

CAE

118

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

SOL N°: 713919
EXP N°: 861-06

INFORME DEL SUBDEPARTAMENTO JURIDICO
MATERIA: JUICIO POR OPOSICIÓN

N° 137897

25 / 01 / 2006

Santiago,
En relación con estos autos, cúpleme Informar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

MARCA (MIXTA) : NUTRABIEN!



SOLICITADA CON FECHA : 13 de diciembre de 2005
COBERTURA : Para distinguir galletas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, clase 30.
SOLICITANTE : ALIMENTOS NUTRABIEN S.A., representado por Juan Cristóbal Gumucio Schönthaler y Carmen Paz Álvarez Enríquez.
PUBLICADA CON FECHA : 13 de enero de 2006

2. ANTECEDENTES DE LAS OPOSICIONES.

OPONENTE N°1 : ALIMENTOS S.L. LTDA., representado por Patricio Baeza Ossandon.

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en lo previsto en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, modificada por la Ley 19996, por presentar semejanza con la marca NUTRA FOOD, registrada bajo el N° 720312, que distingue todos los productos de la clase 30; bajo el N° 696656, que distingue exclusivamente productos dietéticos, clase 5; y todos los productos de la clase 30; y bajo el N° 761101, que distingue establecimiento industrial de fabricación de galletas, tortas, pan, preparaciones hechas de cereales, panecillos, puding, boñuelos, bizcochos, confitería y pastelería, clase 30. Sus etiquetas se insertan a continuación:



OPONENTE N°2 : JORGE DANILO GARCIA MIRANDA, representado por Enrique Dellafori Morales.

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en lo previsto en los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley 19.039, modificada por la Ley 19996, por cuanto la expresión NUTRABIEN! ha sido solicitada para distinguir pro-

ductos de la clase 30, la que trata de productos alimenticios destinados al consumo humano, sin embargo la denominación pedida corresponde a una conjugación del verbo nutrir, el cual es indicativo del género de los productos que pretende distinguir, y la palabra BIEN! denota una cualidad o destinación de los productos, que no logra darle distintividad alguna a lo pedido. Invoca como precedentes de rechazos de solicitudes de marcas, lo acontecido en los casos de las marcas NUTREMAS y NUTREN, ambas rechazadas por el Departamento de Propiedad Industrial.

OPONENTE N°3 : JOSE LUIS RODRIGUEZ CASANUEVA,
representado por Santiago Ortúzar
Decombe.

CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en lo
previsto en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, modificada por la Ley
19996, por presentar semejanza con la marca NUTRIBEN, registrada bajo el N°
614310, que distingue establecimiento industrial de elaboración de productos de las
clases 29 y 30.

3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.

Este Departamento notificó al solicitante, con fecha 8 de marzo de 2006, que la marca pedida incurría en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 20 letra e) de la Ley 19039, modificada por la Ley 19996.

4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.

El solicitante contestó las demandas y respondió las observaciones de fondo a fs.86, destacando en primer término que NUTRABIEN! corresponde a la razón social de la solicitante, y es una marca que se está usando en el mercado desde hace más de 15 años, siendo una marca reconocida entre el público consumidor para distinguir productos de la clase 30, cuyos orígenes se remontan al año 1989, oportunidad en que fue creado el nombre NUTRABIEN! Para acompañar los productos que venía preparando y vendiendo doña Isabella Jaras, desde el año 1984. Destaca que en la actualidad Alimentos Nutra Bien es una sociedad anónima de indiscutible prestigio y preferencia en el mercado, siendo la más famosa productora de brownies y dulces de avena en Chile, y que sus productos se distribuyen de Arica a Punta Arenas, y tiene una fábrica de última generación, diseñada y construida según estándares europeos, vendiendo cerca de \$300.000.000 por mes, en la actualidad, con sus más de 40 productos. Señala que la marca NUTRABIEN! Y su creadora, Isabella Jaras, han sido ampliamente publicitados en variadas publicaciones, como por ejemplo, Diario Estrategia (febrero de 2006), El mercurio (marzo de 2005), Revista ya (noviembre de 2003), Revista Market Network (junio de 2003), La Tercera (noviembre de 2000), revista capital (Abril de 1997), etc..

Con relación a las oposiciones N°1 y N°3, fundadas en la infracción a las letras f) y h) del Art.20 de la Ley N°19.039, modificada por la Ley 19996, pidió su total rechazo atendido las marca invocadas por los oponente no presentan semejanzas determinantes con el signo pedido.

