



DIRECTRICES DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO MARCAS COMERCIALES

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

2010

Directrices Marcas

| | |
|-------------|---|
| Parte 1 | Introducción |
| Parte 2 | Información General |
| Parte 3 | Tramitación de la Marca |
| Parte 4 | Examen Formal |
| Parte 5 | Presentación de la Solicitud |
| Parte 6 | Solicitud de Marca |
| Parte 7 | Normas acerca del Representante Legal |
| Parte 8 | Representación de la Marca |
| Parte 9 | Tasas |
| Parte 10 | Clasificación de Marcas Comerciales |
| Parte 11 | Procedimiento de Clasificación |
| Parte 12 | Notificaciones |
| Parte 13 | Corrección y Agregación de Nombres y Dirección |
| Parte 14 | Requisitos de la marca comercial |
| Parte 15 | Examen de fondo |
| Parte 16 | Causales absolutas de rechazo |
| Parte 17 | Causales relativas de rechazo |
| Parte 18 | Establecimiento industrial y comercial |
| Parte 19 | Frases de propaganda |
| Parte 20 | Oposición a la solicitud de registro |
| Parte 21 | Procedimiento de oposición |
| Parte 22 | Prueba |
| Parte 23 | Acuerdos de coexistencia |
| Parte 24 | Limitación de marca |
| Parte 25 | Cesión de solicitud |
| Parte 26 | Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen |
| Parte 27 | Modos de finalización del procedimiento |
| Parte 28 | Procedimiento de nulidad |
| Parte 29 | Anotaciones posteriores al registro |
| Parte 30 | Procedimiento de renovaciones de marcas |
| Parte Final | Glosario |

Índice

Parte 1. Introducción

- I. Introducción
- II. Exención de responsabilidad
- III. Abreviaciones

Parte 2. Información General

- I. Legislación
- II. Sitio web de INAPI
- III. Presentación de escritos
 - A. Escritos en general
 - B. Presentación de solicitudes
- IV. Formularios de presentación
- V. Búsquedas de marcas
 - A. Búsqueda a través de “consulta normal”
 - B. Búsqueda a través de “consulta avanzada”
- VI. Atención de público e informaciones
 - A. Presencial
 - B. Atención telefónica
 - C. Correo electrónico
- VII. Publicaciones en el Diario Oficial
- VIII. Estado de las solicitudes

- A. Página Web
- B. Dependencias INAPI: Estado diario y expedientes
- C. Teléfono

- IX. Acceso a expedientes
- X. Acceso a fallos y decisiones
- XI. Copias de expedientes o partes
- XII. Solicitud de certificados
- XIII. Pago de derechos
- XIV. Caja de INAPI

Parte 3. Tramitación de la Marca

- I. Introducción
- II. Etapas del procedimiento marcario
- III. Organismos relacionados a la tramitación
 - A. INAPI
 - B. Tribunal de Propiedad Industrial (TPI)
 - C. Corte Suprema
 - D. Subdirección de Marcas
 - E. Conservador de Marcas

Parte 4. Examen Formal

- I. Introducción
- II. Aspectos que evalúa el examen formal
- III. Etapas del examen formal
 - A. Observaciones de forma

- B. Abandono
- C. Reconsideración
- D. Publicación

Anexo I Tarifa de publicaciones

Parte 5. Presentación de la Solicitud

- I. Documentos obligatorios
 - A. Otros documentos
- II. Fecha de presentación
 - A. Solicitudes en formulario pre-impreso
 - B. Solicitudes electrónicas

Parte 6. Solicitud de Marcas

- I. Tipos de solicitud
- II. Titular
- III. Solicitante
 - I. Individualización del solicitante
 - II. Normas especiales según tipos de solicitante
 - III. Tipos de solicitantes
 - 1. Solicitante individual
 - 2. Solicitud conjunta
 - 3. Sociedades comerciales
 - 4. Fundaciones y corporaciones
 - 5. Organismos estatales

6. Municipalidades
 7. Universidades
 8. Sucesiones
 9. Gremios
 10. Comunidades y Asociaciones Indígenas
 11. Solicitante incapaz
- IV. Domicilio
- V. Rol Único Tributario (RUT)
- VI. Prioridad
1. Ejercicio del derecho prioritario
- VII. Identificación de la marca
- VIII. Clasificación
- IX. Firma

Parte 7. Normas acerca del Representante Legal

- I. Representante según exista Controversia o no
 - A. Procedimiento no contencioso
 1. Forma de presentación
 2. Contenido
 - B. Procedimiento contencioso
 1. Forma de presentación
 2. Patrocinio

3. Poder
 4. Contenido
- C. Otros casos en que es obligatoria la representación
1. Solicitud Conjunta de más de un solicitante
 2. Personas naturales o jurídicas con domicilio en el extranjero
- II. Representante según tipo de Persona
- A. Persona natural
- B. Persona Jurídica
1. Personería
 2. Sociedades Comerciales
 3. Fundaciones y corporaciones
 4. Organismos gubernamentales
 5. Municipalidades
 6. Universidades
 7. Sucesiones
 8. Gremios
 9. Comunidades y asociaciones indígenas
- III. Representante según el lugar de constitución del poder
- A. Poder otorgado en Chile
- B. Poder otorgado en el extranjero
- Anexo I Tabla sobre representantes
- Anexo II Organismos Descentralizados que integran la Administración del Estado

| | |
|-----------|--|
| Anexo III | Poder para tramitación no contenciosa |
| Anexo IV | Poder tramitación no contenciosa y contenciosa |

