



C-2016-227831



Fallo de rechazo
Expediente 1182415
EMPRESAS CAROZZI S.A. - COMITE
INTERPROFESSIONNEL DU VIN
DE CHAMPAGNE.
COSTA GALLETA CHAMPAÑA


Solicitud 1182415
[Nro Interno: 2016 225298]
Hoja 1 de 7

FALLO N° 180698

Santiago, trece de diciembre de 2016

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

TIPO / NRO. SOLICITUD	:	(hist) Marca de productos / 1182415
FECHA DE SOLICITUD	:	11/12/2015
MARCA (Mixta)	:	COSTA GALLETA CHAMPAÑA
		
CLASE	:	30
COBERTURA	:	GALLETAS.
SOLICITANTE	:	EMPRESAS CAROZZI S.A.
ABOGADO PATROCINANTE	:	ENRIQUE DELLAFIORI MORALES.

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

OPONENTE	:	COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE.
ABOGADO PATROCINANTE	:	EDUARDO LOBOS VAJOVIC.

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en los artículos 19 y 20 letras e), f) y j) de la Ley N°19.039, artículos 10, 10 bis y 10 ter del Convenio de París, 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, por un lado señala directamente el producto por lo que resulta genérico, y por otro señala su origen o procedencia, por lo que resulta ser una expresión indicativa, descriptiva y de uso común. Señala que por ello, los usuarios incurrirán en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de los productos que se busca distinguir. Señala que la expresión



Fallo de rechazo
Expediente 1182415
EMPRESAS CAROZZI S.A. - COMITE
INTERPROFESSIONNEL DU VIN
DE CHAMPAGNE.
COSTA GALLETA CHAMPAÑA

Solicitud 1182415
[Nro Interno: 2016 225298]
Hoja 2 de 7

pedida no cuenta con ningún elemento distintivo en virtud del cual el consumidor pueda distinguir o identificar los productos pedidos. Manifiesta que el solicitante solo busca obtener protección marcaria sobre término necesarios en el comercio. Finaliza señalando que la expresión "CHAMPAÑA", que corresponde al nombre de una región de Francia y además es una famosa Denominación de Origen protegida debidamente en Francia, que distingue un tipo muy especial de vino que se produce en dicha zona francesa, por lo que dicha D.O. o cualquiera de sus traducciones no puede ser utilizada como marca de ningún tipo de productos. Hace presente que el Acuerdo de Asociación entre Chile y La Comunidad Económica Europea, contiene en su anexo V el marco regulatorio sobre el comercio de los vinos entre ésta, señalando dicho acuerdo normas de protección para las D.O. de ambas partes entre las que se destaca CHAMPAGNE.

3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.

Cumplida la diligencia prevista en los incisos 4 y 5 del artículo 22 de la Ley 19.039, este Instituto, previo análisis de fondo, no observó causales de irregistrabilidad que hicieran susceptible su rechazo de oficio.

4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.

El demandado contestó la demanda de autos, solicitando su rechazo. Sostiene que EMPRESAS CAROZZI S.A. es una compañía tradicional chilena con más de un siglo de existencia, dedicada a la producción de alimentos. Sus chocolates, caramelos, pastas, salsas, bebidas, postres y pulpas de frutas reflejan el espíritu creativo, innovador y por sobre todo familiar, que imprimió su fundador hace más de un siglo. Añade que INAPI no formuló observación de fondo en contra de la presente solicitud, por cuanto estimó que es perfectamente posible que el solicitante pueda utilizar la palabra "CHAMPAÑA", ya que la expresión no es idéntica a La Denominación de Origen y no se induce a error o confusión por parte del público consumidor. Indica que se pretende registrar un conjunto marcario compuesto por tres palabras, dentro de las que se encuentra su housemark famoso "COSTA", y no se busca protección solo a la palabra "CHAMPAÑA", además precisa que la cobertura solicitada no se relaciona con la D.O. "CHAMPAGNE" que distingue un tipo de vino de la clase 33, ni tampoco pretende vincular sus productos al origen o procedencia de los mismos a tal región francesa. Hace presente que el nombre "CHAMPAÑA" es utilizado hace décadas en Chile para describir un tipo de galletas, que no guarda relación alguna con los productos de la clase 33. Expresa que ya existen registros que contienen la expresión CHAMPAGNE, tales como THE CHAMPAGNE NIGHTS, registro N°845.025 en la clase 41; y marca CHAMPAÑA, registro N°1.107.496 también en la clase 41.

