



C-2016-76221



Fallo de rechazo
 Expediente 1157295
 ALEJANDRO GABRIEL RIQUELME
 DUCC - KNOP LABORATORIOS S.A.
ACEITE DE CANNABIS

Solicitud 1157295
 [Nro Interno: 2016 75079]
 Hoja 1 de 5

FALLO N° 178275

Santiago, tres de mayo de 2016.

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

TIPO / NRO. SOLICITUD : (hist) Marca de productos / **1157295**

FECHA DE SOLICITUD : 03/06/2015

MARCA (Denominativa) : **ACEITE DE CANNABIS**

CLASE : **5**

COBERTURA : ACEITES PARA USO MÉDICO; ANALGÉSICOS; ANALGÉSICOS ORALES; ANTIDEPRESIVOS; BÁLSAMOS ANALGÉSICOS; ESTUPEFACIENTES; EXTRACTOS DE HIERBAS MEDICINALES PARA USO MÉDICO; EXTRACTOS DE HIERBAS PARA USO MEDICINAL; FARMACÉUTICOS (PRODUCTOS -); FARMACÉUTICOS (PRODUCTOS QUÍMICO- -); FÁRMACOS; MEDICAMENTOS; MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS; MEDICAMENTOS PARA USO MÉDICO; MEDICINAS (MEDICAMENTOS O PRODUCTOS FARMACÉUTICOS); NARCÓTICOS; PASTILLAS PARA USO FARMACÉUTICO; POMADAS PARA USO MÉDICO; PREARACIONES MEDICINALES PARA TRATAR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ONCOLÓGICAS; PREPARACIONES ANALGÉSICAS; PREPARACIONES BIOLÓGICAS, BIOQUÍMICAS, BIOTECNOLÓGICAS Y QUÍMICAS PARA USO MÉDICO; PREPARACIONES DE HIERBAS PARA USO MÉDICO; PREPARACIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER; PREPARACIONES FARMACÉUTICAS PARA INHALADORES; PREPARACIONES MEDICINALES; PREPARACIONES MEDICINALES DE USO BUCAL EN GOTAS, CÁPSULAS, PASTILLAS Y COMPRIMIDOS; PREPARACIONES ONCOLÓGICAS; PREPARACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS NÁUSEAS; PREPARACIONES Y COMPUESTOS FARMACÉUTICOS PARA EL TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DEL CÁNCER; PREPARACIONES Y SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS CON PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS, ANTIPIRÉTICAS Y ANALGÉSICAS; PREPARACIONES Y SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS Y MEDICINALES; PREPARACIONES Y SUSTANCIAS MEDICINALES; PSICOTRÓPICOS; SEDANTES; SPRAYS A BASE DE HIERBAS PARA USO MEDICO.

SOLICITANTE : ALEJANDRO GABRIEL RIQUELME
DUCC.



Fallo de rechazo
Expediente 1157295
ALEJANDRO GABRIEL RIQUELME
DUCC - KNOP LABORATORIOS S.A.
ACEITE DE CANNABIS

Solicitud 1157295
[Nro Interno: 2016 75079]
Hoja 2 de 5

ABOGADO PATROCINANTE : SIN REPRESENTACIÓN ACREDITADA EN AUTOS.

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

OPONENTE : KNOP LABORATORIOS S.A.

ABOGADO PATROCINANTE : EDUARDO LOBOS VAJOVIC.

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en los **artículos 19 y 20 letras e) y f) de la Ley N°19.039**, debido a que el signo pedido carece de distintividad. Argumenta que la marca pedida es genérica, de uso común, descriptiva e indicativa de la cobertura solicitada, razón por la cual no es susceptible de amparo marcario. En efecto, precisa que el signo pedido es de uso común o genérico en la clase 5, ya que el Aceite de Cannabis se refiere directamente al aceite que se obtiene del cannabis, que es una especie herbácea, por lo que indica la naturaleza del producto a distinguir. Señala que por ello, los usuarios incurrirán en errores o confusiones en cuanto a la verdadera procedencia o cualidad de los productos que se busca distinguir. Finaliza haciendo presente que el solicitante busca derechamente apropiarse de una expresión genérica y necesaria en el mercado.

3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.

