



A-2016-101604



Fallo de rechazo

Solicitud 1150203.
[Nro Interno: 2016 100166].
Hoja 1 de 5.

1150203:
SOCIEDAD PROFESIONAL CLINICA DRA
ZAROR SPA-INTEGRAMEDICA S.A.
Clinica Integral de Medicina

FALLO N° 178835

Santiago, siete de junio de 2016.

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

TIPO / NRO. SOLICITUD : Marca de P&S / **1150203**

FECHA DE SOLICITUD : 10/04/2015

MARCA (Denominativa) : **Clinica Integral de Medicina**

CLASE : **44**

COBERTURA : Servicios médicos, servicios de higiene y de belleza para personas, servicios de asistencia médica, servicios de cirugía arbórea, servicios de cirugía estética, servicios de cirugía plástica, servicios de clínica médica, servicios de centro de salud.

SOLICITANTE : SOCIEDAD PROFESIONAL CLÍNICA DRA ZAROR SPA.

ABOGADO PATROCINANTE : SIN REPRESENTACION ACREDITADA EN AUTOS.

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

OPONENTE : INTEGRAMEDICA S.A.

ABOGADO PATROCINANTE : CAMILO CAMMAS BRANGIER.

CAUSALES INVOCADAS : El actor fundamenta su demanda en que, a su juicio, la expresión solicitada infringe las normas contenidas en **los artículos 19 y 20 letras e), f), g) inciso 3° y h) inciso 1° de la Ley N° 19.039**. Indica ser el legítimo dueño de una familia de marcas construida sobre la base de la expresión INTEGRAMEDICA, aludiendo entre otras, la marca CLINICA INTEGRAMEDICA, registro N° 740907, que distingue establecimientos hospitalarios y clínicas, centros médicos, dentales y enfermería; centros de salud; laboratorios; servicios médicos, odontológicos, de enfermería, de oftalmología y bacteriología, asesorías profesionales en medicina, consultas medicas y paramédicas domiciliarias o vía internet; servicios de salud en general, clase 44, sin perjuicio de otros registros que precisa en su demanda, la cual goza de fama y notoriedad en Chile especialmente en servicios de la clase 44 y ampara iguales servicios que los pedidos en autos, por lo que se sucederán errores o confusiones en caso de otorgar el registro pedido. Asimismo, señala que el signo de autos indica el género o tipos de los servicios que busca

1150203:
SOCIEDAD PROFESIONAL CLINICA DRA
ZAROR SPA-INTEGRAMEDICA S.A. **Clinica**
Integral de Medicina

amparar, resulta de uso común en el ámbito de aquellos servicios y, por ende, carece de novedad o distintividad para la cobertura amparada.

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 el conjunto solicitado es denominativo, está integrado por los términos "Clínica", es decir, el establecimiento sanitario, generalmente privado, donde se diagnostica y trata la enfermedad de un paciente; "Integral", adjetivo que indica global o total y por el segmento "de medicina", es decir, relativo o perteneciente a la ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano; todo ello según el Diccionario de la RAE. En consecuencia se trata de un conjunto descriptivo y carente de distintividad para la cobertura que pretende distinguir y que no cuenta con otro elemento o segmento susceptible de amparo

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 noviembre de 2015.

El actor acompañó mediante escrito de fecha 06 de enero de 2016, con citación de la contraria, entre otros documentos, lo siguiente:

- 1.- Publicidad de la marca INTEGRAMEDICA asociada a centro y servicios médicos.
- 2.- Fotos de locales y centro de atención médica bajo el signo INTEGRAMEDICA.
- 3.- Varias impresiones obtenidas desde INAPI que dan cuenta de la titularidad del actor respecto del signo INTEGRAMEDICA y variaciones de la misma en varias clases.

La prueba no fue controvertida.