5. DE LA PRUEBA RENDIDA.

Este tribunal recibió la causa a prueba fijando los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos según resolución de fecha 31 de mayo de 2016. Con el objeto de acreditar los puntos de prueba antes señalados, la parte demandante acompañó, en escrito de fecha 8 de febrero de 2016 y 27 de septiembre de 2016 a fs. 34 y 144, con citación de la contraria entre otras, la siguiente prueba documental:

- a. Copia simple de sentencia dictada por Tribunal de Propiedad Industrial el 24 de septiembre de 2013, Rol TPI N° 1092-2012, en que se confirma resolución que rechazó marca "CHAMPAÑA" para distinguir productos de la clase 3, por infringir lo señalado en el artículo 20 letras f) y j) de la Ley 19.039.
- b. Copia simple de fallo N°136361, dictado por DPI el 21 de abril de 2006, relativo a juicio de oposición en contra de solicitud N°662.769, marca BENEDICTINO, EL CHAMPAGNE DE LAS AGUAS DE CHILE, acogiendo oposición fundada en artículo 20 letras e), f) y j) de la Ley 19.039.
- c. Copia simple de fallo N°1041655, dictado por Oficina Nacional de Invenciones y Marca



Fallo de rechazo
Expediente 1182415
EMPRESAS CAROZZI S.A. - COMITE
INTERPROFESSIONNEL DU VIN
DE CHAMPAGNE.
COSTA GALLETA CHAMPAÑA

Solicitud 1182415
[Nro Interno: 2016 225298]
Hoja 3 de 7

de Rumania, de fecha 28 de abril de 2011, rechazando solicitud N°M201103269, marca "SAMPANI", cuya traducción es "CHAMPAGNE", reconociendo su protección ante la Comunidad Europea.

- d. Copia simple de fallo N°4863215, dictado por Oficina de Marca de China, de fecha 1 de diciembre de 2010, rechazando solicitud de marca CHAMPAGNE".
- e. Copia simple de Acuerdo suscrito entre Chile y La Unión Europea, en cuyo anexo V, artículos 5, 6 y 7, se establece la protección de las Denominaciones a que se refiere el artículo 6, es decir, vinos originarios de la Comunidad Europea, entre los que se incluye la D.O. "CHAMPAGNE" o "CHAMPAÑA".

Los documentos signados entre las letras c) y e), fueron objetados por la contraria por tratarse todos los documentos acompañados de copias simples, no cumpliendo por tanto, con los requisitos establecidos por la ley para que dichos documentos hagan fe respecto de toda persona, correspondiendo su valoración y apreciación en definitiva a este Instituto.

Por su parte, el demandado acompañó, en escrito de fecha 17 de mayo de 2016 a fs. 93, con citación de la contraria entre otras, la siguiente prueba documental:

- a. Copia simple de registro N°1.107.496, marca CHAMPAÑA, clase 41, otorgado por INAPI el 19 de agosto de 2014 a nombre de CANAL 13 SPA.
- b. Copia simple de registro N°1.107.496, marca CHAMPAÑA, clase 41, otorgado por INAPI el 19 de agosto de 2014 a nombre de CANAL 13 SPA.
- c. Copia simple de registro N°845.025, marca THE CHAMPAGNE NIGHTS, clase 41, otorgado por INAPI el 25 de marzo de 2009 a nombre de MARIA JOSE VIERA AGUILERA.
- d. Copia simple de registro N°1.186.459, marca CHAMPIN, clase 6 y 32, otorgado por INAPI el 9 de agosto de 2015 a nombre de GABRIELA CHAMPIN FUENTEALBA.
- e. Impresión obtenida desde página web www.wikipedia.org, con información de bizcocho de soletilla.
- f. Impresión obtenida desde página web www.google.cl, con búsqueda de GALLETAS CHAMPAÑA, arrojando 561.000 resultados.
- g. Impresión obtenida desde página web www.jumbo.cl, en donde se aprecia producto en venta marca COSTA GALLETA CHAMPAÑA.
- h. Paquete de galletas de champaña.

Estos documentos fueron objetados por la contraria por tratarse todos los documentos acompañados de copias simples, no cumpliendo por tanto, con los requisitos establecidos por la ley para que dichos documentos hagan fe respecto de toda persona, correspondiendo su valoración y apreciación en definitiva a este Instituto.