Con fecha 13 de octubre 2015, 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 el género de los productos solicitados. El aceite de cannabis se utiliza en la medicina natural como un antiépiléptico, por lo anterior la expresión pedida es indicativa de género de algunos de los productos indicados en clase 5, específicamente "aceites para uso médico; extractos de hierbas medicinales para uso médico; extractos de hierbas para uso medicinal; preparaciones de hierbas para uso médico; spray a base de hierbas para uso médico". Además la marca solicitada carece de distintividad y describe los productos solicitados. Por lo tanto, la marca solicitada carece de los elementos necesarios para transformarse en marca registrada.

4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.

El solicitante y demandado no contestó la observación de fondo ni la demanda de autos, por lo que se tuvo por evacuado el traslado en su rebeldía.

5. DE LA PRUEBA RENDIDA.

Este tribunal recibió la causa a prueba fijando los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos según resolución de fecha 22 de diciembre de 2015.

Así, la parte demandante acompañó, en escrito de fecha 20 de enero de 2016 a fs. 45 y sgte., con citación de la contraria entre otras, la siguiente prueba documental, la cual no fue objetada por la contraparte:

- a. Impresión obtenida desde página web www.rae.es, con significado de palabra ACEITE.
- b. Impresión obtenida desde página web www.wordreference.com, con significado de palabra ACEITE.
- c. Impresión obtenida desde página web www.wikipedia.org, con información de ACEITE.
- d. Impresión obtenida desde página web www.wikipedia.org, con información de CANNABIS SATIVA.



Fallo de rechazo
Expediente 1157295
ALEJANDRO GABRIEL RIQUELME
DUCC - KNOP LABORATORIOS S.A.
ACEITE DE CANNABIS

Solicitud 1157295
[Nro Interno: 2016 75079]
Hoja 3 de 5

- e. Impresión obtenida desde página web www.google.cl, con búsqueda CANNABIS, arrojando 62.700.000 resultados.
- f. Impresión obtenida desde página web www.cooperativa.cl, con reportaje titulado “¿Para qué sirve el Aceite de Marihuana?”.

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 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



Fallo de rechazo
Expediente 1157295
ALEJANDRO GABRIEL RIQUELME
DUCC - KNOP LABORATORIOS S.A.
ACEITE DE CANNABIS

Solicitud 1157295
[Nro Interno: 2016 75079]
Hoja 4 de 5

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 marcario. (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, de conformidad a lo señalado por el Diccionario de la Real Academia Española, ACEITE corresponde entre otros a "*Líquido graso que se obtiene de frutos o semillas, como cacahuetes, algodón, soja, nueces, almendras, linaza, ricino o coco, y de algunos animales, como la ballena, la foca o el bacalao; Líquido denso de origen natural, como el petróleo, o que se obtiene por destilación de ciertos minerales bituminosos o de la hulla, el lignito y la turba*", y CANNABIS significa "*Cáñamo índico, usado como estupefaciente*". Así, analizada la marca solicitada en su conjunto, es posible concluir que se trata de un término que describe directamente la naturaleza, origen, género y cualidades de los productos pedidos, en los términos expresados en el considerando 3° de este fallo, sin que cuente con algún elemento distintivo adicional que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario. A lo cual debe agregarse que el signo pedido es de uso común dentro de la clase 5, por lo que resulta ser también una expresión necesaria en el comercio en general, no correspondiendo concesiones de uso exclusivo y excluyente a un único titular, ya que no resultan distintivos respecto de un único origen empresarial.

7.- Que, conforme lo señalado en los considerandos 5, 6 y 7 corresponde acoger la demanda de oposición fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N°19.039, toda vez que resulta ser carente de distintividad.

8.- Que, corresponde acoger la oposición deducida, fundada en la infracción a la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, ya que de concederse la marca pedida, ello daría motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la verdadera procedencia, cualidad o características de los productos que se quieren distinguir.

9.- Que, 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 tal argumento en que se basa dicha observación de fondo, resulta coincidir con uno de los fundamentos por los cuales se acoge la demanda oponente.



Fallo de rechazo
Expediente 1157295
ALEJANDRO GABRIEL RIQUELME
DUCC - KNOP LABORATORIOS S.A.
ACEITE DE CANNABIS

Solicitud 1157295
[Nro Interno: 2016 75079]
Hoja 5 de 5

Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley 19.039, en sus artículos 19, 20 letras e) y f), 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 la Secretaria-Abogada de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, doña Lorena Mansilla Inostroza.

Anotado en Estado Diario de fecha:

06 MAY 2016

GPF.