

MARCAS PREVIAS EN CHILE

Este tipo de prohibiciones encuentra su fundamentación en garantizar la función indicativa de procedencia empresarial de toda marca, por existir signos similares anteriores, que protegen intereses de terceros.

Sumario

- I. Fuentes normativas
- II. Elementos que constituyen la prohibición de registro basada en una marca anterior en Chile
 - A. Existencia de una marca anterior idéntica o que se asemeja a la solicitada, de forma que la última pueda confundirse con la marca anteriores.
 - B. El ámbito de protección o cobertura de la marca solicitada es idéntico o similar al ámbito de protección de la marca anterior inscrita o solicitada válidamente
 - C. Riesgo de Confusión
- III. Conflicto con una marca anterior no inscrita usada efectivamente en el territorio nacional.
- IV- Caso especial de la marca registrada para distinguir un establecimiento comercial.

I. Fuentes normativas

Art. 20, letra h) LPI – Prohíbe el registro de marcas que sean iguales o similares a marcas anteriormente solicitadas o registradas, así como también respecto de marcas aunque no estén registradas estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca posterior. La identidad o semejanza puede ser gráfica, fonética o conceptual.

II. Elementos que constituyen la prohibición de registro basada en una marca previa en Chile

A. Existencia de una marca anterior que sea idéntica o que se asemeje a la solicitada, de forma que la última pueda confundirse con la primera.

- § 1. Existirá identidad entre el signo pedido y la marca anterior cuando el primero reproduce, sin modificación alguna, todos los elementos que constituyen la marca anterior. Así, de la simple comparación entre ellos consta su plena identidad, por lo que no es necesario un mayor análisis para concluir que ellas no son diferenciables entre sí y en este caso opera la presunción legal de confusión en el consumidor, que establece la LPI.
- § 2. La determinación de la semejanza entre marcas corresponde a una operación estimativa que implica el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Dichas pautas de evaluación deben ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de: (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual; (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y (iii) La búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de

conjunto de una marca denominativa compuesta, a fin de compararla con otra marca.

JURISPRUDENCIA

La Excm. Corte Suprema, en sentencia de fecha 15 de octubre de 2013, pronunciada en autos [Rol N° 1126-13, marca SAN AGUSTÍN DE TALCA](#) ha señalado: “Que los paradigmas del derecho marcario imponen al juzgador la evaluación de la marca solicitada teniendo en consideración factores como: i) La apreciación global, que consiste en que ésta debe ser considerada al momento del análisis como conjunto; ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y iii) El elemento relevante o principal”. (Registro N°610005)

§ 3. En las siguientes situaciones se ha concluido que existe semejanza entre dos marcas :

a) Elemento relevante compartido: ocurre cuando los signos analizados comparten uno o más elementos que resultan ser principales o dominantes, y por tanto determinantes en la impresión de conjunto, por influir en la mente del consumidor, actuando como indicador de pertenencia a un determinado origen empresarial. En esta situación, las variaciones y/o restantes complementos no resultan ser suficientemente distintivos, como para diferenciarlos al encontrarse subordinados al componente principal.; es decir, se trata de situaciones en que el elemento común es de tal relevancia que necesariamente da la impresión que se trata de marcas que derivan una de la otra o que están relacionadas pudiendo llevar a pensar que proceden de un mismo origen empresarial. Cabe precisar que un elemento de una marca compuesta que resulta ser descriptivo de los productos o servicios designados por dicha marca no puede considerarse, en principio, como el elemento dominante de ésta. Ahora bien, tratándose de marcas mixtas, en general el elemento denominativo será considerado dominante debido a que en el comercio prevalece, en general, el aspecto verbal y los consumidores, en general, pueden tender a considerar los elementos figurativos como meramente decorativos y no como el componente principal que indica la procedencia empresarial;

b) Coincidencia en mismo orden y secuencia: Son aquellas marcas que presentan una configuración semejante en atención a la secuencia y orden de sus letras y/o elementos gráficos y de diseño, pudiendo el consumidor por tal motivo