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, la distintividad es una característica, función y requisito esencial de las marcas comerciales; su objeto es permitir la individualización y diferenciación de los productos o servicios de una empresa u otros agentes económicos de los otros competidores. Se trata de un concepto esencialmente dinámico en el tiempo, que en este sentido se encuentra íntimamente relacionado con el uso del signo distintivo. Este requisito se debe analizar en relación a la cobertura de los productos y/o servicios solicitados, al público consumidor y también con relación a los demás signos existentes, evaluando la posibilidad de confusión.

3.- Que, atendido el grado de distintividad la doctrina reconoce la existencia de términos **genéricos**, entendiendo por tales aquellos que usan el nombre propio de un producto o servicio para su designación, de modo que coinciden con el término que generalmente identifica dicho producto o servicio; en otras palabras, estos términos apuntan a la naturaleza básica del producto o servicio, en lugar de sus características individuales. Un signo genérico no puede alcanzar protección marcaria. Términos **descriptivos o indicativos**, que son aquellos que entregan al público información sobre características, cualidades u otros antecedentes esenciales del producto o servicio que se pretende distinguir; normalmente no son susceptibles de protección marcaria, a menos que se acredite la adquisición de un significado por su uso, esto es que el consumidor es

1150203:

**SOCIEDAD PROFESIONAL CLINICA DRA
ZAROR SPA-INTEGRAMEDICA S.A. Clinica
Integral de Medicina**

capaz de reconocer un origen empresarial. Términos **evocativos o sugestivos**, entendiéndose por tales aquellos que hacen referencia a uno o varios de los atributos del producto o servicio, o tal como lo ha señalado el Tribunal de Propiedad Industrial "...aquellas que sugieren ciertas cualidades o destinaciones de los productos o servicios que distinguen. Este tipo de marcas exigen al consumidor o usuario hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con la respectiva cualidad o destinación que sugieren" (fallo recaído en la solicitud N° 1045006 de 16 de abril de 2014); este tipo de términos pueden obtener protección marcaria. **Términos arbitrarios**, son aquellos que consisten en palabras que tienen un significado real, sin relación con el producto y/o servicio en sí o con alguna de sus cualidades; y los **términos de fantasía**, que son palabras inventadas, sin ningún significado real en algún idioma, ambos pueden ser objeto de protección marcaria.

4.- Que, para determinar el carácter descriptivo de un signo, su análisis debe practicarse en términos generales, preguntándose si transmite o no una idea inmediata de las cualidades, características, efectos, propósito o ingredientes de un producto o servicio, y en caso que así fuere, deberá concluirse que a su respecto, no puede ser reclamado como un derecho exclusivo.

5.- Que, asimismo, en doctrina se han propuesto distintos métodos para determinar si un signo es o no descriptivo. Este Tribunal ha apreciado los antecedentes de la causa, conforme el método de análisis que a continuación se desarrolla y que contempla los siguientes cuatro pasos sucesivos y excluyentes, esto es, en caso de concluir que no procede la protección marcaria conforme un criterio, no se prosigue con el siguiente paso: (a) En primer lugar debe atenderse al significado ordinario de las palabras "*para el público relevante*", de acuerdo al sentido o alcance contenido, ya sea en diccionarios, en ejemplos de uso descriptivo del término o bien que se deduzca claramente del significado común del término. Si conforme este criterio el signo es una indicación apropiada y relevante de la finalidad o función del producto y/o servicio, a lo menos, existe evidencia preliminar de que el signo es descriptivo. (b) En segundo lugar, la prueba *de la imaginación*, cuya finalidad es medir la relación entre las palabras de la marca y el producto o servicio al que se aplican. De esta forma si un término "*requiere imaginación, pensamiento y la percepción para llegar a una conclusión en cuanto a la naturaleza de los bienes,*" esto es, cuando requiere una construcción intelectual adicional, se considera un término evocativo o sugestivo, y conforme lo señalado en el considerando tercero, es susceptible de protección marcaria. (c) El tercer paso consiste en preguntarse si el signo es necesario para la competencia del mercado relevante, al cual va dirigido el producto o servicio; esto es, establecer si los competidores serían propensos a necesitar los términos utilizados en la marca solicitada para la descripción de sus productos y/o servicios. Así, un término será descriptivo conforme este criterio, si se refiere generalmente a aquellos que los competidores que comercializan productos o servicios similares, encontrarían útiles en la identificación de sus propios bienes o servicios. (d) El último y cuarto paso de este método requiere determinar el grado en que un término ha sido efectivamente utilizado por otros competidores que comercializan un producto o servicio similar. Esto está relacionado con la circunstancia de si los competidores tienen o no, la posibilidad de encontrar una marca útil para describir sus productos o servicios.

