



C-2016-170915

**Fallo de rechazo**Solicitud 1192529  
[Nro Interno: 2016 168679]  
Hoja 1 de 4Expediente 1192529:  
ALBERTO FERNANDEZ-  
COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.  
AGUA PURA Y CRISTALINAFALLO N° 180218

Santiago, veintiuno de Octubre de 2016

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

**TIPO / NRO. SOLICITUD** : 1192529

**FECHA DE SOLICITUD** : 22/02/2016

**MARCA (Denominativa)** : AGUA PURA Y CRISTALINA

**CLASE** : 32 y 40

**COBERTURA** : AGUA DE MESA; AGUA EMBOTELLADA; AGUA GASEOSA; AGUA SIN GAS; AGUAS [BEBIDAS]; AGUAS PARA BEBER; de la clase 32 Y SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUA; TRATAMIENTO DE AGUA Y PURIFICACIÓN, de la clase 40.

**SOLICITANTE** : ALBERTO FERNANDEZ

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

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

**OPONENTE** : COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.

**ABOGADO PATROCINANTE** : PABLO CARIOLA CUBILLOS.

**CAUSAL INVOCADA** : El actor fundamenta su demanda en los artículos 19 y 20 letra e), f) y h) inciso 1° de la Ley 19.039. Argumenta ser titular, entre otros registros de la marca CRISTAL, mixta, registro N° 834.896, que distingue cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, clase 32; y con la marca CRISTALITA, denominativa, registro N° 890.919, que distingue cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Con excepción de jarabes para preparar bebidas, clase 32, entre otros que señala a fojas 5 y siguientes. Señala que entre los signos existe una evidente semejanza gráfica, fonética y conceptual, ya que el elemento principal es CRISTALINA, debido a que los términos AGUA Y PURA carecen de distintividad, sumado a la estrechísima relación de coberturas generará error y confusión en los consumidores. Agrega que además el signo incurre en la causal de la letra e) ya que el signo es indicativo y descriptivo respecto de los productos o servicios a distinguir. La etiqueta del registro invocado se inserta a continuación:

## Fallo de rechazo

Solicitud 1192529  
[Nro Interno: 2016 168679]  
Hoja 2 de 4

Expediente 1192529:  
ALBERTO FERNANDEZ-  
COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.  
AGUA PURA Y CRISTALINA



### 3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.

Con fecha 3 de Junio 2016, 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, debido a que la marca solicitada corresponde a una expresión o signo empleado para indicar género, naturaleza, y cualidad de los productos y de los productos objeto de los servicios pedidos. En efecto el signo pedido se compone del término AGUA que es precisamente el nombre con que se designa a el producto pedido, así como los productos que serán objeto de los servicios solicitados, ya que corresponde precisamente al nombre del producto, se acompaña de las expresiones PURA Y CRISTALINA, adjetivos que según la RAE significan que algo es “libre y exento de toda mezcla de otra cosa” y “limpio, claro, transparente”, así informa de manera directa acerca de las cualidades del productos. Por tanto, el signo pedido proporciona al público información del producto y acerca de las propiedades y características del mismo, lo que trae como consecuencia la incapacidad del signo de cumplir la función primordial de la marca, que es identificar el origen empresarial de productos y servicios, impidiendo que el consumidor que adquiere el producto de la marca pueda repetir la experiencia o evitarla, según el caso, en una adquisición posterior.

### 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**, 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

Expediente 1192529:  
ALBERTO FERNANDEZ-  
COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.  
AGUA PURA Y CRISTALINA

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.

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, en efecto, analizado el conjunto pedido, puede advertirse que éste se compone del elemento AGUA, que según la definición de la RAE una de sus acepciones es "*Líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y que constituye el componente más abundante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos*"; por el término PURA que según la definición de la RAE una de sus acepciones es "*Libre y exento de toda mezcla de otra cosa*" y finalmente por el término CRISTALINA que según la definición de la RAE una de sus

## Fallo de rechazo

Solicitud 1192529  
[Nro Interno: 2016 168679]  
Hoja 4 de 4

Expediente 1192529:  
ALBERTO FERNANDEZ-  
COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.  
AGUA PURA Y CRISTALINA

acepciones es "*Limpio, claro, transparente*". Así, analizada la marca solicitada en su conjunto, es posible concluir que se trata de un término descriptivo e indicativo de naturaleza y cualidad de los productos y servicios que solicita en la cobertura; en los términos expresados en el considerando 4° de este fallo, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

7.- Que, conforme lo señalado en los considerandos 3, 4, 5 y 6 corresponde acoger la oposición y fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N°19.039 y rechazar la marca pedida, pues corresponde a una expresión descriptiva e indicativa, toda vez que, la marca pedida en su conjunto, transmite una idea inmediata de las características y cualidad de los productos y servicios de la clase 32 y 40, respectivamente, por lo que no procede que se entregue en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

8.- Que, corresponde rechazar la oposición, fundada en la infracción de la letra h) inciso 1° 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 distinguible por el público consumidor. En efecto, si bien las marcas en conflicto comparten ciertas letras en común, no es menos cierto que cada signo, respectivamente, logra configurar una identidad y fisonomía propia, lo que permite presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente 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, corresponde ratificar la observación de fondo formulada en autos, fundada en la infracción a las letras e) del artículo 20 de la Ley N°19.039 y rechazar la marca pedida, toda vez que las causales en base a las cuales se fundó dicha diligencia, resulta coincidir con aquellas en virtud de las cuales 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 letras e), f) y h) inciso 1°, 22, y en el Reglamento de dicha ley,

### RESUELVO:

1. Que se acoge la demanda de oposición.
2. Que, se rechaza de oficio el signo pedido y,
3. Que, en definitiva, se rechaza el registro solicitado.

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 de fecha:

21 OCT 2016

CSG