confundirlas entre sí. Las variaciones entre los signos no resultan ser suficientes para diferenciar adecuadamente las marcas en conflicto. Especial relevancia en el orden y secuencia poseen las vocales de los signos a comparar;

c) Marca anterior contenida: Es una situación similar a aquella descrita en la letra a) y ocurre cuando el signo pedido contiene íntegramente una marca anterior, sin que los complementos adicionados a la solicitada, resulten ser suficientes para diferenciarlos adecuadamente, pudiendo llevar a que el público consumidor los confunda entre sí o lo lleve a creer que los productos o servicios de que se trata proceden de un mismo origen empresarial. Basta con que la marca anterior ocupe una posición distintiva y autónoma en la marca posterior. Cuando la marca anterior corresponda al elemento relevante del signo posterior esta situación puede confundirse con la del elemento relevante compartido;

d) Existe semejanza fonética: Se presenta cuando los signos tienen una configuración determinadamente similar, por tener una fonética marcadamente semejante al pronunciarse;

e) Existe semejanza conceptual: sucede en los casos en que los signos en pugna presentan una similitud ideológica al evocar la misma idea o significado, sin que las modificaciones realizadas en la marca solicitada sean capaces de aportar a la diferenciación que requiere el conjunto para coexistir pacíficamente. Cabe destacar que las diferencias conceptuales entre dos marcas pueden en ocasiones neutralizar las semejanzas visuales y/o fonéticas existentes entre las mismas, para lo cual al menos uno de los signos debe tener un significado claro y determinado que el público consumidor pueda captar inmediatamente;

f) Existe semejanza gráfica: Ocurre cuando los signos en conflicto presentan una configuración gráfica semejante al poseer una fisonomía y estructura determinadamente similar, suscitando una impresión visual idéntica o parecida en la mente del público, sin lograr representarse como signos con suficiente fuerza diferenciadora, hecho que podrá llevar al público consumidor a confundir las marcas entre sí. Debe tenerse presente que el titular de una marca mixta o figurativa no posee un derecho exclusivo sobre la forma de representar el objeto o elemento gráfico en sí mismo, pero sí le asiste el derecho de protección sobre su forma particular de representarlo.


JURISPRUDENCIA

Ejemplos de signos semejantes a marcas previas para coberturas idénticas o similares/relacionadas, y por ende rechazados a registro, son los siguientes:

+ [Fallo N°182591](#), marcas RESPICLICK- RESPIKLIN, clase 5, solicitud N° 1202889. La marca fue rechazada al considerar que entre el signo pedido RESPICLICK y la marca oponente y fundante de la observación de fondo RESPIKLIN, existían semejanzas determinantes al compartir el mismo orden y secuencia de sus letras principales.

+ [Fallo N°182520](#), marcas LA GRANJA DEL CHEF - LA GRANJA, clase 31, solicitud N° 1214958. La marca fue rechazada al considerar que entre el signo pedido LA GRANJA DEL CHEF y la marca oponente y fundante de la observación de fondo LA GRANJA, existían semejanzas determinantes al compartir el elemento principal y relevante.

+ [Fallo N° SAL CARIBE](#) - CARIBE, clase 30, solicitud N° 1206926. La marca fue rechazada al considerar que entre el signo pedido SAL CARIBE y la marca oponente y fundante de la observación de fondo CARIBE, existían semejanzas determinantes al compartir el elemento principal y relevante.

+ [Fallo N° 182625](#), marcas figurativas, , clase 34, solicitud N° 1211521. La marca fue rechazada al considerar que entre el signo pedido y la marca oponente, existían semejanzas visuales determinantes.

+ [Fallo N°180605](#), marcas LEGEND - LEYENDA, clase 33, solicitud N° 1193215. La marca fue rechazada de oficio al considerar que entre el signo pedido LEGEND y la marca fundante de la observación de fondo LEYENDA, existían semejanzas conceptuales determinantes.

- § 4. Esta prohibición de registro solo cubre las marcas registradas o solicitadas válidamente con anterioridad a la solicitud posterior. Por tanto no se aplica a las solicitudes que estén abandonadas o que se han tenido por no presentadas.

B. El ámbito de protección o cobertura de la marca solicitada es idéntico o similar al ámbito de protección de la marca anterior inscrita o solicitada válidamente.