6.- Que, el signo pedido es del tipo denominativo, integrado de las siguientes palabras "CLINICA", "INTEGRAL", "DE" y "MEDICINA". Sobre el particular, CLINICA, es "*establecimiento sanitario, generalmente privado, donde se diagnostica y trata la enfermedad de un paciente*" y según el Diccionario de la Real Academia Española; INTEGRAL, en una de sus acepciones significa "*que comprende todos los elementos o aspectos de algo*" y MEDICINA, "*conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, en su caso, a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir*". En definitiva, pone de manifiesto que se trata de un conjunto descriptivo del género y destinación de los servicios de la clase 44 a distinguir en los términos expresados en el

Fallo de rechazo

Solicitud 1150203.
[Nro Interno: 2016 100166].
Hoja 4 de 5.

1150203:

SOCIEDAD PROFESIONAL CLINICA DRA
ZAROR SPA-INTEGRAMEDICA S.A. **Clinica**
Integral de Medicina

considerando 3° de este fallo, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

7.- Que, conforme lo señalado en los considerandos anteriores 3°, 4°, 5° y 6° corresponde acoger la oposición de fondo fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

8.- Que, con relación a los registros invocados por el actor que amparan servicios de la clase 44, corresponde rechazar la oposición planteada, fundada en el inciso 3° de la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que los signos en controversia distinguen coberturas coincidentes y estrechamente relacionadas, en circunstancias que la citada norma requiere, para ser aplicable a un caso concreto, que la marca famosa y notoria distinga productos, servicios o establecimientos distintos y no relacionados a la cobertura de la marca cuyo registro pretende impedir, por lo que ante la coincidencia y estrecha relación de las coberturas, no se dan los supuestos que permitan configurar la causal de irregistrabilidad invocada.

9.- Que, con relación a los otros registros que menciona el actor en su demanda, corresponde rechazar la oposición, fundada en la infracción del inciso 3° de la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que el actor no logró acreditar suficientemente la fama y notoriedad de su signo INTEGRAMEDICA en el sector pertinente en Chile respecto de las coberturas a que refieren dichos registros. Además, si bien es cierto que las marcas en conflicto 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, por lo que no se reúnen los supuestos de la causal en examen.

10.- Que, con relación a los registros invocados por el actor que amparan servicios de la clase 44, corresponde rechazar la oposición, fundada en la infracción del inciso 1° de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, habida cuenta que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor, lo que permite presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

11.- Que, con relación a los otros registros que menciona el actor en su demanda, corresponde rechazar 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 ámbito de protección de la marca solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con los campos operativos de los signos del oponente, y teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, se puede presumir que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

12.- 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.

13.- Que, conforme lo señalado en el considerando 7°, corresponde ratificar la observación de fondo fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 y rechazar de oficio la marca pedida por configurarse dicha causal.

Fallo de rechazo

Solicitud 1150203.
[Nro Interno: 2016 100166].
Hoja 5 de 5.

1150203:
SOCIEDAD PROFESIONAL CLINICA DRA
ZAROR SPA-INTEGRAMEDICA S.A. **Clinica**
Integral de Medicina

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.

10 JUN 2016