



Fallo de aceptación a registro
1385479: LUIS LEONIDAS VILCHES
FIGUEROA- UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES
LEAD



C-2021-142891

Solicitud 1385479
Hoja 1 de 4


Santiago, 12 de Julio de 2021

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

TIPO / NRO. SOLICITUD : Marca de P&S / **1385479**

FECHA DE SOLICITUD : 30/11/2020

MARCA (Mixta) : **LEAD**


CLASE : **44**

COBERTURA : ICPA. servicios de psicólogos; servicios de salud; de la clase 44

SOLICITANTE : LUIS LEONIDAS VILCHES FIGUEROA

ABOGADO PATROCINANTE : JORGE PINO ZÚÑIGA

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

OPONENTE : UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ABOGADO PATROCINANTE : RODRIGO PUCHI ZURITA
CAUSAL INVOCADA : El actor fundamenta su demanda en que, a su juicio, la marca pedida infringe lo previsto en los artículos **19 y 20 letras f) y h) inciso 1°** de la Ley N°19.039. Argumenta ser titular de la marca **LEAD**, denominativa, Registro N°1047885, que distingue servicios de educación, formación, instrucción, enseñanza y capacitación en técnicos, técnico-profesionales, profesionales, laborales, académicos, universitarios y de post-grado. Escuelas de arte; escuelas de baile; academias de música; academias de idiomas; cursos de computación. Cursos por correspondencia. Servicios de entretenimiento, educación, instrucción y capacitación por medio de, o relacionados con prensa escrita, radio, televisión, internet u otros medios electrónicos. Servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias, simposios, congresos, seminarios, charlas y talleres de formación. Servicios de información en materia de educación. servicios de esparcimiento, entretenimientos y organización de eventos y espectáculos artísticos y culturales, tales como, organización, representación y producción de espectáculos, recepciones, bailes, concursos, representaciones teatrales; organizaciones de exposiciones y ferias con fines culturales o educativos los servicios antes mencionados proporcionados por medios convencionales (persona a persona) y por todos los medios de comunicación, especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos, de forma oral y/o visual, por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales, clase 41; entre otro registro de su marca LEAD en la clase 41 que detalla en su demanda. Señala que los signos confrontados poseen una identidad fonética que impide que puedan coexistir pacíficamente en el mercado. Agrega que existe relación de coberturas entre los signos en conflicto. Señala que

Si desea verificar la integridad y autenticidad del presente documento electrónico, puede hacerlo en los Expedientes Electrónicos publicados en www.inapi.cl, o presencialmente en módulos de autoconsulta en las oficinas de INAPI, en Alameda 194, Santiago.

Fallo de aceptación a registro
1385479: LUIS LEONIDAS VILCHES
FIGUEROA- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
LEAD

Solicitud 1385479
[Nro Interno: 2021 140647]
Hoja 2 de 4

por ello, los usuarios incurrirán en errores o confusiones en cuanto a la procedencia empresarial de la cobertura que se busca distinguir. Añade ejemplos de la jurisprudencia de este Instituto en que se han rechazado marcas por considerarse similares gráfica y fonéticamente a otras previamente registradas.

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, solicitando el rechazo de la misma. Sostiene que la marca pedida posee la distintividad necesaria para ser susceptible de protección marcaria. Agrega que existen diferencias de cobertura entre los signos en conflicto, por lo que por aplicación del principio de especialidad pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Señala que por ello no existe riesgo de confusión o engaño entre el público consumidor.

5. DE LA PRUEBA RENDIDA.

No se recibió a prueba esta causa. Las partes no acompañaron pruebas.

CONSIDERANDO:

1. Que, las marcas se definen en el artículo 19 de la Ley N° 19.039, como signos capaces de distinguir en el mercado productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales, siendo una de sus funciones principales la de indicar la procedencia empresarial de los mismos. En este sentido, contribuyen a evitar la confusión del público consumidor proporcionando una valiosa información a estos últimos para tomar decisiones de compra. De ahí que el derecho del titular de una marca esté referido a impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares, para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales ha obtenido el registro, siempre que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

2. Que el oponente ha fundado su demanda en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 20, letra h) inciso 1° y f) de la Ley 19.039, la que señala que no podrán registrarse como marca comercial: *“Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”* ni *“Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”*.

3. 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.

4. Que para que este tribunal se forme plena convicción deberá analizar en primer lugar las coberturas de los signos en aparente conflicto, esto es, su ámbito de protección, que se define por los productos, servicios o establecimientos que pretenden distinguir en el mercado. Es a esta conclusión a la que ha llegado la Excma. Corte Suprema a través de sentencia de fecha 31 de diciembre de 2010, dictada en autos Rol 7474-08, en que señala que al analizar si una solicitud de registro de marca es capaz de inducir a error o confusión respecto de otra ya registrada o previamente requerida, resulta esencial determinar si las coberturas de los signos en conflicto

Fallo de aceptación a registro
1385479: LUIS LEONIDAS VILCHES
FIGUEROA- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
LEAD

Solicitud 1385479
[Nro Interno: 2021 140647]
Hoja 3 de 4

son idénticas, similares o relacionadas entre sí, pues si no existe una relación entre los productos o servicios solicitados, normalmente, no existirá problema para la convivencia entre los signos, en virtud del principio de especialidad de las marcas comerciales.