- § 5. El segundo elemento necesario para que se configure la causal de prohibición de registro contemplada en el art.20 letra h) inc. 1º es que los productos o servicios que cubren las marcas comparadas (cobertura o ámbito de protección) sean idénticos o se encuentren relacionados.
- § 6. De acuerdo al principio de especialidad, contemplado en el artículo 23 de la LPI, pueden coexistir marcas semejantes e incluso idénticas, si distinguen coberturas distintas y no relacionadas. Por este motivo no es suficiente con identificar las marcas anteriores idénticas o semejantes, sino que en primer lugar debe analizarse las coberturas de las marcas comparadas.
- § 7. Ahora bien, nos encontramos ante marcas con coberturas idénticas cuando coinciden en sus ámbitos de protección o comprenden exactamente determinados productos o servicios o establecimientos pertenecientes a una misma clase. Como consecuencia de esta identidad, las marcas comparadas poseen la misma naturaleza, están destinadas a un mismo público consumidor, confluyendo en consecuencia, en los mismos canales de comercialización o áreas de prestación.
- § 8. Por otro lado, las marcas distinguen coberturas relacionadas cuando entre los ámbitos de protección de las mismas se aprecia que existe relación, sea por su naturaleza, función o finalidad, canales de comercialización, canales de distribución y/o áreas de prestación, los destinatarios finales de los productos o servicios que se pretenden identificar, o por su carácter competidor o complementario en el mercado.
- § 9. Debe tenerse presente que el hecho de que los productos o servicios pertenezcan o no a la misma clase de la Clasificación de Niza no es lo determinante a la hora de apreciar si entre ellos existe o no similitud o relación entre los ámbitos de protección.
- § 10. Relacionado con lo anterior, el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) promulgado en Chile mediante Decreto Supremo N° 82 del Ministerio de Relaciones Exteriores, vigente desde el 16 de febrero del año 2012, prescribe

en su artículo 9 que: “(a) Los productos o servicios no podrán considerarse similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación de la oficina, figuran en la misma clase de la Clasificación de Niza; y (b) Los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificación de Niza. Una norma similar se contiene en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos

JURISPRUDENCIA

Ejemplos de marcas rechazadas a registro por existir marcas previas que distinguen productos relacionados de clases distintas:

+ [Fallo N°181188](#), marca CORRAL, para distinguir cervezas, de clase 32, solicitud N° 1213372. La marca solicitada fue rechazada por la existencia de la marca previa SEGUNDO CORRAL, que distingue vinos, de clase 33. Se señaló que los productos solicitados y los del oponente, se encontraban relacionados, al compartir los mismos canales de distribución y ser complementarios.

+ [Fallo N°179441](#), marca VERDEFLOL, para distinguir hierbas medicinales de clase 5, solicitud N° 1166931. La marca solicitada fue rechazada por la existencia de la marca previa VERDEFLOL, que distingue yerba mate, de clase 30. Se señaló que los productos solicitados y los del oponente, se encontraban relacionados, compartiendo la misma naturaleza.

En la sección [Clasificación](#) de estas directrices se contiene un listado de las relaciones .entre productos y/o servicios que INAPI habitualmente realiza.

C. Riesgo de Confusión

§ 11. Este tercer elemento será la probable consecuencia de la coexistencia de dos signos en conflicto idénticos o semejantes para distinguir coberturas idénticas o similares, y será provocado por la falta de claridad a la que podrán ser inducidos los consumidores al momento de elegir un bien de otro, llevándolos a pensar que son las mismas marcas y que poseen por tanto una misma procedencia empresarial o que entre los titulares de cada marca existe una vinculación económica u organizativa. En este sentido, se hace presente que basta con que exista la posibilidad de tal riesgo para configurar la situación anterior y que no se requiere prueba de confusión real en el mercado.

