REQUISITOS DE LA MARCA

Marca comercial es todo signo que sirve para distinguir productos y servicios. Nuestra ley amplía considera también como marcas aquellas que sirven para distinguir establecimientos comerciales e industriales en el comercio.

Como su definición lo indica, para poder ser registradas deben poder ser representadas gráficamente.

Se analizan aquí los requisitos de la marca comercial, derivados de su definición, cuales son, (1) signo, (2) representación gráfica, y (3) distintividad

Sumario

I. Fuentes normativas

II. Marca comercial

III. Signo
- A. Qué es un signo
- B. Tipos de signos

IV. Representación gráfica
- C. Marcas denominativas (y mixtas en su elemento denominativo)
  - Caracteres permitidos
  - Longitud de la marca
  - Elemento denominativo en las marcas mixtas
- D. Marcas figurativas (etiquetas) y marcas mixtas en su elemento figurativo
  - Importancia de la representación gráfica en las marcas figurativas
- E. Marcas sonoras
  - Marcas sonoras correspondientes a melodías
  - Marcas sonoras correspondientes a sonidos o ruidos

V. Distintividad
   F. Significado
   G. Tipos de distintividad
      - Distintividad intrínseca (o abstracta)
      - Distintividad extrínseca (o concreta)

I. Fuentes normativas

Art. 19 LPI

Define la marca comercial y establece sus requisitos. Además entrega algunos ejemplos de qué tipos de signos pueden constituir una marca comercial.

Art. 20 LPI

Establece prohibiciones específicas de registro, que permiten complementar y delimitar qué se entiende por "distintividad" de la marca.

II. Marca comercial

§ 1. Marca comercial es todo signo, susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales.

§ 2. Tales signos podrán consistir en palabras, letras, números, elementos figurativos (tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores), sonidos y cualquier combinación de todos ellos.

§ 3. De la definición antes transcrita es posible extraer los requisitos que debe cumplir todo signo para ser una marca comercial, cuales son:

- Signo;
- Representación gráfica; y
- Distintividad.

§ 4. Además de los anteriores, la marca **no debe incurrir en ninguna de las prohibiciones de registro contempladas en la** ley, que es explican en el capítulo siguiente relativo las Prohibiciones de Registro.

§ 5. A continuación se analiza separadamente cada uno de los requisitos de la marca comercial.

III. Signo

A. Qué es signo

§ 6. El diccionario de la RAE define para estos efectos como signo todo *"indicio o señal de algo"* y también como *"señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta"*, entre otras definiciones. Se trata por tanto de un concepto amplio, que aplicado a la categoría jurídica de marca comercial debe ser delimitado por la ley.

§ 7. Así, el mismo precepto que define la marca comercial enumera de forma ilustrativa algunos de los signos admitidos:

- Palabras (incluyendo letras y números),
- Figuras (que incluyen imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, y
- Sonidos.

B. Tipos de signos

§ 8. De acuerdo a lo dispuesto en la disposición que define marca comercial, es posible diferenciar distintos tipos de signos que pueden constituir marca comercial, de acuerdo a su forma de representación gráfica.

Signo	Explicación	Ejemplos
Denominativo	Puede incluir los siguientes elementos: ▪ Nombres de personas ▪ Palabras ▪ Letras (dos o más) ▪ Números	▪ Carolina Herrera ▪ APPLE ▪ SK

Signo figurativo**[Isotipo]** **(llamado "etiqueta" en el RLPI)**	Puede consistir en los siguientes tipos: ▪ Imágenes ▪ Gráficos ▪ Símbolos ▪ Combinaciones de colores	
Signo mixto **[Logotipo]**	Es la combinación de un signo denominativo y uno figurativo, y cuya denominación común es signo o marca "mixta". Las marcas que consistan en una letra o número requieren para ser aceptados a registro ser necesariamente representados gráficamente. (art.23 Reglamento de la LPI)	
Signo sonoro	Consiste en un sonido (que por aplicación de otro requisito de la marca debe ser susceptible de representación gráfica)".	

§ 9. Tales signos son la base para clasificar las marcas de manera homónima, esto es, marcas **denominativas**, marcas **figurativas** y marcas **mixtas**. Lo mismo en relación a las marcas **sonoras**.

IV. Representación gráfica

§ 10. De acuerdo a su definición, la marca debe ser susceptible de "representación gráfica". Se explica aquí qué significa dicha exigencia y como se materializa en la práctica.

§ 11. La representación gráfica emana de la necesidad de compatibilizar los distintos tipos de marcas que puedan crearse con un sistema de protección basado en el registro. Este requisito es muy importante en la etapa inicial de la solicitud de registro, pues permite efectuar la publicación de la misma y que eventuales interesados en oponerse conozcan el signo para tomar esa decisión. Permite también que pueda efectuarse el examen de registrabilidad por la oficina de

registro; y, una vez registrada, su representación gráfica será clave para evaluar eventuales conflictos por usos no autorizados o por infracciones de las mismas.

§ 12. De manera introductoria, el siguiente esquema es un resumen de cómo se expresa la representación gráfica y cómo se describe en el formulario de solicitud de registro de marca.