5. Que, conforme dispone el Tratado sobre el Derecho de Marcas, promulgado en Chile mediante Decreto Supremo N° 82 del Ministerio de Relaciones Exteriores, del que Chile es parte desde el año 2012, la circunstancia que productos o servicios, en cualquier registro o publicación de la oficina figuren en la misma clase de la Clasificación de Niza, no será motivo para considerarlos similares entre sí. De La misma manera, los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuren en diferentes clases de la Clasificación de Niza. Lo que a su vez, encuentra su correlato en el artículo 19 Bis D de la Ley 19.039, que prescribe que la protección marcaria se confiere al titular de la misma para distinguir los productos y/o servicios expresamente comprendidos en el registro.

6. Que, en el presente caso la demandante alega tener registrada previamente la marca **LEAD**, denominativa, Registro N°1047885, que distingue servicios de educación, formación, instrucción, enseñanza y capacitación en técnicos, técnico-profesionales, profesionales, laborales, académicos, universitarios y de post-grado. Escuelas de arte; escuelas de baile; academias de música; academias de idiomas; cursos de computación. Cursos por correspondencia. Servicios de entretenimiento, educación, instrucción y capacitación por medio de, o relacionados con prensa escrita, radio, televisión, internet u otros medios electrónicos. Servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias, simposios, congresos, seminarios, charlas y talleres de formación. Servicios de información en materia de educación. servicios de esparcimiento, entretenimientos y organización de eventos y espectáculos artísticos y culturales, tales como, organización, representación y producción de espectáculos, recepciones, bailes, concursos, representaciones teatrales; organizaciones de exposiciones y ferias con fines culturales o educativos los servicios antes mencionados proporcionados por medios convencionales (persona a persona) y por todos los medios de comunicación, especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos, de forma oral y/o visual, por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales, clase 41; entre otro registro de su marca LEAD en la clase 41 que detalla en su demanda.

7. Que, la demandada está pidiendo registrar servicios de la clase 44, a saber, servicios de psicólogos; servicios de salud, no tratándose por tanto de coberturas idénticas.

8. Que, en el caso de autos nos encontramos ante marcas que distinguen servicios no idénticos, por lo que para determinar si los mismos se encuentran relacionados deberán considerarse los factores pertinentes relativos a la comparación de productos y servicios, que incluyen, la naturaleza y finalidad de los productos, sus canales de distribución, si entran en competencia entre sí o si son complementarios unos de otros. A este respecto, cabe destacar que analizados los servicios solicitados en comparación con los que distingue la marca invocada por el actor, este sentenciador concluye que entre aquellos no existe coincidencia ni relación alguna, ya que difieren en cuanto a su naturaleza, función y finalidad. Adicionalmente, sus medios de comercialización difieren completamente, no se trata de similares ni sustitutos ni son competencia uno del otro. Dicho de otra manera, los que buscan comprar servicios educacionales lo harán en el curso de su normal rutina de compras, por ejemplo, ante universidades, colegios o institutos profesionales, pero no ante un proveedor que preste servicios psicólogos o servicios de salud.

9. Habiendo quedado establecido que en la especie se está ante signos que distinguen coberturas diferentes y no relacionadas, conforme al principio de especialidad de las marcas enunciado

Fallo de aceptación a registro
1385479: LUIS LEONIDAS VILCHES
FIGUEROA- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
LEAD

Solicitud 1385479
[Nro Interno: 2021 140647]
Hoja 4 de 4

previamente no es necesario analizar los signos a fin de determinar si la marca solicitada presenta identidad o semejanza determinante con la marca previa, de forma de poder confundirse con ella, ya que en virtud del mencionado principio, la coexistencia de las marcas será posible sin que se produzca error o confusión entre los consumidores.

10. Que en virtud de lo expuesto precedentemente, procede rechazar la oposición fundada en el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, ya que tratándose de signos con coberturas diferentes y no relacionadas no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes podrán diferenciar fácilmente un servicio de la marca pedida con un servicio de la marca del oponente.

11. Que atendido lo anterior, se rechazará también la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley 19.039, en sus artículos 19, 19 Bis C, 20 letras f) y h) inciso 1º y en el Reglamento de dicha ley,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda de oposición y se concede el registro solicitado.

Se deja constancia que el registro de la marca no exime del cumplimiento de las normas referidas a la distribución, comercialización, rotulado, etiquetado, origen, normas sanitarias y toda otra regulación especial aplicable a los productos y/o servicios que la marca pretende distinguir en Chile.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Resolución firmada por quien ejerce el cargo de Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en calidad de titular o subrogante, y por la Secretaria-Abogada de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, en calidad de titular o subrogante.

Anotado en estado diario con esta fecha