Asimismo, solicitó en escrito de fecha 19 de julio de 2016 a fs.106, se tuvieran a la vista los documentos que obran materialmente en la solicitud N°1.182.863, consistentes en los siguientes:

- a. Catálogo del supermercado UNIMARC, con ofertas son válidas entre el 24 de febrero de 2016 y el 8 de marzo de 2016, en donde se aprecian galletas marca COSTA GALLETA CHAMPAÑA.
- b. Catálogo del supermercado UNIMARC, con ofertas son válidas entre el 27 de mayo de 2015 y 8 de junio de 2015, en donde se aprecian galletas marca COSTA GALLETA CHAMPAÑA.
- c. Catálogo del supermercado TOTTUS, cuyas ofertas son válidas entre el 29 de diciembre de 2015 y el 10 de enero de 2016, en donde se aprecian galletas marca COSTA GALLETA CHAMPAÑA.
- d. Boleta de supermercado JUMBO, del 16 de julio de 2016 por compra de "GALLETA STG



Fallo de rechazo
Expediente 1182415
EMPRESAS CAROZZI S.A. - COMITE
INTERPROFESSIONNEL DU VIN
DE CHAMPAGNE.
COSTA GALLETA CHAMPAÑA

Solicitud 1182415
[Nro Interno: 2016 225298]
Hoja 4 de 7

CHAMP”.

- e. Impresión obtenida desde página web www.galletasantiago.cl, en donde se observa producto marca COSTA GALLETA CHAMPAÑA.
- f. Set de facturas emitidas por EMPRESAS CAROZZI S.A., en Chile, desde el año 2005 al año 2016 por venta de productos marca COSTA CHAMPAÑA y COSTA CHAMPAÑITAS.

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 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 su respecto, no puede ser reclamado 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



Fallo de rechazo
Expediente 1182415
EMPRESAS CAROZZI S.A. - COMITE
INTERPROFESSIONNEL DU VIN
DE CHAMPAGNE.
COSTA GALLETA CHAMPAÑA

Solicitud 1182415
[Nro Interno: 2016 225298]
Hoja 5 de 7

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, existe, o al menos, 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 y/o servicio, esto es, 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 un término útil para describir sus productos o servicios.

6.- Que, al analizar la marca pedida en su conjunto (Parte 17, 2.3 del Manual de Procedimiento de Marcas), se advierte que si bien se compone de la palabra "GALLETAS", la cual resulta ser genérica respecto de los productos pedidos, y del término "CHAMPAÑA", expresión en francés "CHAMPAGNE", la que si bien constituye una Denominación de Origen protegida en Chile, que indica las características y procedencia geográfica de un determinado tipo de vino francés, se encuentra acompañado de la palabra "COSTA" al inicio del signo pedido, término que logra dotar al signo pedido, en su conjunto, con la distintividad necesaria para obtener protección marcaria, ya que según el Diccionario de la Real Academia Española significa "*Gastos de un proceso judicial; Orilla del mar; Faja de terreno que se extiende a lo largo del pie de una sierra*", constituye además el housemark del solicitante. A lo que debe agregarse que no indica directamente los productos pedidos ni sus características o cualidades, por lo que forma un conjunto dotado de fisonomía propia y con la distintividad necesaria. Así, analizada la marca solicitada en su conjunto, es posible concluir que ésta constituye un signo meramente evocativo para los productos solicitados, en los términos expresados en el considerando 5º de este fallo, ya que sin llegar a describir los productos a amparar, se considera sugerente de su ámbito de aplicación, por lo que no existen en autos antecedentes que se estimen suficientes para considerar que la expresión en comento se encuentra en alguno de los supuestos contemplados en la causal legal invocada. Asimismo, debe agregarse que la función esencial de las denominaciones de origen – y de las indicaciones geográficas – a diferencia de las marcas, no es indicar el origen empresarial de los bienes y servicios, sino que indicar la procedencia geográfica de los productos y las cualidades especiales de ellos.

7.- Que, por lo señalado en los considerandos 5, 6, 7 y 8, corresponde rechazar la demanda de oposición formulada, fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto la marca pedida no resulta ser de genérica, indicativa o descriptiva para la cobertura que pretende distinguir, pues posee suficiente distintividad.

8.- Que, el literal j) del artículo 20 de la ley 19.039, que contiene las prohibiciones de registro de signos como marcas comerciales, impide el registro de aquellos "que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que



Fallo de rechazo
Expediente 1182415
EMPRESAS CAROZZI S.A. - COMITE
INTERPROFESSIONNEL DU VIN
DE CHAMPAGNE.
COSTA GALLETA CHAMPAÑA

Solicitud 1182415
[Nro Interno: 2016 225298]
Hoja 6 de 7

pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen.” De este texto queda en evidencia que los requisitos para que se configure este impedimento de registro comprenden necesariamente estar en presencia de una (i) indicación geográfica o denominación de origen en Chile, y (ii) el riesgo de confusión al consumidor sobre uno cualquiera de los siguientes dos elementos: procedencia o atributos del producto que pretende distinguir una indicación geográfica o denominación de origen reconocida en Chile.

