



C-2016-135201



Fallo de rechazo

Solicitud 1179052.
[Nro Interno: 2016 133453].
Hoja 1 de 4.

1179052:

**CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK
LIMITADA-AGRICOLA SUPER LTDA.
SUPERALIMENTOS**

FALLO N° ~~179444~~

Santiago, veintisiete de julio de 2016.

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

TIPO / NRO. SOLICITUD : Marca de productos / **1179052.**

FECHA DE SOLICITUD : 18/11/2015.

MARCA (Denominativa) : **SUPERALIMENTOS**

CLASE : **29.**

COBERTURA : Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

SOLICITANTE : **CENTRAL DE RESTAURANTES-ARAMARK LIMITADA.**

ABOGADO PATROCINANTE : **SIN REPRESENTACION ACREDITADA EN AUTOS.**

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

OPONENTE : **AGRICOLA SUPER LTDA.**

ABOGADO PATROCINANTE : **DANIEL DE SANTIAGO VILLAGRÁN.**

CAUSALES INVOCADAS : El actor fundamenta su demanda en los **artículos 19 y 20 letras e), f) y h) inciso 1° de la Ley N° 19.039**, debido a que el signo pedido carece de distintividad, es de carácter genérico y descriptivo para los productos pedidos, ya que junto a la palabra ALIMENTOS la voz inicial SUPER, le confiere al conjunto de autos, una cualidad o característica de los productos alimenticios incluidos en la cobertura. Consigna que este tipo de signos debe ir acompañado de otro elemento, lo que no ocurre en autos. Menciona jurisprudencia de este Tribunal que rechaza signos descriptivos de los productos a distinguir. Asimismo, postula que al ser el signo de autos muy semejante a la marca de su



propiedad AGROSUPER ALIMENTA , registro N° 857101, que distingue carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva,

Fallo de rechazo

Solicitud 1179052.
[Nro Interno: 2016 133453].
Hoja 2 de 4.

1179052:
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK
LIMITADA-AGRICOLA SUPER LTDA.
SUPERALIMENTOS

secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceite y grasas comestible, clase 29, sin perjuicio de otros registros que menciona en su demanda, lo que junto a la coincidencia de sus ámbitos de protección, provocará que los usuarios incurran en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o calidad de la cobertura que se busca distinguir.

3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.

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 ya que el signo está compuesto por el término "SUPER", que según el Diccionario de la Real Academia Española significa "preeminencia" o "excelencia", "en grado sumo", seguido del término "ALIMENTOS", que según misma fuente es el "conjunto de sustancias que los seres vivos comen o beben para subsistir". Por tanto, marca solicitada está integrada exclusivamente por términos carentes de distintividad, de uso común e indicativos de sus cualidades de la cobertura pedida, sin contener elemento o segmento 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.

El actor acompañó a estos autos, con citación de la contraria, entre otros, copia simple de fallo dictado por el Tribunal de Propiedad Industrial en causa rol N° 2255-2015.

La prueba no fue controvertida.

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 rechazar la oposición, fundada en la infracción del inciso 1° de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, habida cuenta que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor, lo que permite presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

3.- Que, atendido lo anterior, se rechazará también la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la calidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

4.- 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 u otros agentes económicos 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.

1179052:

**CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK
LIMITADA-AGRICOLA SUPER LTDA.
SUPERALIMENTOS**

5.- 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.

6.- 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.

7.- 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.

Fallo de rechazo

Solicitud 1179052.
[Nro Interno: 2016 133453].
Hoja 4 de 4.

1179052:

CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK
LIMITADA-AGRICOLA SUPER LTDA.
SUPERALIMENTOS

8.- Que, el signo pedido es del tipo denominativo, integrado de la constricción de dos palabras "SUPER" y "ALIMENTOS". Sobre el particular, SUPER, según el Diccionario de la Real Academia Española, en dos de sus acepciones significa: "preeminencia" o "excelencia", "en grado sumo", seguido del término preeminencia" o "excelencia", "en grado sumo". En tanto, "ALIMENTOS", que según misma fuente es el "conjunto de sustancias que los seres vivos comen o beben para subsistir". De esta forma, el conjunto pedido resulta carente de distintividad e indicativo de cualidad de los productos a distinguir y sus términos son de uso común y necesarios para la competencia en los términos expresados en el considerando 5° y siguientes de este fallo, cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a nadie en particular, máxime aún si no cuenta con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

9.- Que, conforme lo señalado en los considerandos anteriores 5°, 6°, 7° y 8°, corresponde acoger la demanda de oposición, fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

10.- Que, del mismo modo y conforme a lo expuesto en el considerando anterior, procede igualmente ratificar la observación de fondo, fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 y rechazar de oficio la marca pedida.

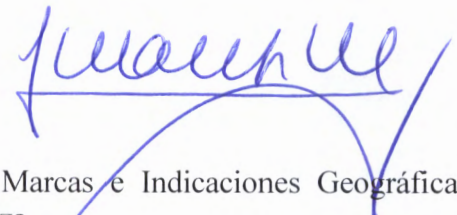
Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley N° 19.039, en sus artículos 19, 20 letra e), 22, y en el Reglamento de dicha ley.

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

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.
LPN.

29 JUL 2016