

Santiago, diez de mayo del año dos mil veintitrés

VISTOS:



Se solicitó el registro de la marca “PICO” por Pico Technology Co., Ltd, para distinguir: Servicios de juegos de realidad virtual

prestados en línea desde una red informática; servicios de salas de juego de realidad virtual; servicios de entretenimiento, como la provisión de juegos de realidad virtual, de entretenimiento interactivo y de contenidos de realidad virtual; organización de exposiciones en el ámbito del entretenimiento interactivo, de la realidad virtual, de los productos electrónicos de consumo y de las industrias del entretenimiento; servicios de entretenimiento, como la provisión de videojuegos en línea, Clase 41; Diseño y desarrollo de software de juegos y de software de realidad virtual; diseño y desarrollo de juegos, hardware y software informáticos; servicios de desarrollo de videojuegos; facilitación de uso temporal de software no descargable; Programación de juegos de ordenador, Clase 42; y, Servicios de redes sociales en línea; Servicios de información en el área de las redes sociales, Clase 45.

Por resolución de fecha seis de marzo del año dos mil veintitrés, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 22 de la Ley 19.039, la Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechazó de oficio dicho registro fundado en el artículo 19 y en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra k) ya que el signo pedido PICO, corresponde a una seña que atenta contra las buenas costumbres y la moral, por cuanto corresponde a una derivación vulgar del nombre de los genitales masculinos. A su vez, la expresión pedida puede ser considerada como ofensiva y como una conducta social reprochable por los consumidores, no pudiendo por tanto constituirse en marca comercial.

Con lo relacionado y considerando,

PRIMERO: Que, el rechazo se funda en que no podrán registrarse como marcas, las contrarias al orden público, a la moral o las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

SEGUNDO: Que, el hecho que las marcas comerciales sean una forma de signos distintivos es esclarecedor para destacar como es que la función principal de ellas, es precisamente ser identificadores comerciales con el fin de dar a productos y servicios una identidad que les aporte mayor jerarquía competitiva, asunto que es relevante en la presente causa.

TERCERO: Que, el rol de signo distintivo se logra necesariamente asociado a una identidad, la que, como es lógico, está asociada a la denotación que alcance el signo, que aunque no guarde relación con su significado gramatical, obviamente siempre existe, así por ejemplo, si bien el signo “APPLE”, gramaticalmente significa manzana, para el público medio consumidor denota computadores y artículos electrónicos con una calidad, características y origen específico.

Obviamente, todos los signos distintivos aspiran a tener una identidad con tal fuerza y diferenciación que les permita distinguirse transmitiendo la misma identidad a escala planetaria, como sucede con las marcas famosas, notorias y renombradas; sin embargo, se trata de un efecto que no es usual y que únicamente consiguen muy pocos signos distintivos, que tienen presencia mundial y han pasado por largos períodos de inversión y difusión.

CUARTO: Que, desde el razonamiento previo, es fácil advertir cómo es que surge el concepto de “Signos o Marcas Alternativas”, para designar aquellos rótulos en que las empresas invierten para posicionarlos asociados a su identidad, previendo la posibilidad de no alcanzar en un determinado mercado la denotación que les es característica; así por ejemplo, podemos ver vehículos idénticos que, en un país, se venden bajo una identidad y en otros con otro, como el Nissan Tsuru (México) y el Nissan V16 (Chile) o incluso más apropiado al presente caso el Mitsubishi Montero (Latinoamérica) y el Mitsubishi Pajero (Europa).

QUINTO: Que, se entenderá entonces, que las razones por las cuales un signo distintivo no alcance la identidad que le es propia, es una cuestión que se debe medir respecto de

la sociedad específica y el lenguaje que le es propio, análisis que corresponde efectuarse para la sociedad particular de que se trate y para el momento histórico determinado en que se pretende su uso, pasando de ser una cuestión meramente teórica y de significado gramatical, misión que las legislaciones entregan soberanamente a las administraciones marcarias y en el caso de este Tribunal como jueces del fondo.

SEXTO: Que, corresponde entonces entrar al análisis específico del signo que se busca registrar a fin de determinar si efectivamente infringe la disposición legal que la resolución del grado le reputa infringida, el artículo 20 letra k) de la Ley del ramo, que dispone que no podrán registrarse como marcas: “Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.”