Tipo de signo	Representación gráfica	Descripción
Denominativo	Escrituración	(No se describe)
Figurativo (etiqueta)	Ejemplar gráfico (imagen del signo)	Descripción mediante palabras
Mixto	Ejemplar gráfico (imagen del signo)	Descripción mediante palabras
Sonoro	Pentagrama (imagen del signo)	Expresión del sonido correspondiente al acompañado en un soporte o archivo digital

La representación gráfica de un signo debe ser clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Así se resolvió por en la Unión Europea, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia que resolvió el caso "Sieckmann", del año 2002. Esta sentencia sirvió de base a la nueva Directiva Europea de marcas vigente desde 2016.

C. Marcas denominativas (y mixtas en su elemento denominativo)

▪ *Caracteres permitidos*

§ 13. Todas las marcas **denominativas** y **mixtas** en su elemento denominativo, deben ser expresadas en:

- Denominaciones y letras, utilizando caracteres latinos.

- **Números**. Caracteres indo-arábigos y romanos (1, 2, 3 - I, II, III, IV). Como los números romanos pueden ser confundidos como letras del alfabeto latino, se recomienda utilizar caracteres indo-arábigos.

▪ *Longitud de la marca*

§ 14. No existe una norma expresa acerca de la longitud mínima o máxima que debe tener una marca comercial. Existen, sin embargo, ciertas consideraciones que se relacionan con la distintividad de la marca, que es un requisito autónomo de la marca.

- **Longitud mínima**. De acuerdo a la práctica de este Instituto, hasta ahora se ha entendido que el mínimo es dos caracteres en el caso de las marcas denominativas.

  En caso que la marca tenga una única letra o número deberá necesariamente ser presentada como marca mixta, pues de lo contrario se entiende que carece de distintividad por ser demasiado simple. Así lo exige el artículo 23 del RLPI.

- **Longitud máxima**. Conforme a la práctica de INAPI se entiende que su límite se encuentra en la claridad y distintividad de la marca. En efecto, probablemente, cuanto más caracteres o palabras contenga será menos distintiva, debido a la dificultad para que sea recordada por el público consumidor, impidiendo que sirva para distinguir efectivamente un origen empresarial determinado.

> Para mayores antecedentes sobre esta materia consultar en el Capítulo VIII sobre Prohibiciones de Registro, casos carentes de distintividad.

▪ *Elemento denominativo en las marcas mixtas*

§ 15. Lo señalado precedentemente se aplica a las marcas mixtas, de manera tal que tanto el o los elementos denominativos como las imágenes, diseños, colores que

sean parte de la marca deben ser plenamente identificables y diferenciables en el ejemplar que se acompaña.

§ 16. Este requisito implica también que la marca no puede ser presentada en forma difusa que pueda confundirse con otras palabras. De esta manera es que el art. 9 RLPI exige que la marca una "especificación clara de la marca".

D. Marcas figurativas y marcas mixtas, en su elemento figurativo

§ 17. Según el art. 19 LPI, los elementos figurativos pueden consistir en los siguientes elementos:

- Imágenes;
- Retratos
- Gráficos;
- Símbolos; y
- Combinaciones de colores.

▪ *Importancia de la representación gráfica en las marcas figurativas*

§ 18. La representación de las marcas figurativas y mixtas consta en el ejemplar que se acompaña al presentar en línea o se inserta en el formulario impreso (más 2 ejemplares adicionales, cuando se utiliza esta vía de ingreso) (art. 10 a) RLPI).

§ 19. Su importancia radica en que el signo es el objeto jurídicamente protegido por la marca (para ser aplicado en determinados y precisos productos y servicios). De manera tal que el signo que ha sido admitido en el examen formal y que luego es publicado en el Diario Oficial, pasará a ser la marca que constará luego en el Registro de Marcas.

§ 20. El signo, en conjunto con la cobertura de productos y servicios registrada determina *prima facie* el alcance de la protección del derecho de marca.

> En el capítulo de III.D de Examen Formal se analiza en detalle todo lo relativo a la representación del signo y a la suficiencia que debe tener la descripción de los productos y servicios reivindicados

§ 21. Ejemplos:

Marca originalmente presentada	Marca corregida	Solicitud
		1105127. Etiqueta consistente en las expresiones Colgate Total PROFESSIONAL ALIENTO SALUDABLE TECNOLOGÍA NEUTRO-DOOR en letras blancas, amarillas y azules sobre fondo rojo, verde y blanco.
		1148009 Etiqueta consistente en escudo de colores blanco y café oscuro que en su centro lleva una franja de color blanco con la palabra MOURGUES en color anaranjado dorado. Fondo de tablas de madera.

E. Marcas sonoras

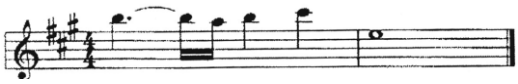
§ 22. Las marcas sonoras se representan gráficamente sin perjuicio de que además debe presentarse el registro sonoro de la marca (art. 10 e) RPLI).

§ 23. Los registros sonoros compatibles con los sistemas informáticos de INAPI son los archivos en formato .mp3 y .wav

§ 24. En ambos casos la calidad mínima exigida es de 128 kbps.