9.- Que, por su parte, las Denominaciones de Origen en Chile tienen tres fuentes de reconocimiento: el registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen que administra este Instituto, las denominaciones de origen reconocidas en la Ley 18.455 de las Normas sobre Producción, Elaboración y Comercialización de Alcoholes Etilicos, Bebidas Alcohólicas y Vinagres y en sus reglamentos de implementación, y aquellas incorporadas en virtud de tratados internacionales, incluidos los acuerdos de libre comercio negociados por Chile. Esto se desprende de lo prescrito en los artículos 94 y 96 de la Ley 19.039 en relación con sus artículos 96 Bis A y 93 y se recoge en la Parte 26 del Manual de Procedimiento de Marcas (conocido como las Directrices de Marcas).

10.- Que, dicho lo anterior, y luego de analizar los antecedentes del caso, este Instituto ha tomado la convicción que corresponde rechazar la demanda de oposición fundada en la infracción de la letra j) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que analizada la marca en su conjunto (Parte 17, 2.3 del Manual de Procedimiento de Marcas) es posible concluir, que el signo pedido no consiste por sí sola en la denominación de origen invocada, ya que, y como se señaló en el considerando sexto, el conjunto pedido cuenta con elementos adicionales que la diferencian de cualquier Denominación de Origen registrada o protegida en nuestro país. Así, y si bien el actor fundamenta que la presente solicitud atenta contra la Denominación de Origen “CHAMPAGNE” o “CHAMPAÑA”, la cual se encuentra protegida en nuestro país a través del Acuerdo suscrito entre Chile y La Unión Europea, en cuyo anexo V, artículos 5, 6 y 7, se establece la protección de las Denominaciones a que se refiere el artículo 6 del mismo cuerpo, es decir, vinos originarios de la Comunidad Europea, entre los que se incluye la D.O. “CHAMPAGNE” o “CHAMPAÑA”, es necesario hacer hincapié que las “GALLETAS” que se buscan amparar por la marca pedida, en nada se relaciona con los vinos protegidos por la D.O. “CHAMPAGNE” o “CHAMPAÑA”, además la adición del housemark del demandado, “COSTA”, contribuye a diferenciar el signo pedido de la D.O. invocada por el actor. Circunstancias que impiden pronunciarse favorablemente acerca de la causal de irregistrabilidad alegada.

11.- Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde acoger la demanda de oposición formulada, fundada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto analizada la marca en su conjunto se aprecia que ésta es inductiva a error al incluir la expresión “CHAMPAÑA”, que corresponde a una Denominación de Origen protegida en Chile según lo señalado en los considerandos anteriores, por lo que el público consumidor al verse enfrentado a dicha marca caerá en toda suerte de errores o confusiones respecto de la procedencia geográfica de los productos solicitados. A mayor abundamiento, cabe tener en consideración en este punto que la función esencial de las Denominaciones de Origen – y de las indicaciones geográficas – es justamente indicar la procedencia geográfica de los productos amparados y las cualidades especiales de ellos, por lo que se debe velar por su protección en contra de cualquier uso que pueda confundir al consumidor.

12.- Que, deberá ser desatendida la argumentación hecha presente por el oponente, basada en el artículo 10 bis del Convenio de París, referido a los actos de competencia desleal, toda vez que ella se encuentra recogida en el derecho interno en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, y por lo mismo no guarda relación alguna con las causales contenidas en el artículo 20 letras e), f) y j) de la Ley 19.039, que invoca el oponente de autos.



Fallo de rechazo
Expediente 1182415
EMPRESAS CAROZZI S.A. - COMITE
INTERPROFESSIONNEL DU VIN
DE CHAMPAGNE.
COSTA GALLETA CHAMPAÑA

Solicitud 1182415
[Nro Interno: 2016 225298]
Hoja 7 de 7

13.- Que, deberán desatenderse las argumentaciones hechas presente por el oponente, basadas en los artículos 10 y 10 ter del Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial, pues estas normas no son causales de irregistrabilidad susceptibles de ser alegadas como tal, ya que se refieren al compromiso de los países de la Unión de asegurar los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis del citado Convenio.

Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley 19.039, en sus artículos 19, 20 letras f), y en el Reglamento de dicha ley,

RESUELVO: Que se acoge la demanda de oposición y 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:

16 DIC 2016

GPF.