



C-2016-172752



Fallo de rechazo
 Expediente 1192522
 JOSE IGNACIO ALVARADO BARROS -
 ENVASES PLASTICOS S.A.
CERVEZA ORIGEN TALCA

Solicitud 1192522
 [Nro Interno: 2016 170456]
 Hoja 1 de 4

FALLO N° 179952

Santiago, dieciséis de septiembre de 2016

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

TIPO / NRO. SOLICITUD : (hist) Marca de productos / **1192522**
FECHA DE SOLICITUD : 22/02/2016
MARCA (Denominativa) : **CERVEZA ORIGEN TALCA**
CLASE : **32**
COBERTURA : CERVEZA ARTESANAL.
SOLICITANTE : JOSE IGNACIO ALVARADO BARROS.
ABOGADO PATROCINANTE : SIN REPRESENTACIÓN ACREDITADA EN AUTOS.

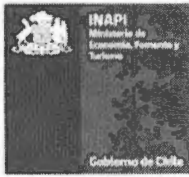
2. ANTECEDENTES DE LA(S) OPOSICION(ES).

OPONENTE : ENVASES PLASTICOS S.A.
ABOGADO PATROCINANTE : FERNANDO URR A QUIROZ.

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en los **artículos 19 y 20 letras e), f) y h) de la Ley 19.039**, por presentar semejanza con la marca TALCA, denominativa, registro N°787.457, que distingue todo tipo de bebidas sin alcohol y cervezas, de clase 32. Argumenta que la marca pedida carece de distintividad, debido a que corresponde una expresión que directamente indica el producto pedido, así como su procedencia y origen. Luego agrega que las marcas en conflicto presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, toda vez que la marca oponente se encuentra íntegramente contenida en el signo pedido, sin que la adición de los elementos "CERVEZA" y "ORIGEN" en el signo pedido, logre diferenciarlos. Lo que sumado a la identidad entre sus ámbitos de protección, provocará todo tipo de errores y confusiones entre el público consumidor respecto de la procedencia de la cobertura a distinguir.

3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.

Con fecha 20 de junio 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 f) y h)



Fallo de rechazo
Expediente 1192522
JOSE IGNACIO ALVARADO BARROS -
ENVASES PLASTICOS S.A.
CERVEZA ORIGEN TALCA

Solicitud 1192522
[Nro Interno: 2016 170456]
Hoja 2 de 4

de la Ley N° 19.039, dada la existencia previa de la marca CERVEZA ORIGEN, denominativa, registro N°1.046.605, que distingue cerveza artesanal, de clase 32.

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.

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 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.

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.



Fallo de rechazo
Expediente 1192522
JOSE IGNACIO ALVARADO BARROS -
ENVASES PLASTICOS S.A.
CERVEZA ORIGEN TALCA

Solicitud 1192522
[Nro Interno: 2016 170456]
Hoja 3 de 4

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, el signo pedido se compone de los términos CERVEZA que es "*una bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo, que se fabrica con granos de cebada germinados u otros cereales cuyo almidón se fermenta en agua con levadura y se aromatiza a menudo con lúpulo, entre otras plantas*"; ORIGEN que según el Diccionario de La Real Academia Española significa "*Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo: patria, país donde alguien ha nacido o donde tuvo principio su familia, o de donde algo proviene*"; y TALCA que corresponde a "*una ciudad y comuna de Chile, capital de la Región del Maule y de la provincia homónima. La ciudad es el centro administrativo, económico y cultural de la región y del Valle Central de Chile*". Así, analizada la marca solicitada en su conjunto, es posible concluir que se trata de un término genérico e indicativo de naturaleza y origen de los productos a amparar, en los términos expresados en el considerando 3° de este fallo, sin que cuente con otro elemento adicional que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario. Por lo que resulta ser una expresión necesaria en el comercio en general, no correspondiendo concesiones de uso exclusivo y excluyente a un único titular, ya que no resultan distintivos respecto de un único origen empresarial.

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

8.- Que, corresponde rechazar la oposición, fundada en la infracción de la letra h) del artículo 20 de la Ley 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 diferenciable por el público consumidor. En efecto, si bien es cierto que las marcas en conflicto comparten el término geográfico "TALCA", también es cierto que la adición del segmento "CERVEZA ORIGEN" en el signo pedido, logran dotarla en su conjunto



Fallo de rechazo
Expediente 1192522
JOSE IGNACIO ALVARADO BARROS -
ENVASES PLASTICOS S.A.
CERVEZA ORIGEN TALCA

Solicitud 1192522
[Nro Interno: 2016 170456]
Hoja 4 de 4

de una fisonomía e identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

9.- Que, atendido lo anterior, se rechazará también la oposición basada 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.

10.- Que, sin perjuicio de lo señalado en los considerandos numero 6 y 7, corresponde ratificar la observación de fondo fundada en la infracción al artículo 20 letra f) y h) de la Ley N° 19.039 así como en el registro N°1.046.605, y rechazar de oficio el signo pedido, puesto que los signos en controversia presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ambos signos comparten el segmento principal **"CERVEZA ORIGEN"**, sin que la adición del término geográfico **"TALCA"** al final de la marca pedida, logren dotarla de identidad y fisonomía propia. Lo que sumado a la identidad existente entre sus ámbitos de protección, impedirá la coexistencia pacífica de los registros en el mercado sin inducir a todo tipo de errores o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir.

11.- Que, a mayor abundamiento, corresponde dejar expresa constancia que el análisis de una solicitud marcaria debe hacerse caso a caso. En efecto, las causales de irregistrabilidad señaladas en autos, tanto por los oponentes como en la observación de fondo formulada, deben analizarse en concreto respecto del signo solicitado, en función de determinar si esta solicitud en particular cumple con los requisitos establecidos en la Ley 19.039 para acceder a registro marcario, o si, por el contrario, incurre en alguna causal de irregistrabilidad que le impida constituirse en marca comercial registrada en Chile.

Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley 19.039, en sus artículos 19, 20 letras e), f) y h), 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 doña Carolina Belmar Gamboa, Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (S).

Autoriza la Secretaria-Abogada de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, doña Lorena Mansilla Inostroza.

Anotado en Estado Diario de fecha:

16 SEP 2016

GPE.