



A-2016-182083

**Fallo de rechazo**Solicitud 1179020
[Nro Interno: 2016 179731]
Hoja 1 de 41179020: CARLOS CRISTIAN GARCIA
HERNANDEZ-CARLA MARÍN TOBÍAS
Concurso Nacional de Belleza Mujer ChilenaFALLO Nº 180261

Santiago, veintiocho de Octubre de 2016

VISTOS:**1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.**

TIPO / NRO. SOLICITUD : Marca de P&S / **1179020**

FECHA DE SOLICITUD : 18/11/2015

MARCA (Denominativa) : **CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA MUJER CHILENA.**

CLASE : **41**

COBERTURA : ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE BELLEZA.

SOLICITANTE : CARLOS CRISTIÁN GARCÍA HERNÁNDEZ.

ABOGADO PATROCINANTE : SIN REPRESENTACIÓN ACREDITADA EN AUTOS.

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

OPONENTE : CARLA MARÍN TOBÍAS

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, atendido que el signo solicitado es de carácter genérico, indicativo, descriptivo, de uso común y necesario para la clase 41, por lo que carece de distintividad. En efecto, señala que éste es indicativo respecto de la naturaleza de los servicios a distinguir y no contiene elemento alguno que logre dotarlo de la distintividad necesaria. Agrega que se trata de una expresión de uso común, por cuanto cualquier persona pueda usar la expresión “Concurso Nacional de Belleza Mujer Chile”, términos necesarios para la clase 41, generando un grave perjuicio para los prestadores de tales servicios Finalmente, señala casos en que se han rechazado solicitudes a registro para la misma clase de marcas con estructura similar, a saber, “Belleza Chile” o “Premios de Belleza”.

Fallo de rechazo

Solicitud 1179020
[Nro Interno: 2016 179731]
Hoja 2 de 4

1179020: CARLOS CRISTIAN GARCIA
HERNANDEZ-CARLA MARÍN TOBÍAS
Concurso Nacional de Belleza Mujer Chilena

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, atendido que el signo pedido resulta descriptivo e inductivo a error, toda vez que se encuentra construido en base a términos de uso común para la cobertura que pretende distinguir, y también de uso necesario en el comercio que se decida a la explotación en relación con la cobertura solicitada, no correspondiendo concesiones de uso exclusivo y excluyente, pues no resulta distintivo de un único origen empresarial. Circunstancias todas, que obstan al otorgamiento de un registro de marca.

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.

Este tribunal recibió la causa a prueba fijando los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos según resolución de fecha 31 de Mayo de 2016. Con el objeto de acreditar sus derechos, la parte demandante acompañó en escrito de fecha 05 de Febrero de 2016, con citación a la contraria, la siguiente prueba documental:

- Copia simple de Solicitud N° 564262, marca BELLEZA CHILE, clase 41, obtenido del sitio web www.inapi.cl, la que se encuentra Anulada.
- Copia simple de Solicitud N° 695413, marca PREMIOS DE BELLEZA, clase 35 y 41, obtenido del sitio web www.inapi.cl, la que se encuentra Anulada.

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**, 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**,

1179020: CARLOS CRISTIAN GARCIA
HERNANDEZ-CARLA MARÍN TOBÍAS
Concurso Nacional de Belleza Mujer Chilena

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.

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 sus 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 quinto, 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, atendido lo expuesto en los párrafos anteriores, la expresión "*Concurso de Belleza*" corresponde a un concepto comúnmente utilizado para referirse a una competencia desarrollada en diversos lugares del mundo con el objeto de coronar, entre varias participantes, a una única ganadora, la cual debe reunir ciertas cualidades para conseguir dicho premio, como por ejemplo reunir determinadas características físicas y que cumpla determinados cánones de belleza. Dicho concepto se encuentra acompañado de los términos "*Nacional*", "*Mujer*" y "*Chilena*", los cuales según el diccionario de la Real Academia Española significa, entre otros, "*Perteneciente o relativo a una nación*", "*Persona del sexo femenino*" y "*Natural de Chile, país de América*", respectivamente. Así, analizada la marca solicitada en su conjunto, es posible concluir que se trata de un término de uso común, indicativo de la naturaleza y destinación de los servicios pedidos y descriptivo de los mismos, según los términos expuestos en el considerando 3° de este fallo, por lo que resulta ser una expresión necesaria en el mercado, no correspondiendo concesiones de uso

Fallo de rechazo

Solicitud 1179020
[Nro Interno: 2016 179731]
Hoja 4 de 4

1179020: CARLOS CRISTIAN GARCIA
HERNANDEZ-CARLA MARÍN TOBIÁS
Concurso Nacional de Belleza Mujer Chilena

exclusivo y excluyente a un único titular, ya que no resulta distintivo respecto de un único origen empresarial y tampoco cuenta con algún elemento distintivo adicional que logra dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

7.- Que, en virtud de lo anterior, corresponde acoger la oposición planteada, fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto la marca pedida no incorpora algún otro elemento que logre dotarla de distintividad.

8.- Que, conforme lo anteriormente expuesto, corresponde ratificar la observación de fondo fundada en la infracción al artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039, y rechazar de oficio el signo pedido, por cuanto los fundamentos en que se basa dicha observación de fondo, resultan coincidir con los argumentos por los cuales se acoge la demanda de oposición.

9.- Que, por su parte, corresponde reconsiderar la observación de fondo fundada en la infracción al artículo 20 letra f) 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 los servicios a distinguir.

Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley 19.039, en sus artículos 19, 20 letras 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.

Anotado en Estado Diario con esta fecha

FCA
[Signature]

28 OCT 2016