Con relación a la oposición N°2, y a las observaciones de fondo formuladas por este Departamento a fojas 26, fundadas en la infracción a la letra e) del Art.20 de la Ley N°19.039, modificada por la Ley 19996, solicitó su rechazo, por cuanto NUTRABIEN! es una marca que se está usando en el mercado desde hace más de 15 años, siendo ampliamente publicitada y conocida por los consumidores y el mercado en general para distinguir productos de la clase 30. Por lo tanto, NUTRABIEN! Constituye una marca que se está usando actualmente en el mercado nacional, la cual goza de fama y notoriedad atendida la calidad de sus productos. Argumenta además que ya existen numerosas marcas en la clase 30,

120

que incluyen el prefijo NUTRA, como por ejemplo, NUTRA SOOTHE, NUTRASWEET, NUTRAPHARM, NUTRAFIB, NUTRACEUTICAL, NUTRACALCIO, NUTRAMAYO, NUTRALIM, NUTRABELLA, NUTRAPOY, NUTRANSA, NUTRAVIT, etc., de manera que si el Departamento de Propiedad Industrial la permitido el registro de dichas marcas, no existe razón para aplicar un criterio diferente en relación con la marca que se solicita. En efecto, ni NUTRA, ni CALCIO, ni MAYO, ni SWEET, ni BELL ni PHARM son registrables por sí solas, pero sí son registrables los conjuntos NUTRACALCIO, NUTRAMAYO, NUTRASWEET o NUTRABIEN.

Sostiene que la marca NUTRABIEN! Es una marca evocativa y distintiva, pero que si el Sr. Jefe del Departamento de Propiedad Industrial estimare que no es así, de todas formas debiera acogerse a registro, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N°19.039, modificada por la Ley 19996, que señala que cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional, que es el caso de la marca NUTRABIEN!, solicitada en autos.

5. DE LA PRUEBA RENDIDA.

Este Tribunal recibió a prueba la causa a fs. 94, fijando el siguiente hecho sustancial, pertinente y controvertido: (1) Acreditese por el solicitante de la marca la distintividad que ha adquirido la marca por medio del uso en el mercado nacional.

El solicitante acompañó a su escrito de contestación, las siguientes pruebas, que rolan desde fojas 37 en adelante: 1.- Copia de página web www.nutrabienc.cl, sobre la historia de la marca NUTRABIEN!; 2.- Fotografías de furgones de reparto con el logo de NUTRABIEN!, promocionando los productos del solicitante; 3.- Fotografía de promociones en las estaciones de servicio Esso, las cuales se encuentran en casi 100 locales a lo largo de Chile, promocionando diversos productos NUTRABIEN!; 4.- Fotocopia de artículo aparecido en Diario estrategia, en febrero de 2006, en el cual se informa que NUTRABIEN! inició exportaciones y prevé aumento de 30% en ventas debido a que la familia Jaras se alió con otras cuatro compañías para exportar y que materializó inversiones para ampliar su capacidad de producción; 5.- Fotocopia de artículo del Diario El Mercurio, de fecha 19 de julio de 2004, en el que informa que NUTRABIEN!, a pesar de haber empezado como un producto casero, "...ha crecido más allá de nuestras fronteras...", y que actualmente produce 120 mil unidades diarias en todas sus líneas, con 55 personas trabajando para la fábrica; 6.- Fotocopia de artículo aparecido en Revista Paula Cocina en Octubre de 2001, titulado SNACKS SALUDABLES, que se refiere a lo logrado por Isabella Jaras, desde el año 1984 en adelante, y al hecho de que a ella le preocupa la calidad nutricional de sus productos; 7.- Fotocopia de artículo publicado en el Diario La Tercera, con fecha 6 de noviembre de 2000, en el que se destaca que el genio creativo familiar ha convertido a la compañía Nutra Bien en la más famosa productora de brownies y dulces de avena en Chile, y que presente a lo largo de todo Chile, ya tiene ganas de entrar a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil; 8.- Fotocopia de artículo publicado en Revista Capital, de abril de 1997, titulado "NUTRABIEN, el bakery criollo", en el cual se afirma que "con una facturación esperada para 1997 de 2,2 millones de dólares, la construcción de una nueva fábrica y la introducción masiva en el mercado de productos tan yankees como los brownies y el queque de zanahoria, esta empresa se consolida; 9.- Copia de escritura de constitución de la sociedad ISABELLA JARAS Y COMPAÑIA LIMITADA, de la que consta que el 14 de agosto de 1990 se constituyó la sociedad, y se estableció que podría actuar validamente, incluso ante bancos e instituciones financieras o públicas, bajo la sigla - nombre de fantasía Nutrabien Ltda.; 10.- Copia de escritura de modificación y transformación de la sociedad Alimentos Nutrabien Limitada en Alimentos Nutrabien S.A., otorgada el 28 de junio de 1996, entre otros antecedentes. Estos documentos no fueron objetados por la contraria.

El solicitante acompañó, mediante escrito que rola a fojas 95, los siguientes antecedentes probatorios: 1.- Gráfico con ventas realizadas entre los

121

años 1990 y 2004 en Chile, del cual se aprecia una continua alza en las ventas; 2.- Informe sin firma, de mayo de 2006, con membrete de Corpbanca Asesorías Financieras, en que se analiza la empresa NUTRABIEN, incluyendo su historia, sus principales logros, y su información comercial, entre otros antecedentes; 3.- Envases y cajas de productos ofrecidos con la marca NUTRA BIEN!, entre otros, Delicia de Frambuesa, Alfajor Chileno, y Brownie.