- § 12. Para estos efectos, se entenderá como consumidor medio aquella persona informada y perspicaz, que no obstante no es un experto en los productos y servicios pretendidos a distinguir a través de la marca; se trata de una persona dotada con raciocinio y facultades de percepción normales, que se encuentra frente a la oferta múltiple de productos, servicios y/o establecimientos de una misma naturaleza o directamente relacionados, pero de diversos orígenes empresariales.
- § 13. En virtud del principio del derecho marcario de la no confusión, una marca no puede causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualización de su producto o servicio y el del consumidor a no ser confundido o engañado. Este último es el interés público comprometido en la construcción del derecho marcario.

III. Conflicto con una marca anterior no inscrita usada efectivamente en el territorio nacional.

- § 14. Conforme lo dispone el art.20 letra h) inc. 2º de la LPI las marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional pueden oponerse exitosamente al registro de una marca que sea igual o similar a la marca que acredita que ha sido usada con anterioridad, siempre que se cumplan las condiciones que señala la LPI.
- § 15. En consecuencia, los elementos que constituyen esta prohibición de registro son:
- A. Existencia de una marca que esté siendo real y efectivamente usada con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional, que se asemeja o es idéntica a la solicitada, de forma que la última pueda confundirse con la primera.
 - B. El ámbito de protección o cobertura de la marca solicitada es idéntico o relacionado al ámbito de protección de la marca que esté siendo real y efectivamente usada con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional.
 - C. Existencia de un riesgo de Confusión, concepto que se definió anteriormente al tratar el caso de solicitudes que colisionan con marcas anteriormente solicitadas o registradas.

JURISPRUDENCIA

+ [Fallo N° 179685](#) dictado en el caso EMB CHILE MUDANZAS, para distinguir servicios aéreos, de transporte y carga de la clase 39, solicitud N°1034420, en que se anuló la marca al acreditarse por el actor el uso previo, real y efectivo en el territorio nacional de la marca EMB, para servicios de la clase 39.

IV. Caso especial de la marca registrada para distinguir un establecimiento comercial o industrial

- § 16. Las marcas de establecimientos comerciales e industriales se rigen, en cuanto a sus requisitos, por las mismas normas que los demás tipos de marcas. Existe, sin embargo, una exigencia reglamentaria que exige que se registre además la marca para proteger los productos que en ellos se expendan o fabrican, de lo contrario el establecimiento no los cubre.
- § 17. En efecto, el art. 26 inc. 2 RLPI establece expresamente que los establecimientos comerciales e industriales no protegen los productos que en ellos se expendan o fabrican, a menos que se inscribiere, además, para amparar dichos productos. En virtud de esta norma, se entiende que no es posible hacer una relación de coberturas entre productos y establecimientos comerciales o industriales. Por el contrario o a la inversa, si la marca anterior se encuentra registrada previamente para un producto podría impedirse el registro de una marca posterior para un establecimiento comercial en que pretendan expendirse esos productos. Esto se encuentra ratificado en diversos fallos del INAPI.
- § 18. La explicación de esta particularidad radica en que los establecimientos comerciales distinguen el establecimiento comercial en que se expendan o comercializan productos, pero no los productos mismos, y los establecimientos industriales la fábrica en que se elaboran los mismos, pero no estos últimos. Es decir, los productos que el público consumidor adquiere en un establecimiento identificado con determinada marca se distinguen con una marca diferente de la del local en que comercializan. Ese es el motivo por el cual el titular de la marca de establecimiento comercial o industrial probablemente opta por no registrarla para distinguir los productos mismos.

- § 19. A su vez, y al tenor de los artículos 18 bis f de la LPI y artículo 27 inciso 2° del RLPI, relativas a establecimiento comerciales e industriales, los registros de marcas que protejan tales establecimientos servirán sólo para la región en que estuviera ubicado el establecimiento. En este sentido, dos establecimientos con marcas similares podrán coexistir, siempre y cuando sus respectivos ámbitos territoriales sean distintos, es decir, se encuentren registrados para desarrollar sus actividades en distintas regiones del país.
- § 20. No obstante lo anterior, desde el momento se admitió como un servicio de la clase 35 la venta y la compra y venta al mayor y al detalle de productos de las clases 1 a 34, la práctica de INAPI es considerar que puede existir relación entre los establecimientos comerciales registrados y los servicios aquí descritos en la clase 35.