



C-2016-181726



Fallo de rechazo

Solicitud 1194812
[Nro Interno: 2016 179373]
Hoja 1 de 4

Expediente 1194812 –
ALEXANDRA YINETH JIMENEZ REYES -
CRISTOBAL ARTURO RADDATZ MOMBERG.
VISAS Y LEGALIZACIONES

FALLO N° 180099

Santiago, siete de octubre de 2016

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

TIPO / NRO. SOLICITUD : Marca de P&S / **1194812**

FECHA DE SOLICITUD : 10/03/2016

MARCA (Denominativa) : **VISAS Y LEGALIZACIONES**

CLASE : **45**

COBERTURA : FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN EN
MATERIA DE ASUNTOS JURÍDICOS; SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL;
SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS; SERVICIOS
JURÍDICOS.

SOLICITANTE : ALEXANDRA YINETH JIMENEZ REYES

ABOGADO PATROCINANTE : SIN REPRESENTACION ACREDITADA
EN AUTOS.

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

OPONENTE : CRISTOBAL ARTURO RADDATZ
MOMBERG

ABOGADO PATROCINANTE : CRISTOBAL ARTURO RADDATZ
MOMBERG

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en que, a su juicio, la marca pedida infringe lo previsto en los artículos **19 y 20 letra e)** de la Ley N°19.039. Argumenta que la marca pedida es un conjunto carente de novedad y distintividad, descriptiva de los servicios que pretende distinguir y genérica, por cuanto usa el nombre propio del servicio para su designación, es decir, el término solicitado apunta a la naturaleza básica del servicio.

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 letra e) de la

Expediente 1194812 –
ALEXANDRA YINETH JIMENEZ REYES -
CRISTOBAL ARTURO RADDATZ MOMBERG.
VISAS Y LEGALIZACIONES

Ley N° 19.039, debido a que la marca solicitada corresponde a una expresión o signo empleado para indicar género y naturaleza de los servicios solicitados. La expresión “VISAS Y LEGALIZACIONES” es indicativa de los servicios de facilitación de información en materia de asuntos jurídicos; servicios de consultoría legal, servicios de preparación de documentos jurídicos, servicios jurídicos pedidos en clase 45. Además la marca solicitada carece de distintividad y describe los servicios solicitados. Por todo lo anterior la denominación pedida ya sea individualmente o como conjunto carece de los elementos necesarios para convertirse en marga registrada.

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**, 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. .

Expediente 1194812 –
ALEXANDRA YINETH JIMENEZ REYES -
CRISTOBAL ARTURO RADDATZ MOMBERG.
VISAS Y LEGALIZACIONES

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, la marca pedida se compone, de la palabra VISA que según el diccionario en línea Wikipedia.com, significa "*autorización condicionada que otorga un país, típicamente a un ciudadano extranjero, para entrar y permanecer temporalmente en dicho país, o para abandonarlo*" expresión indicativa de género y naturaleza de los servicios solicitados, y por la palabra LEGALIZACION, que según el Diccionario de la Real Academia Española, entre otras acepciones significa "*certificado o nota, con firma y sello, que acredita la autenticidad de un documento o de una firma.*" Habida consideración de lo precedentemente expuesto, indudablemente el signo pedido, corresponde a un conjunto abiertamente descriptivo e indicativo de género y naturaleza en relación a los servicios de la clase 45, y dado que no cuenta con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario, ha de ser rechazado este.

7.- Que, en mérito de los señalado en los considerandos anteriores y los fundamentos latamente expuestos, corresponde acoger la oposición fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N°19.039, pues corresponde a una expresión descriptiva e indicativa, toda vez que, la marca pedida en su conjunto, transmite una idea inmediata de del género y naturaleza de los servicio a distinguir, por lo que resulta ser carente de distintividad.

8.- Que, corresponde ratificar la observación de fondo formulada en autos, fundada en la infracción a la letra e) del artículo 20 de la Ley N°19.039 y rechazar la marca pedida, toda vez que las causales en base a la cuales se fundó dicha diligencia, resulta coincidir con aquellas en virtud de las cuales se

Fallo de rechazo

Solicitud 1194812
[Nro Interno: 2016 179373]
Hoja 4 de 4

Expediente 1194812 –
ALEXANDRA YINETH JIMENEZ REYES -
CRISTOBAL ARTURO RADDATZ MOMBERG.
VISAS Y LEGALIZACIONES

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 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 el signo pedido; y
3. Que, en definitiva se niega la solicitud de registro.

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: **07 OCT 2016**

CSG