

CONTESTA OBSERVACIÓN DE FONDO

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE INAPI

ALEJANDRA CORTÉS GALLEGUILLOS, en trámite de registro de marca "HAIR FASHION COLORS", N°1213036, a UD. respetuosamente digo:

Que vengo en contestar observación de fondo realizada por este Instituto, con fecha 03 de octubre del año en curso, al signo "HAIR FASHION COLORS", N° de solicitud 1213036, clase 3, en la cual se señaló:

“Artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1 de la ley N°19.039. La marca solicitada presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética y se presta para inducir a confusión, error y/o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, respecto a FASHION COLORS, clase 3, registro 971269. En efecto los signos presentan semejanzas determinantes y sus coberturas son relacionadas, por cuanto los tintes para el cabello son un tipo o especie de cosméticos”.

En este sentido, y con el fin de objetivar lo más posible la similitud que existe entre las marcas "HAIR FASHION COLORS" y "FASHION COLORS", revisaré los **criterios que se señalan para estos efectos en las “Directrices de Registro de Marcas Comerciales de INAPI”** y los aplicaré para este caso, finalizando con mis conclusiones:

¿EXISTE “IDENTIDAD” EN LA DENOMINACIÓN?

No, las marcas comparadas no tienen una denominación idéntica, ya que mi signo contiene el término **“HAIR”** además de **“FASHION COLORS”**.

Por lo tanto, el primer criterio que debe ser observado, y que da lugar a “presumir” que hay confusión entre los términos comparados, deber ser descartada de plano.

¿EXISTE “IDENTIDAD” EN LOS LOGOTIPOS?

No, tampoco los logotipos presentan esta característica, ya que mi marca contiene elementos gráficos que la hacen plenamente diferenciable del signo con el que se está comparando, cosa que será revisado en detalle más adelante.

¿SON “IDÉNTICAS” LAS COBERTURAS?

No. Al respecto, la clase asociada a mi marca, si bien comparte el mismo número del Clasificador Internacional de Niza, los productos descritos son completamente distintos, según se observará a continuación.

¿EXISTE “SIMILITUD” ENTRE LAS COBERTURAS?

Según las Directrices de Registro de Marcas Comerciales de INAPI, los criterios que se deben tener en cuenta al momento de establecer si hay similitud entre dos marcas, son

cinco, a saber: naturaleza, finalidad de los bienes o servicios, canales de comercialización, consumidores de los bienes y servicios y si corresponden a bienes que compiten.

En este sentido, y para hacer más visible las diferencias existentes entre las marcas, me permito realizar el siguiente cuadro comparativo:

CRITERIOS DE SIMILITUD DE LAS CLASES	DIFERENCIAS DE LAS CLASES
Naturaleza	<p>Respecto a la naturaleza, tenemos que los productos de mi clase, se refieren únicamente a “TINTES PARA EL CABELLO”. Es decir, su naturaleza, entendida como “el conjunto características propias y definitorias de una cosa”, se asocia a un producto cuya característica principal es <u>modificar el color del cabello</u>. Por su parte, la marca FASHION COLORS, tiene protegida la siguiente cobertura: “JABONES, PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES”. Al respecto, la naturaleza de esta clase la encontramos en productos destinados al <u>cuidado del higiene, siendo los “cosméticos”, el concepto genérico de esta gama de productos</u>. De acuerdo al diccionario de la RAE, cosmético se define como: <i>“Que se utiliza para la higiene o belleza del</i></p>

	<p><i>cuerpo, especialmente del rostro</i>". Esta especificación es determinante para entender el concepto y diferencia de ambas coberturas, ya que mis productos se utilizan sólo en el "cabello", mientras que la otra marca ofrece productos para el cuidado del "rostro", siendo rubros que no compiten entre sí. Un ejemplo de ello, es que marcas conocidas en el rubro de los cosméticos, como Nivea, Vichy, Clinique, etc., no trabajan con productos para el cabello, lo que es una muestra de que pertenecen a rubros distintos.</p>
Finalidad	<p>En el caso de mi marca, la clase está destinada única y exclusivamente a "cambiar el color del cabello". En cambio, la clase de la marca registrada, como ya se señaló, tiene por finalidad el "cuidado del rostro"</p>
Canales de distribución	<p>Por lo general, los canales de distribución son los mismos, aunque en el caso de las tinturas para el pelo, se comercializan además en peluquerías.</p>
Consumidores	<p>Los consumidores de tinturas son mayoritariamente mujeres, las cuales comienzan a consumir este producto desde la edad de la adolescencia en adelante. En cambio, los productos cosméticos son consumidos tanto por hombres como por mujeres de todas las edades. Ejemplo de ello, son las lociones para el cuidado de la piel de los recién nacidos, las cremas para ser</p>

