



C-2016-81614

**Fallo de rechazo**Solicitud 1170802
[Nro Interno: 2016 80451]
Hoja 1 de 41170802: CHRISTIAN FUENZALIDA-CLINICA
LAS CONDES S.A-SEGUROS CLC S.A.**Vivir Asegurado**FALLO N° 178,385

Santiago, nueve de mayo de 2016.

VISTOS:**1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.**

TIPO / NRO. SOLICITUD : Marca de P&S / **1170802**

FECHA DE SOLICITUD : 16/09/2015

MARCA (Denominativa) : **Vivir Asegurado**

CLASE : **36**

COBERTURA : Agencias de seguros; Asesoramiento financiero y asesoramiento en materia de seguros; Consultoría en materia de seguros; corretaje de seguros; Corretaje de seguros de vida de la clase 36.

SOLICITANTE : CHRISTIAN FUENZALIDA

ABOGADO PATROCINANTE : SIN REPRESENTACION ACREDITADA

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

OPONENTE : CLINICA LAS CONDES S.A.

ABOGADO PATROCINANTE : PABLO CARIOLA CUBILLOS

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 1º** de la Ley N°19.039. Argumenta ser titular de la marca **VIVIR MEJOR**, denominativa, Solicitud N°1078147, para distinguir servicios de suscripción de seguros. Servicios de corretaje de seguros de salud. Servicios de seguros de accidentes. Servicios de contratación de seguros de vida, seguros médicos. servicios de consultas e informaciones en materia de seguros tales como servicios de seguros de accidentes, seguros de incendio, seguros de salud, seguros de vida; seguros de accidentes; corretaje de seguros, clase 36; entre otros registros que detalla a fojas 5 y 6. Señala que los signos confrontados poseen similitudes gráficas y fonéticas evidentes. Agrega que existe relación de coberturas entre los signos en conflicto. Señala que por ello, los usuarios incurrirán en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de la cobertura que se busca distinguir.

1170802: CHRISTIAN FUENZALIDA-CLINICA
LAS CONDES S.A-SEGUROS CLC S.A.
Vivir Asegurado

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 19.039. El conjunto marcario solicitado está integrado por los términos "VIVIR", esto es "tener vida" y "ASEGURADO", es decir "protegido de las consecuencias de un riesgo mediante seguro", ambos conceptos según el Diccionario de la Real Academia Española. Por tanto, el signo pedido es descriptivo de los servicios a distinguir, carece de distintividad, está integrado por términos de uso común y necesarios para la competencia, no pudiendo su uso exclusivo y excluyente ser otorgado a alguien en particular. Ni contando con elemento o segmento susceptible de amparo marcario.

4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.

El demandado no contestó la demanda ni la observación de fondo, evacuándose el traslado en rebeldía.

5. DE LA PRUEBA RENDIDA.

Estimándose que no existen hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, no se recibió a prueba esta causa. Las partes no acompañaron pruebas.

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 la infracción de la letra h) inciso 1º 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.

3. 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.

4. 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 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.

5. 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

1170802: CHRISTIAN FUENZALIDA-CLINICA
LAS CONDES S.A-SEGUROS CLC S.A.**Vivir Asegurado**

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 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. .

7. 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 sus respecto, no puede ser reclamado como un derecho exclusivo.

8. 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.

9. Que, el conjunto marcario solicitado está integrado por los términos "VIVIR", esto es "tener vida" y "ASEGURADO", es decir "protegido de las consecuencias de un riesgo mediante seguro", ambos conceptos según el Diccionario de la Real Academia Española. Por tanto, el signo pedido es descriptivo de los servicios a distinguir, carece de distintividad, está integrado por términos de uso común y necesarios para la competencia, no pudiendo su uso exclusivo y excluyente ser otorgado a alguien en particular. Así, analizada la marca solicitada en su conjunto, es posible concluir que se trata de un término descriptivo para la cobertura que pretende distinguir; en los términos expresados en el considerando 5° de este fallo, sin que cuente con otro

Fallo de rechazo

Solicitud 1170802
[Nro Interno: 2016 80451]
Hoja 4 de 4

1170802: CHRISTIAN FUENZALIDA-CLINICA
LAS CONDES S.A-SEGUROS CLC S.A.
Vivir Asegurado

elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

10. Que, conforme lo señalado en los considerandos anteriores corresponde ratificar la observación de fondo y rechazar de oficio el signo pedido, fundado 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.

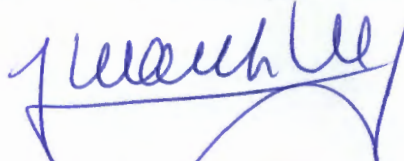
Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley 19.039, en sus artículos 19, 20 letra e), 22 y en el Reglamento de dicha ley,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda de oposición, se rechaza de oficio el signo pedido y, en definitiva, se rechaza el registro solicitado.

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.

13 MAY 2016

Anotado en el estado diario de fecha:
RVS

