

Santiago, quince de junio del año dos mil veintitrés

VISTOS:

Se solicitó el registro de la marca "PICO GOBLIN" por Pico Technology Co., Ltd, para distinguir: Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; Aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; Soportes grabados y descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; Mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; Cajas registradoras, máquinas de calcular; Ordenadores y periféricos de ordenador; Trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; Aparatos de extinción de incendios; Software de juegos de realidad virtual; Aparatos de control eléctricos; Software descargable de interfaz de programación de aplicaciones [IPA]; Software de realidad virtual; Software de realidad aumentada; Software de realidad mixta; Gafas de realidad virtual; Cascos de realidad virtual; Software de realidad virtual para la educación; Software de realidad virtual para la cinematografía; Software de juegos informáticos de realidad virtual; Software de simulación de formación de realidad virtual en el ámbito de la educación; Software de simulación de formación de realidad virtual en el ámbito de la ciencia; Cascos de realidad virtual diseñados para uso en videojuegos; Cascos y cascos auriculares con micrófono de realidad virtual para videojuegos; Software de realidad virtual para juegos informáticos; Controladores electrónicos para utilizar con cascos de realidad virtual; Software de simulación de formación de realidad virtual en el ámbito de las tecnologías de la información; auriculares para juegos especialmente adaptados videojuegos, Clase 9; y, Aparatos de videojuegos; Mandos para consolas de juego; Consolas de videojuegos; Mandos de juego para consolas de juegos; Mandos de juego para juegos electrónicos; Máquinas de videojuegos electrónicos para salas de juego; Consolas electrónicas portátiles para juegos; Juegos y juguetes; Consolas de juego; Máquinas y aparatos de juego; Consolas de videojuegos portátiles; aparatos de entretenimiento adaptados para su uso exclusivo con receptores de televisión; Palancas de mando [joysticks] para videojuegos, Clase 28.

Por resolución de fecha trece de abril 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 GOBLIN, corresponde a un conjunto que atenta contra las buenas costumbres y la moral, por cuanto la expresión "PICO" corresponde a una expresión vulgar utilizada para designar los genitales masculinos de modo que puede ser considerado como ofensivo 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 signo pedido está estructurado en base a dos términos, PICO y GOBLIN, donde el conjunto del mismo no puede estimarse que atenta contra la moral y las buenas costumbres, no sólo porque la expresión PICO también es usado por los consumidores en Chile refiriéndose a la parte saliente de la cabeza de las aves o de la punta acanalada que tienen en el borde algunas vasijas o de un beso superficial en los labios o la hora en que se produce mayor aglomeración en los transportes, sino que, además, por la incorporación de otros conceptos como GLOBIN, que no tiene un significado vulgar, permitiendo de esta manera superar la objeción formulada por el sentenciador de primer grado, resultando un rótulo que no tiene una naturaleza escandalosa, obscena o vulgar, que implique algún menoscabo a los consumidores.

TERCERO: Que, por otra parte, estos sentenciadores han tenido presente que la cobertura solicitada amparar con el signo pedido se refiere a determinados productos de la clase 9 donde se encuentra, entre otros, "Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,

audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza” y en clase 28, entre otros, determinados artículos para video juegos, que tampoco menoscaban la moral o las buenas costumbres.

CUARTO: Que, además, el acompañante ha acreditado que el signo pedido tiene un uso efectivo en el mercado, en su país de origen, precisamente para distinguir los productos pedidos, lo que confirma que el uso de la marca no atenta contra la moral o las buenas costumbres y ello es realizado de buena fe.

QUINTO: Que, finalmente, revisada la base de datos de INAPI, es posible concluir que existen otras marcas que incorporan el segmento PICO, con otros complementos, a saber “PICO BALLA”, Reg. N° 1.232.056 para distinguir productos clase 30; “PICO 66”, Reg. N° 1.058.823 para distinguir productos clase 30, sin que INAPI haya objetado sus registros por atentar contra la moral o las buenas costumbres, sino que, por el contrario, a partir de estos precedentes resulta aplicable el principio “nemo potest contra proprium factum venire”, esto es “nadie puede ir contra su propio acto”.

SEXTO: Que, por lo precedentemente expuesto, cabe estimar atendibles los fundamentos del recurso de apelación deducido con fecha cinco de mayo 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 revoca la resolución de fecha cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, y se declara en su lugar que se desestima el rechazo de oficio, y en consecuencia, se otorga el registro pedido, como conjunto, sin protección a sus elementos compositivos aisladamente considerados.

Déjase constancia que procede la devolución al apelante de la suma consignada para la interposición del recurso.

Devuélvanse los autos.

Rol TDPI N° 000816-2023

Pronunciada por la Ministra Sra. Carmen Iglesias Muñoz, el Ministro Sr. Andrés Álvarez Piñones y la Ministra Sra. Pamela Fitch Rossel.