



C-2016-234529



### Fallo de rechazo

Solicitud 1205993  
[Nro Interno: 2016 231935]  
Hoja 1 de 4

Expediente 1205993 –  
ARCOR S.A.I.C. –  
COLOMBINA S.A.

FALLO N° 180882

Santiago, seis de enero de 2017

#### VISTOS:

##### 1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

**TIPO / NRO. SOLICITUD** : (hist) Marca de productos / **1205993**

**FECHA DE SOLICITUD** : 25/05/2016

**MARCA (Figurativa)** :



**CLASE** : **30**

**COBERTURA** : CHOCOLATES. Según limitación de cobertura que se tuvo presente con fecha 21 de Octubre de 2016 a fs. 34.

**SOLICITANTE** : ARCOR S.A.I.C.

**ABOGADO PATROCINANTE** : FRANCISCO CAREY CARVALLO.

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

**OPONENTE** : COLOMBINA S.A.

**ABOGADO PATROCINANTE** : CHRISTOPHER DOXRUD GARCIA-HUIDOBRO.

**CAUSAL INVOCADA** : El actor fundamenta su demanda en que, a su juicio, la expresión solicitada infringe las normas contenidas en los **artículos 19 y 20 letras e), i) y f) inciso 1° de la Ley N°19.039**. Señala que la etiqueta solicitada no es distintiva y es de carácter genérico, indicativo y descriptivo de los productos que se pretenden distinguir ya que es una barra de chocolate compuesta de 6 cuadrados iguales. Agrega que la solicitante de autos pretende el registro de la forma de un producto que representa al producto en sí, lo cual es motivo suficiente para su rechazo y además es inductiva a error y confusión ya que pretende distinguir productos que no constituyen chocolate.

Expediente 1205993 –  
ARCOR S.A.I.C. –  
COLOMBINA S.A.**3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.**

Con fecha 25 de Agosto 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 e), i) y f) de la Ley N° 19.039, debido a que el signo pedido resulta ser carente de distintividad y se compone de parte de la forma de los productos para los cuales se solicita. En efecto, al observar el signo solicitado se aprecia a simple vista una barra de chocolate, la cual a su vez hace a la figura carente de distintividad para chocolates y productos relacionados e inductivo a error respecto al resto de los productos solicitados que no son o no se relacionan a chocolates.

**4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.**

El demandado contestó conjuntamente la observación de fondo y la demanda de autos, solicitando su reconsideración y total rechazo, respectivamente. Como primer término solicita limitar la cobertura exclusivamente a “Chocolates”.

Con respecto a la observación de fondo formulada por este Instituto, sostiene que la etiqueta solicitada es distintiva y novedosa y que en ningún caso describe el producto a amparar en la clase 30, no es de uso común en el mercado ni menos aún indica el género o naturaleza de los productos de la cobertura solicitada, esto porque en ciertos cuadrados tiene la palabra Cofler, que corresponde a un producto de la empresa de la solicitante y en los restantes cuadrados tiene un círculo que los hace distinguibles. Agrega que a lo más podría ser considerada evocativa. Continúa diciendo que la solicitud de la marca figurativa, en ningún caso pretende proteger la forma y menos el color de los productos para los cuales busca protección en la clase 30, si no que por el contrario se trata de una etiqueta novedosa, que se configura en torno a un dibujo que reúne todos los requisitos exigidos por la ley. Reafirma su postura señalando que la autoridad marcara ha aceptado a registro etiquetas en los cuales se configuran los mismos antecedentes, tal como una botella de ABSOLUT MANDARIN, que distingue bebidas alcohólicas, excepto cerveza”, clase 33, protegiendo su envase o forma del producto al ser meras representaciones gráficas en una o dos dimensiones. Finaliza sosteniendo que no existe posibilidad de inducir a ningún tipo de error o engaño puesto que se limitó la cobertura para no incurrir en dicha causal.

En cuanto a la contestación de la demanda de oposición, da por reproducidos de manera íntegra los argumentos esgrimidos en la contestación de la observación de fondo.

**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

Expediente 1205993 –  
ARCOR S.A.I.C. –  
COLOMBINA S.A.

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 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, corresponde acoger la demanda de oposición fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N°19.039 y rechazar la marca pedida, puesto que el signo pedido está compuesto por una etiqueta consistente en una barra de chocolate rectangular, color café, posicionada en forma diagonal y dividida en 6 cuadrados del mismo tamaño. Así, analizada la

## Fallo de rechazo

Solicitud 1205993  
[Nro Interno: 2016 231935]  
Hoja 4 de 4

Expediente 1205993 –  
ARCOR S.A.I.C. –  
COLOMBINA S.A.

marca solicitada en su conjunto, es posible concluir que se trata de un signo de uso común, descriptivo e indicativo de género para distinguir chocolates, de la clase 30, en los términos expresados en el considerando 3° de este fallo, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario, por lo que no procede que se entregue en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

7.- Que, corresponde acoger la oposición, fundada en la infracción de la letra i) del artículo 20 de la Ley N°19.039, por cuanto el signo figurativo solicitado está constituido esencialmente por la forma y color de los productos que pretende distinguir, esto es, chocolate, pudiendo incluso visualizarse la barra de chocolate en sí, sin ningún envoltorio u otro elemento, motivo por el cual no procede se le otorgue amparo marcario.

8.- Que, se rechazará la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto atendida la limitación de cobertura 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 los productos a distinguir.

9.- Que, corresponde ratificar la observación de fondo fundada en la infracción al artículo 20 letras e) e i) de la Ley N° 19.039, y rechazar de oficio el signo pedido, por cuanto las causales en las que basa dicha observación de fondo, resultan coincidir con aquellas por las cuales se acoge la demanda de oposición.

10.- Que, corresponde reconsiderar la observación de fondo fundada en la infracción al artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, por cuanto la causal en la que se basa dicha observación de fondo, resulta coincidir con aquella causal de irregistrabilidad por la cual se rechaza 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) e i), 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:

CSG

**06 ENE 2017**