



C-2017-17674



Fallo de rechazo

Solicitud 1.198.534.
[Nro Interno: 2017 17435].
Hoja 1 de 4.

1198534:
BECCA, INC-LABORATORIO PETRIZZIO S.A.
Shimmering Skin Perfector

FALLO N° 181270

Santiago, tres de febrero de 2017

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

TIPO / NRO. SOLICITUD : Marca de productos / **1198534**.

FECHA DE SOLICITUD : 06/04/2016.

MARCA (Denominativa) : **Shimmering Skin Perfector**

CLASE : **3**.

COBERTURA : COSMETICOS.

SOLICITANTE : BECCA, INC.

ABOGADO PATROCINANTE : EDUARDO LOBOS VAJOVIC.

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

OPONENTE : LABORATORIO PETRIZZIO S.A.

ABOGADO PATROCINANTE : JORGE GARAY PEREZ.

CAUSALES INVOCADAS : El actor fundamenta su demanda en que, a su juicio, la marca pedida infringe lo previsto en los artículos **19 y 20 letras f) y h) inciso 1° de la Ley N° 19.039** al ser muy semejante a la marca de su propiedad FACE & BODY SHIMMERING MAKE UP PETRIZZIO COLOR NATURAL, registro N° 909.669, que distingue jabones de tocador, cosméticos, lociones, maquillaje, cremas de rostro y cuerpo, y perfumería en general; bronceadores y protectores solares, líquidos, polvos, pastas y cremas para los dientes y el cutis, aceites esenciales, y en general toda especie de sustancias y preparaciones especiales usados en el tocador y el baño; depilatorios, shampoo, bálsamos y tónicos para el cabello; sustancias aromáticas naturales y artificiales para quemar, artículos colorantes de tocador, clase 03. Continúa la exposición de su pretensión, afirmando que tras comparar los signos aludidos, su signo presenta determinantes semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales con el signo de autos, lo que sumado a la coincidencia de sus ámbitos de protección, provocará que los usuarios incurran en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad 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 conjunto solicitado traducido del inglés al castellano, significa perfeccionador piel brillante, resultando un conjunto compuesto exclusivamente de términos carentes de distintividad, de

1198534:

BECCA, INC-LABORATORIO PETRIZZIO S.A.

Shimmering Skin Perfector

uso común y descriptivos de la cobertura pedida. Además, se trata de un signo denominativo que no cuenta con elemento o segmento susceptible de amparo marcario.

4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.

El demandado contestó la observación de fondo y la demanda de autos, solicitando su reconsideración y rechazo, respectivamente. Sostiene, con respecto a la diligencia de oficio que su signo no es de uso común; no es una expresión que los fabricantes, vendedores, o consumidores y usuarios de productos de la clase 03 deben usar para poder ofrecer o demandar dichos productos en el mercado. Expone que pide protección al conjunto. Precisa que su signo es evocativo, que hay otras marcas estructuradas de forma análoga al signo de autos registradas en la clase 03 como TOTAL PERFECTOR; EYE PERFECTOR. Se defiende de la oposición, reiterando que la protección del signo se pide como conjunto y no sobre los elementos compositivos en forma individual. Consigna que el signo del actor se le otorgó amparo marcario como conjunto y asimismo, los signos en estudio presentan diferencias sustantivas.

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, corresponde rechazar la oposición fundada en el inciso 1° de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto, de la confrontación de los signos en conflicto, es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, ya que si bien es cierto que las marcas en conflicto comparten el elemento SHIMMERING, también es cierto que los respectivos complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que será perfectamente posible una coexistencia pacífica 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 cualidad, 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.

5.- 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

1198534:

BECCA, INC-LABORATORIO PETRIZZIO S.A.

Shimmering Skin Perfector

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.

8.- Que, el signo pedido es del tipo denominativo, integrado de la construcción de tres palabras "**Shimmering Skin Perfector**". Sobre el particular, la expresión se conforma de voces de origen inglés, que luego de traducida, significa "perfeccionador piel brillante". De esta forma, el conjunto pedido resulta carente de distintividad y descriptivo de cualidad de los productos a distinguir y son términos 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

Fallo de rechazo

Solicitud 1.198.534.
[Nro Interno: 2017 17435].
Hoja 4 de 4.

1198534:
BECCA, INC-LABORATORIO PETRIZZIO S.A.
Shimmering Skin Perfector

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°, 8°, corresponde 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.

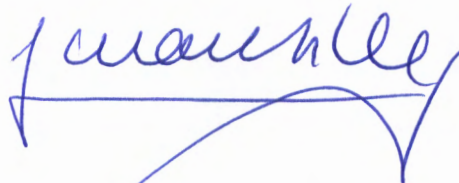
Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley N° 19.039, en sus artículos 19, 20 letra e), 22, y en el Reglamento de dicha ley.

RESUELVO: Que se rechaza 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.

03 FEB 2017