILLO**

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.

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:

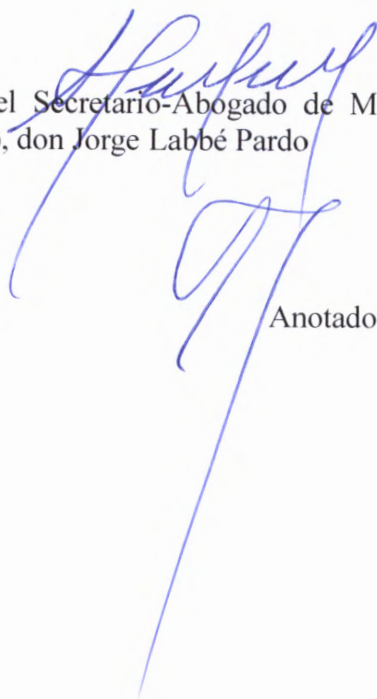
Que se acoge la demanda de oposición, se rechaza de oficio la marca pedida y, en definitiva se rechaza la marca pedida.

Notifíquese y archívese.



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

Autoriza el Secretario-Abogado de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen (S), don Jorge Labbé Pardo



Anotado en Estado Diario de fecha:

22 JUL 2016

DAA.