



C-2015-206231



### Fallo de rechazo

Solicitud 1120504.  
[Nro Interno: 2015 201009].  
Hoja 1 de 4.

1120504:

ALBERTO HERNAN MILLAN VIVANCO-IDDE  
ESCUELA DE NEGOCIOS S.A.  
Escuela de Negocios de La Serena

FALLO Nº 175437

Santiago, diecinueve de octubre de 2015.

#### VISTOS:

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

**TIPO / NRO. SOLICITUD** : Marca de servicios / **1120504.**

**FECHA DE SOLICITUD** : 25/08/2014.

**MARCA (Denominativa)** : ESCUELA DE NEGOCIOS DE LA SERENA

**CLASE** : **41.**

**COBERTURA** : ICPA. academias [educación]; actividades recreativas y culturales; bibliotecas ambulantes (servicios de -); capacitación profesional; coaching [formación]; coloquios (organización y dirección de -); composición de página (servicios de -) que no sean con fines publicitarios; concursos (organización de -) [actividades educativas o recreativas]; conferencias (organización y dirección de -); congresos (organización y dirección de -); consultoría en formación y perfeccionamiento; consultoría en materia de formación, formación continua y educación; correspondencia (enseñanza por -); cursos de reciclaje profesional; cursos por correspondencia; edición y publicación de material impreso y textos no publicitarios; educación; educación (información sobre -); educativos (servicios -); elaboración de cursos educativos y exámenes; enseñanza; enseñanza por correspondencia; exposiciones con fines culturales o educativos (organización de -); fiestas y recepciones (organización de -); formación e instrucción; formación práctica [demostración]; formación y enseñanza; impartición de cursos de formación para terceros; información sobre educación; instrucción [enseñanza]; internados; libros (préstamo de -); libros (publicación de -); organización de competencias educativas, recreativas, culturales y deportivas; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización y dirección de coloquios; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de simposios; organización y dirección de talleres de formación; organización, oferta y coordinación de actividades recreativas y de ocio; orientación profesional [asesoramiento en educación o formación]; orientación vocacional [asesoramiento en educación o formación]; preparación, celebración y organización de talleres (simposios, congresos, conferencias, conciertos, coloquios, seminarios); préstamo de libros; profesional (orientación -) [asesoramiento en educación o formación]; publicación de libros; publicación de libros electrónicos y publicaciones periódicas en Internet; publicación de libros, revistas y otros textos no publicitarios; publicación de material impreso y revistas (publicación de material impreso no publicitario); publicación de textos que no sean publicitarios; publicación electrónica de libros y periódicos en línea; publicación en línea de libros electrónicos; publicación en línea de material multimedia; seminarios (organización y dirección de -); servicios de educación e instrucción; servicios de entretenimiento, educación, recreación, instrucción, enseñanza y formación; servicios de formación profesional; servicios de

## Fallo de rechazo

Solicitud 1120504.  
[Nro Interno: 2015 201009].  
Hoja 2 de 4.

1120504:

ALBERTO HERNAN MILLAN VIVANCO-IDDE  
ESCUELA DE NEGOCIOS S.A.  
**Escuela de Negocios de La Serena**

formación, educación y enseñanza; servicios de instrucción y formación; servicios de publicación digital en línea; simposios (organización y dirección de -); suministro de información en línea sobre entretenimiento y educación; suministro de información sobre educación; suministro de información sobre educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; talleres de formación (organización y dirección de -); textos (publicación de -) que no sean publicitarios; textos no publicitarios (redacción de -), clase 41.

