



C-2015-203361



### Fallo de rechazo

Solicitud 1116561.  
[Nro Interno: 2015 198168].  
Hoja 1 de 3.

1116561  
-SOCIEDAD DE SERVICIOS DE  
BIOINGENIERIA DE CHILE LTDA. - TAAG  
GENETICS S.A.  
ADN KIT

Santiago, catorce de octubre de 2015 FALLO N° 175345

#### VISTOS:

##### 1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

**TIPO / NRO. SOLICITUD** : Marca de P&S / 1116561.

**FECHA DE SOLICITUD** : 27/07/2014.

**MARCA (Denominativa)** : ADN KIT

**CLASE** : 44.

**COBERTURA** : ICPA. Realización de exámenes genéticos con fines médicos.

**SOLICITANTE** : SOCIEDAD DE SERVICIOS DE BIOINGENIERIA DE CHILE LTDA.

**ABOGADO PATROCINANTE** : ROSA MARIA RAMIREZ BENEDETTI.

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

**OPONENTE** : TAAG GENETICS S.A.

**ABOGADO PATROCINANTE** : EDUARDO LOBOS VAJOVIC.

**CAUSALES INVOCADAS** : 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 al ser muy semejante a la marca de su propiedad ADNKIT, registro N° 975535, que distingue APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS, MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y VETERINARIOS, ASI COMO MIEMBROS, OJOS Y DIENTES ARTIFICIALES; ARTICULOS ORTOPEDICOS; MATERIAL DE SUTURA, Y PARTES Y PIEZAS COMPRENDIDAS EN LA CLASE, clase 10. Afirma que su signo presenta casi identidad gráfica y fonética con el signo de autos, lo que sumado a la estrecha relación de sus ámbitos de protección, provocará que los usuarios incurran en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de la cobertura que se busca distinguir.

##### 3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.

Este Instituto notificó al solicitante que la marca pedida incurría en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley N° 19.039 por cuanto la marca solicitada carece de distintividad, describe los servicios por cuanto se compone de la sigla "adn" que es el objeto de los servicios, los cuales se prestarán a través de

1116561  
-SOCIEDAD DE SERVICIOS DE  
BIOINGENIERIA DE CHILE LTDA. - TAAG  
GENETICS S.A.  
**ADN KIT**

determinados Kit, esto es un conjunto de productos suficientes para conseguir un determinado fin.

**4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.**

El demandado contestó la observación de fondo y la demanda de autos, solicitando su reconsideración y rechazo, respectivamente. Sostiene en ambas defensas que no hay relación de coberturas, que el actor vende un dispositivo o caja que traslada un set para toma de muestra de saliva, en tanto el signo pedido dice relación con la prestación de exámenes genéticos preventivos en el marco de la medicina genómica personalizada.

**5. DE LA PRUEBA RENDIDA.**

Estimándose que no existen hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, no se recibió a prueba esta causa. Sin embargo, el demandado acompañó a estos autos, con citación de la contraria, entre otros, copia simple de la resolución exenta N° 2D/6840, de 29 de noviembre de 2010, de la SEREMI DE SALUD DE LA REGION DEL BIO BIO.  
Los documentos no fueron controvertidos.

**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, corresponde acoger la oposición deducida, fundada en la infracción del inciso 1° de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que el signo pedido, coincide prácticamente con la marca inscrita a nombre del actor al integrarse de los elementos ADN y KIT, sólo que en el signo de autos aquellos están separados a diferencia de la marca del actor, circunstancias que junto a la estrecha relación de sus ámbitos de protección, permiten presumir de manera racionalmente fundada que las marcas en pugna no podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

3.- Que, por las mismas razones expuestas precedentemente, corresponde acoger la oposición fundada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya que de concederse la marca pedida, ello podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere distinguir.

4.- Que, corresponde ratificar la observación de fondo, fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad y descriptiva de los servicios pedidos. En efecto, analizado el conjunto de autos, puede advertirse que aquel es de naturaleza denominativa y se compone, por un lado, de la palabra ADN que es la abreviación de ácido desoxirribonucleico, que es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. En tanto, la otra voz, KIT, traducida del inglés al español significa equipo, por lo tanto, se trata de una expresión comúnmente utilizada en el comercio de los servicios de exámenes genéticos, circunstancia que pone de manifiesto que el conjunto solicitado resulta abiertamente descriptivo de los servicios a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

**Fallo de rechazo**

Solicitud 1116561.  
[Nro Interno: 2015 198168].  
Hoja 3 de 3.

1116561  
-SOCIEDAD DE SERVICIOS DE  
BIOINGENIERIA DE CHILE LTDA. - TAAG  
GENETICS S.A.  
**ADN KIT**

Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley N° 19.039, en sus artículos 19, 20 letras e), f) y h) inciso 1°, 22, y en el Reglamento de dicha ley.

**RESUELVO:** Que se acoge la demanda de oposición, se rechaza de oficio la marca pedida y en definitiva, se rechaza la solicitud de registro.

Notifíquese y archívese.

Fallo dictado por doña Carolina Belmar Gamboa, Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (S).

Autoriza la Secretaria-Abogada de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, doña Lorena Mansilla Inostroza.

Anotado en Estado Diario con esta fecha.  
LPN.

**16 OCT 2015**