- ***Marcas sonoras correspondientes a melodías***

La primera marca sonora registrada en Chile correspondió el registro 775485, de Allianz SE, que fue representada de la siguiente manera:



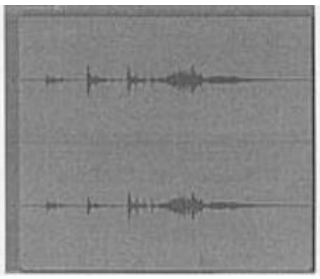
§ 25. La representación gráfica generalmente aceptada para las marcas sonoras es mediante un pentagrama, en que se indique al menos la melodía y duración de cada sonido. Esta descripción es relevante a los efectos de publicación en el Diario Oficial, pues es el pentagrama y no el archivo con la música, lo que se incorpora hoy en día en la publicación.

Por ejemplo, la marca sonora "*Pascua Feliz Para Todos*" solicitud N° 905.074 fue representada gráficamente a través de su melodía y se acompañó un archivo sonoro de la marca solicitada.

- ***Marcas sonoras correspondientes a sonidos o ruidos***

§ 26. Existen sonidos que no pueden ser representados por medio de una escritura musical en un pentagrama, como por ejemplo el sonido o ruido de un animal o el motor de un vehículo.

§ 27. En estos casos INAPI evaluará la suficiencia de la representación gráfica en forma casuística, pudiendo eventualmente realizarse, por ejemplo mediante un sonograma y en su descripción detallada, de ser posible, señalar su **onomatopeya**. Ejemplo de onomatopeya: "*La marca consiste en el sonido 'miau' característico de los gatos en un tono agudo y tiene una duración de un segundo.*" Junto a esto debiera acompañarse un sonograma que indique el tono en que se encuentra el sonido.

> La marca sonora registrada con el número 1.066.705 fue descrita como tres sonidos de "boings" cnsistentes en la nota F aguda en dos octavos; el primer "boing" seguido de tres retrasos reverberantes digitales; el segundo seguido de cuatro retrasos; el tercer seguido de cinco restrasos seguidos de un barrido de retorno de gama baja hasta el "ding" en nota C, superpuesta de un "whoosh" en dos partes; y acompañó el siguiente sonograma:
>
> 

V. Distintividad

F. Significado

§ 28. El concepto de distintividad, aplicada a un signo, significa la capacidad o poder de éste para diferenciar productos o servicios en el mercado.

§ 29. Es una característica, función y requisito esencial de las marcas comerciales; su objeto es permitir la individualización y diferenciación de los productos, servicios o establecimientos 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 productos y servicios o, dicho de otro modo, el ámbito de protección de la marca, así como también debe considerarse el público consumidor y también con relación a los demás signos existentes, evaluando la posibilidad de confusión.

§ 30. La distintividad, como elemento esencial de una marca comercial, se encuentra recogido en la legislación nacional y en diversos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, como el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC.

- Arts. 19 y 19 bis D – entre otras – de la LPI
- El Convenio de Paris dispone en su art. 6 *quinquies*, que: "*Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: B. (ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo*".
- ADPIC señala en su art. 15 que: "*Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas*".

G. Tipos de distintividad

§ 31. La capacidad de distinguir productos o servicios en el comercio depende, principalmente, de dos factores:

- La capacidad del propio signo para poder identificar un origen empresarial.
- La relación de este signo con otros previamente existentes.

§ 32. En relación a los dos elementos antes señalados, se distinguen dos tipos de distintividad:

▪ *Distintividad intrínseca (o abstracta)*

§ 33. Es la capacidad de un signo para *distinguir* productos o servicios en el mercado.

§ 34. De este modo, carecen de distintividad intrínseca aquellos signos que corresponden al nombre de un producto o servicio, o que lo describen o refieren sus características.

§ 35. La distintividad intrínseca se justifica, además, porque tales expresiones o signos que corresponden al nombre o describen productos o servicios o refieren sus características deben estar a disposición de todos los productores y/o comerciantes competidores, sin que ninguno de ellos pueda apropiarse de tales signos de modo exclusivo.

§ 36. Las prohibiciones de registro derivadas del incumplimiento de este requisito son explicadas en la sección "Prohibiciones referidas o alusivas a la falta de distintividad", contenida en el capítulo "Prohibiciones de registro" de estas Directrices.

▪ *Distintividad extrínseca (o concreta)*

§ 37. Es la capacidad de un signo para *diferenciarse* de otros signos en el mercado.

§ 38. Su rol como requisito de la marca se justifica por cuanto se busca evitar que los consumidores sean inducidos a confusión al momento de elegir bienes o servicios.

§ 39. Consecuencia de esta exigencia es que no pueden ser susceptibles de registro aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada a registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios similares, en términos que pueda generarse un riesgo de confusión o de asociación.

§ 40. Las prohibiciones de registro derivadas del incumplimiento de este requisito son explicadas en la sección "Prohibiciones referidas o alusivas a la falta de distintividad", contenida en el capítulo "Prohibiciones de registro" de estas Directrices.