**SOLICITANTE** : ALBERTO HERNAN MILLÁN VIVANCO.  
**ABOGADO PATROCINANTE** : SIN REPRESENTACION ACREDITADA EN AUTOS.

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

**OPONENTE** : IDDE ESCUELA DE NEGOCIOS S.A.  
**ABOGADO PATROCINANTE** : LUIS FELIPE OPAZO RODRIGUEZ.

**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 e), f) y h) inciso 1° de la Ley N° 19.039** al ser muy semejante a la marca de su propiedad IDDE ESCUELA



DE NEGOCIOS Escuela de Negocios, registrada bajo el N° 1102133, que distingue SERVICIOS DE EDUCACION EJECUTIVA Y POSTGRADOS; EDICION DE LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS, SUMINISTRO DE PUBLICACIONES ELECTRONICAS EN LINEA NO DESCARGABLES. EVENTOS CULTURALES Y DE ENTRETENIMIENTO, clase 41, sin perjuicio de otros registros que menciona en su demanda. Continúa la exposición de su pretensión, afirmando que tras comparar los signos aludidos, su signo presenta semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con el signo de autos al compartir los elementos centrales ESCUELA DE, lo que sumado a la coincidencia y 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. Asimismo, sostiene que el signo de autos es descriptivo del origen o procedencia de los servicios a 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 corresponde a una expresión o signo empleado para indicar género, naturaleza, origen, procedencia, destinación y cualidad de los servicios solicitados. En efecto, el signo pedido está compuesto en forma exclusiva por términos que se refieren a un tipo de servicio protegido en la clase 41, sin que la expresión "la serena", que indica la

## Fallo de rechazo

Solicitud 1120504.  
[Nro Interno: 2015 201009].  
Hoja 3 de 4.

1120504:

ALBERTO HERNAN MILLAN VIVANCO-IDDE  
ESCUELA DE NEGOCIOS S.A.  
**Escuela de Negocios de La Serena**

capital de la cuarta región del país, le otorgue la distintividad necesaria como para obtener protección marcaria.

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

El solicitante y demandado no contestó la observación de fondo formulada, ni la demanda de autos, por lo que se tuvo por evacuado el traslado en su rebeldía.

#### 5. **DE LA PRUEBA RENDIDA.**

Este Tribunal recibió la causa a prueba fijando los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, según resolución de fecha 20 de julio de 2015.

El actor acompañó a estos autos, con citación de la contraria, entre otros documentos, impresiones obtenidas desde el sitio web de INAPI que dan cuenta de los registros invocados en su demanda.

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 rechazar la oposición fundada en el inciso 1° de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, 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 conflicto comparten los elementos “ESCUELA”, “DE” y “NEGOCIOS”, también es cierto que los respectivos complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que será perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

3.- Que, atendido lo anterior, se rechazará también la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 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.

4.- Que, no obstante lo anterior, corresponde acoger la oposición 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 e indicativa de la cobertura pedida. En efecto, analizado el conjunto de autos, puede advertirse que éste es de naturaleza denominativa y que se compone, por un lado, de las voces ESCUELA DE NEGOCIO que refiere a un tipo de establecimiento educacional y otro tanto, de la palabra LA SERENA que corresponde al nombre que recibe una ciudad en el norte de nuestro país, que además es comuna y capital de la cuarta región de Chile. De esta forma, estamos ante una expresión comúnmente utilizada en el comercio de la pedagogía para referirse a un tipo de recinto donde se imparta formación y destrezas en distinta áreas del saber con indicación además de la procedencia de tales servicios como sería la ciudad de La Serena, circunstancias todas, que ponen 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.

5.- Que, conforme a lo expuesto en el considerando anterior, corresponde ratificar la observación de fondo formulada en autos, fundada en la infracción a la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 y rechazar de oficio la marca pedida.

**Fallo de rechazo**

Solicitud 1120504.  
[Nro Interno: 2015 201009].  
Hoja 4 de 4.

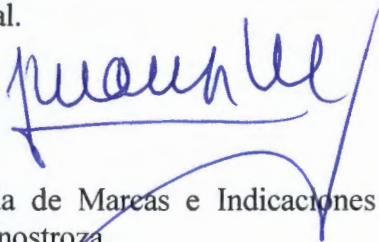
1120504:  
ALBERTO HERNAN MILLAN VIVANCO-IDDE  
ESCUELA DE NEGOCIOS S.A.  
**Escuela de Negocios de La Serena**

Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley N° 19.039, en sus artículos 19, 20 letra e), 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 don Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.



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.

**23 OCT 2015**