	utilizadas después del afeitado conocidas como “ <i>after shave</i> ” en el caso de los hombres y lociones desmaquillantes en el caso de las mujeres.
Competencia	Como ya se indicó, son productos que no compiten en el mercado, ya que buscan satisfacer necesidades distintas . Por esa razón, no vemos inconveniente en que ambas marcas convivan pacíficamente en el mercado nacional.

¿EXISTE “SIMILITUD” ENTRE LOS SIGNOS?

En este punto y, tomando igualmente como referencia las Directrices de Registro de Marcas Comerciales de INAPI, los principales criterios que se indican para establecer la similitud entre dos signos, son: observar las marcas en su conjunto, la impresión a primera vista, si existen otros elementos distintivos, el grado de conocimiento de los consumidores y si existen similitudes conceptuales.

Al igual que con las coberturas, realizaré un cuadro comparativo, en donde señalaré las principales diferencias de los signos en conflicto:

Signos comparados

MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA
-------------------------	-------------------------



Crterios de similitud y diferencias existentes

<p align="center">CRITERIOS SIMILITUD DE SIGNOS</p>	<p align="center">DIFERENCIAS DE LOS SIGNOS</p>
<p>Observar las marcas en su conjunto</p>	<p>Al comparar las marcas “en su conjunto”, es decir, sin dividir o cercenar ninguno de sus elementos, tenemos que ambas resultan completamente distintas, sobre todo por los logotipos asociados y por el orden en la denominación.</p>
<p>Impresión a primera vista</p>	<p>A primera vista, notamos que mi marca se caracteriza por tener 3 colores fuertes, con letras estilizadas, comenzando con la palabra “HAIR”, que traducido al español significa “CABELLO”. Por su parte, la marca registrada cuenta con una figura similar a una flor, indicando en parte derecha el nombre de la marca, la cual comienza con la palabra “FASHION” traducida como “MODA”.</p>

Existencia de otros elementos	Al respecto, mi marca cuenta con otro elemento, además de “Fashion Colors”, que la hace diferenciarse de la marca comparada. Se trata de la palabra “HAIR” al comienzo de la marca , lo cual, analizado con los otros elementos (colores y forma de las letras), logran un signo novedoso y distinto a la marca registrada.
Grado de conocimiento de los consumidores	Al respecto, mi marca es utilizada desde el año 2013, siendo conocida principalmente por un público femenino cuya edad fluctúa entre los 15 y 35 años.
Similitud conceptual	Respecto a este punto, tenemos que mi marca traducida al español significa “colores de la moda en el cabello” , mientras que la marca registrada, se traduce como “colores de moda” . En este sentido, no existe ninguna una identidad conceptual, por el contrario, mi marca se relaciona directamente con los productos que se ofrecen, mientras que la marca registrada ocupa una frase totalmente abierta, no identificándose con ninguno de los productos que ofrece.
Similitud fonética	Si bien ambas marcas presentan igualdad fonética respecto a dos de sus palabras, al realizar la comparación “en conjunto” , se logran diferenciar completamente una de la otra, más aún considerando que el primer término de mi marca es “HAIR” , palabra

	completamente distinta al primer término de la marca registrada, a saber, “FASHION” .
--	--

¿EXISTE PELIGRO DE CONFUSIÓN, ERROR O ENGAÑO?

De acuerdo a todo lo señalado, creo fielmente que la aceptación de mi marca no provocará ningún tipo de confusión, error o engaño en el público consumidor, tanto desde la mirada de los bienes que se serán ofrecidos, como desde el origen empresarial al que pertenecen, ya que cumple con todos los requisitos que señalan en la Directrices de Registro de Marcas Comerciales de INAPI, las cuales son un reflejo de nuestra legislación sobre Propiedad Industrial.

POR TANTO,

RUEGO A UD., tener por contestada la observación de fondo realizada por UD. y aceptar la marca a registro.

