



A-2016-229568

**Fallo de rechazo**Solicitud 1193872
[Nro Interno: 2016 227044]
Hoja 1 de 41193872: SCHWAGER INVERSIONES E
INMOBILIARIA LTDA-SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS **EBOLETAS**FALLO N° 181087

Santiago, veinte de enero de 2017

VISTOS:**1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.****TIPO / NRO. SOLICITUD** : Marca de P&S / **1193872****FECHA DE SOLICITUD** : 03/03/2016**MARCA (Mixta)** : **EBOLETAS****CLASE** : **9****COBERTURA** : APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICOS, DISCOS COMPACTOS (CD) GRABADOS CON PROGRAMAS DE SOFTWARE PARA UNA MEJOR APLICACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y EXCELENCIA EN SISTEMAS COMERCIALES DE INDUSTRIAS Y EMPRESAS, LECTORES HARDWARE Y DE DISCOS COMPACTOS (CD), SOFTWARE (APARATOS GRABADOS) Y EMISORES DE SEÑALES ELECTRÓNICAS.**SOLICITANTE** : SCHWAGER INVERSIONES E INMOBILIARIA LTDA.**ABOGADO PATROCINANTE** : PAOLA CONCHA CONSALES.**2. ANTECEDENTES DE LA(S) OPOSICION(ES).****OPONENTE** : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**ABOGADO PATROCINANTE** : FRANCISO CAREY CARVALLO.**CAUSAL INVOCADA** : El actor fundamenta su demanda en los artículos 19 y 20, letras e) y f), de la Ley 19.039, debido a que la expresión solicitada no reúne

**1193872: SCHWAGER INVERSIONES E
INMOBILIARIA LTDA-SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS EBOLETAS**

el requisito de distintividad requerido por la ley, ya que la marca pedida es una expresión de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, prestándose para todo tipo de errores y confusiones. Asimismo, señala que el signo pedido corresponde a una expresión descriptiva o al menos indicativa del género y la naturaleza de los productos que pretende amparar, por lo que carece de carácter distintivo, siendo insuficiente la adición del signo E para conferirle la distintividad necesaria, por lo que inducirá a error respecto de los productos pedidos que no correspondan al servicio de emisión de boletas electrónicas.

3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.

Con fecha 05 de Septiembre de 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, atendido que el conjunto solicitado es descriptivo de destinación y carente de distintividad en relación a la cobertura solicitada. Está integrado por el prefijo "E", indicativo de medios electrónicos o telemáticos y por el término "BOLETAS", esto es, documentos o comprobantes de diferentes operaciones mercantiles. La boleta electrónica constituye un documento que sirve para describir el valor de un producto o servicio en versión digital, pudiendo almacenarse, gestionarse e intercambiarse por medios electrónicos, por lo que no es susceptible de amparo marcario.

4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.

El demandado contestó la demanda de autos y la observación de fondo, solicitando su rechazo y reconsideración, respectivamente. Respecto de ambas, sostiene que el signo pedido corresponde a una expresión de fantasía, reuniendo los requisitos de novedad y distintividad exigidos por la legislación. Continúa su defensa señalando que la expresión solicitada no es indicativa de género o naturaleza de los productos pedidos. Señala, asimismo, que se trata de una marca compuesta, alejada de los productos que distingue y que el análisis de la misma, se debe hacer a su conjunto y no de manera aislada, por lo que, concluye, el signo pedido podrá ser fácilmente distinguible, diferenciándose del resto de los registros. Hace presente diversos registros aplicables a sus fundamentos.

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, el demandante acompañó en escrito de fecha 20 de Mayo de 2016, a fs. 27 y 28, con citación a la contraria, entre otros, la siguiente prueba documental, la que no fue objetada por la contraparte:

- Copia simple de sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, de fecha 31 de Marzo de 2015, Rol TPI N° 7-2015, en que se confirma resolución que rechazó marca "SATELLITE", en base a la causal del artículo 20, letras e), de la Ley 19.039.
- Copia simple de sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, de fecha 4 de Febrero de 2015, rol TPI N° 2381-2014, en que se confirma resolución que rechazó marca "CALCULADORA DIGITAL DE SALUD", en base a la causal del artículo 20, letra e), de la Ley 19.039.
- Copia simple de sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, de fecha 5 de Diciembre de 2012, Rol TPI N° 1343-2012, en que se confirma resolución que rechazó marca "SMT", en base a la causal del artículo 20, letra e), de la Ley 19.039.

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.

1193872: SCHWAGER INVERSIONES E
INMOBILIARIA LTDA-SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS **EBOLETAS**

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.

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

Fallo de rechazo

Solicitud 1193872
[Nro Interno: 2016 227044]
Hoja 4 de 4

1193872: SCHWAGER INVERSIONES E
INMOBILIARIA LTDA-SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS **EBOLETAS**

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 carece de distintividad en relación con la cobertura que pretende amparar, ya que la denominación "EBOLETAS" proviene de la unión del prefijo "E", indicativo de medios electrónicos o telemáticos, y del término "BOLETAS", esto es, documentos o comprobantes de diferentes operaciones mercantiles. Así, analizado el signo pedido en su conjunto, es posible concluir que se trata de una expresión que indica directamente la destinación de los productos pedidos, según los términos expresados en el considerando 5° de este fallo y sin que la adición de su elemento figurativo logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

7.- Que, conforme lo precedentemente señalado, corresponde acoger la oposición basada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039 y rechazar la marca pedida, toda vez que ésta última no incorpora elemento o segmento alguno que logre dotarla de la distintividad necesaria para ser objeto de protección marcaria.

8.- Que, no obstante lo anterior y conforme con lo señalado en el considerando 6° de este fallo, corresponde rechazar la oposición fundada 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 procedencia, cualidad o género de los productos a distinguir.

9.- 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.

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:

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

Anotado en Estado Diario con esta fecha

FGA
[Signature]

20 ENE 2017