Esta disposición es entonces la expresión material de la realidad teórica sobre la que venimos discutiendo, dando al analista del fondo, la facultad y a la vez la obligación, de valorar conforme a la comunidad y el momento histórico determinado en que se utilizará el signo, si su identidad para esa sociedad se enmarca dentro de su denotación marcaria o si, por el contrario, se desvía hacia otros significados que puedan ser agresivos, provocadores o simplemente afecten otros intereses sociales, como podrían ser incluso la apropiación de identidades culturales, asunto que, tal como se dijo conlleva una valoración del signo confrontado con la sociedad que le dará el privilegio de comercializar exclusivamente bienes y servicios por su intermedio; en otras palabras, es una valoración desde la sociedad a sí misma y aquello que para esa comunidad puede ser enaltecido para ser usado en exclusiva y no es una valoración moral, ni ética, ni mucho menos se trata de un enjuiciamiento al signo en sí mismo o a su titular ni a los valores que éste posea.

SÉPTIMO: Que, no escapa al análisis de estos sentenciadores, que el signo adoptado como marca y presentado a registro, es la expresión “Pico”, así, aislada, que posee variados significados y al respecto se puede consultar el diccionario de la Real Academia Española, que lo define como:

- “1. m. Parte saliente de la cabeza de las aves, compuesta de dos piezas córneas, una superior y otra inferior, que terminan generalmente en punta y les sirven para tomar el alimento.
2. m. Parte puntiaguda que sobresale en la superficie o en el borde o límite de alguna cosa.
3. m. Herramienta de cantero, con dos puntas opuestas aguzadas y enastada en un mango largo de madera, que sirve principalmente para desbastar la piedra.
4. m. Instrumento formado por una barra de hierro o acero, de unos 60 cm de largo y 5 de grueso, algo encorvada, aguda por un extremo y con un ojo en el otro para enastarla en un mango de madera. Es muy usado para cavar en tierras duras, remover piedras, etc.
5. m. Punta acanalada que tienen en el borde algunas vasijas, para que se vierta con facilidad el líquido que contengan, y en los candiles y velones, para que la mecha no arda más de lo necesario.
6. m. Cúspide aguda de una montaña.
7. m. Montaña de cumbre puntiaguda.
8. m. Pañal triangular de los niños, generalmente de tejido afelpado.
9. m. Parte pequeña en que una cantidad excede a un número redondo. 1000 euros y 3 de pico.”

Sin embargo, también obra en conocimiento del Tribunal como un hecho público y notorio que la misma expresión es usada, por el público medio consumidor, de manera uniforme en el país, como un garabato, alusivo al órgano sexual masculino, de suerte que, en el contexto nacional es una denotación de la cual la palabra no puede desprenderse.

A mayor abundamiento, el significado que le atribuye al signo el solicitante, en el sentido de altura, pináculo o máximo, para destacando que sus servicios están a la mayor altura tecnológica, no es una acepción que esté en la definición de la RAE antes transcrita.

OCTAVO: Que, entonces, el análisis de la expresión “PICO”, así, aislado, sin otros componentes o elementos que permitan dirigir su significado, contextualizar y arraigar su rol gramatical, como pudiese ser “Pico del Cerro”, “Herramientas Pico” o cualquier otra, es posible de ser leído en el medio nacional aludiendo a un garabato, resultando entonces una expresión agresiva para la comunidad o al menos para una parte de ella, lo que impide enaltecerla reservándola para la comercialización exclusiva de los servicios a distinguir.

NOVENO: Que, además de lo expuesto, el argumento de la apelante, en el sentido que existen muchas marcas que incluyen el segmento "PICO", no puede ser atendido porque los ejemplos que menciona contienen complementos denominativos y están en coberturas diferentes.

DÉCIMO: Que, en lo que dice relación con el hecho de ser el signo una marca mixta, no es un argumento que haga cambiar el razonamiento efectuado, porque la causal de irregistrabilidad se cumple a propósito de los elementos denominativos y no figurativos, los que no han sido enjuiciados por el resolutor de primer grado.

UNDÉCIMO: Que, por lo precedentemente expuesto, cabe desestimar los fundamentos del recurso de apelación deducido con fecha veintisiete de marzo del año dos mil veintitrés.

Por tanto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis B), 19, 20 letra k) y artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la resolución de fecha seis de marzo del año dos mil veintitrés.

Devuélvanse los autos. Rol
TDPI N° 000541-2023

Pronunciada por el Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz, y las Ministras Sras. Carmen Iglesias Muñoz y Pamela Fitch Rossel.