A fojas 107 acompañó el solicitante los siguientes antecedentes: Copia de búsqueda hecha en el buscador www.google.cl, de la que consta que al buscar NUTRABIEN, arroja aproximadamente 286 resultados, todos correspondientes al solicitante de autos; y envases de diversos productos comercializados por la solicitante bajo la marca NUTRABIEN!, entre otros, Cookie de almendra, y Cookie de avena y pasas. Estos documentos no fueron objetados por la contraria

CONSIDERANDO:

Que corresponde rechazar la oposición N°1 planteada, fundada en las letras f) y h) del Art.20 de la Ley 19.039, modificada por la Ley 19996, por cuanto, de la confrontación de los signos en conflicto, es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, ya que si bien es cierto que las marcas en referencia comparten el elemento NUTRA en común, también es cierto que los respectivos complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia. A lo que debe agregarse que la marca solicitada es de tipo mixta, y el diseño de la misma aporta también suficiente fisonomía e individualidad para diferenciarla de la marca del oponente, lo que permite suponer fundadamente que de coexistir en el mercado, no se producirán los errores o confusiones a que alude el actor.

Que con relación a la segunda oposición, fundada en la infracción a la letra e) del Art.20 de la Ley N°19.039, y a las observaciones de fondo formuladas por este Departamento a fojas 26, corresponde sean acogidos los argumentos del solicitante, en cuanto a que la marca NUTRABIEN!, aún estando estructurada sobre la base de dos elementos no distintivos, como son NUTRA y BIEN, debe aplicarse en la especie lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N°19.039, modificada por la Ley 19996, que permite conceder el registro de aquellos signos, que aún no siendo intrínsecamente distintivos, hayan adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. En efecto, conforme a la documentación acompañada por el actor y no objetada por los demandantes ni en cuanto a su integridad, ni en cuanto a su autenticidad, el demandado pudo acreditar fehacientemente, con impresos de la página web www.nutrabien.cl, fotografías de furgones de reparto, fotografía de promociones en las estaciones de servicio Esso, y copias de artículos publicados en prensa escrita, en periódicos como Estrategia, El Mercurio, La Tercera, y en Revista Capital, así como con copia de búsqueda hecha en el buscador www.google.cl, que el signo pedido ha adquirido distintividad por medio del uso relevante en el mercado nacional, desde una data muy anterior a la solicitud de autos. Cabe destacar en especial, que consta del reportaje publicado en la Revista Capital, en abril de 1997, que ya en el año 1992 las ventas de Nutrabien alcanzaron los 100 mil dólares, en 1996 llegaron a un millón 600 mil dólares, y en abril de 1997 Nutrabien ya se encontraba en todas las grandes cadenas de supermercados de Santiago y provincias, además de las bombas de bencina, cafeterías de hospitales y clínicas y toda la red de kioscos de universidades y colegios del país. Todo lo expuesto anteriormente permite concluir que ha quedado demostrado que el conjunto NUTRA BIEN! ha adquirido lo que en doctrina se denomina un "significado secundario", o "secondary meaning", en inglés, esto es, que el público consumidor asocia en forma exclusiva la citada marca, con un determinado origen comercial o fuente, en el caso de autos, con el negocio de la empresa solicitante. En este tipo de casos, la marca puede ser registrada, toda vez que la asociación que efectúa la generalidad del público consumidor evidencia, de hecho, el carácter distintivo de la marca en cuestión, que sobrepasa el significado primario u obvio de los términos que la componen.

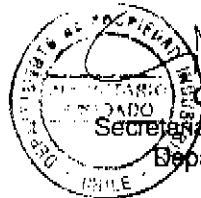
122

Que corresponde rechazar la oposición N°3 planteada, fundada en las letras f) y h) del Art.20 de la Ley 19.039, modificada por la Ley 19996, por cuanto, de la confrontación de los signos en conflicto, es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, ya que si bien es cierto que las marcas en referencia comparten algunas letras en común, también es cierto que los respectivos complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia. Todo lo cual permite suponer fundadamente que de coexistir en el mercado, no se producirán los errores o confusiones a que alude el actor.

Atendido lo ya expuesto, y teniendo especialmente en consideración que ha quedado suficientemente acreditado que la marca solicitada ha adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional, no se advierte impedimento jurídico para otorgar la marca solicitada.

En consecuencia, y visto lo dispuesto en la Ley 19.03, modificada por la Ley 19996, en su artículo 19 inciso 1º, y el Reglamento de dicha Ley,

PROPONGO: Rechazar las tres oposiciones, y otorgar la marca solicitada, con protección al conjunto.



Carmen Iglesias Muñoz
CARMEN IGLESIAS MUÑOZ
Secretaría - Abogada SubDepartamento Jurídico
Departamento de Propiedad Industrial

LMI