Parte 8. Representación de la Marca

I. Marcas denominativas

A. Claridad de la Marca

1. Longitud de la marca
2. Caso de registro de un nombre propio
3. Denominación y etiqueta
4. Transliteración de la marca
5. Traducción de la marca
6. Marcas en Inglés
7. Marcas en otros idiomas
8. Marcas en lenguas nativas

II. Etiquetas

- A. Importancia de la etiqueta
- B. Requisitos de la etiqueta
- C. Disconformidad entre la etiqueta y la descripción
- D. Disconformidad entre denominación y etiqueta
- E. Marcas compuestas
- F. Disconformidad entre etiqueta y cobertura

III. Marcas sonoras

IV. Descripción de la Marca

Parte 9. Tasas

- I. Finalidad de las tasas
- II. Clasificación de las tasas
 - A. Tasas reguladas por la Ley 19.039 y su Reglamento
 - B. Tasas fijadas por el Director Nacional
- III. Procedimiento de pago de las Tasas fijadas por la Ley 19.039
 - A. Si la tramitación es presencial
 - 1. Pago deficiente
 - B. Si la solicitud es electrónica
 - C. Fecha del pago
- IV. Frases de propaganda
- V. Procedimiento de renovaciones
 - A. Si la tramitación es presencial
 - B. Si la solicitud es electrónica
- VI. Plazo de gracia
- VII. Procedimiento de reembolso o devolución de tasas
 - A. Pago en exceso
 - B. Desistimiento de la marca
 - C. Abandono de la marca
- VIII. Apelaciones
- IX. Otras inscripciones

Anexo I Tasas fijadas por la Ley 19.039

Anexo II Tasas fijadas por el Director conforme al D.E. 797 – 2006

Parte 10. Clasificación de Marcas Comerciales

- I. Introducción
- II. Finalidad de la Clasificación
- III. Clasificador internacional
- IV. Clases
 - A. Formulario de productos
 - B. Formulario de servicios
 - C. Formulario de establecimiento comercial
 - D. Formulario de establecimiento industrial

Parte 11. Procedimiento de clasificación

- I. Forma de clasificar
- II. Criterios de clasificación
- III. Principios generales de clasificación
 - A. En caso de productos
 - 1. Producto final
 - 2. Producto compuesto o con usos múltiples
 - 3. Materias primas, en bruto o semi-elaboradas
 - 4. Productos elaborados para ser elementos o partes de otro
 - 5. Productos que no pueden ser clasificados conforme a su función y se encuentran compuestos por más de una materia

6. Estuches adaptados para los productos que van a contener
- B. En caso de los servicios
 1. Servicios en General
 2. Servicios de arrendamiento
 3. Servicios de asesoría, información o consultoría.
 - C. Criterios especiales
 1. Servicios de logística
 2. Servicios de consultoría
 3. Servicios de información
 4. Servicios de arrendamiento
 5. Servicios prestados por corporaciones, clubes y fundaciones
 6. Servicios prestados a través de internet
 7. Servicios de retail o venta
 - D. Palabras que deben ser especificadas u omitidas
 1. Partes y accesorios
 2. Aparatos, instrumentos, equipos y sistemas
 3. Productos y servicios
 4. Relacionados y similares
 5. Abreviaciones
- IV. Examen de la clasificación
- A. Análisis sobre claridad y precisión de la cobertura descrita.
 - B. Análisis sobre exigencia de claridad y precisión.
 - C. Marca con posibilidad de cobertura mayor a la solicitada
 - D. Carga de corrección de la cobertura
 - E. Herramientas para examen de la cobertura
- V. Casos de clasificaciones defectuosas
- A. Especificaciones poco claras o incomprensibles
 - B. Productos o servicios mal clasificados
 1. Eliminación de un producto o servicio
 2. Traspaso a otra clase de los productos o servicios mal clasificados
 3. Adición de clases a las ya solicitadas
 - C. Productos especificados en clase incorrecta
 - D. Disconformidad entre etiqueta y cobertura

1. Disconformidad entre etiqueta y el titular
 2. Etiqueta que contiene elementos genéricos o descriptivos
- VI. Proposición de cobertura
- VII. Frases de propaganda
- VIII. Renovación

Anexo I Relaciones de Clases

Anexo II Clases con nota explicativa

Anexo III Principales Cambios de la Novena Edición

Parte 12. Notificaciones

- I. Estado diario
 - A. Ubicación
 - B. Contenido del estado diario
 - C. Horario
 - D. Resoluciones que se incluyen en el estado diario
- II. Notificación por carta certificada
 - A. A quién se envía
 - B. Contenido de la carta certificada
 - C. Casos en que debe notificarse por carta certificada
- III. Notificación personal
 - A. A quién debe dirigirse
 - B. Forma en que se realiza la notificación
- IV. Valor legal de página web

Parte 13. Corrección y Agregación de Nombres y Dirección

- I. Error en el nombre y dirección
- II. Cambio o adición de nombres
 - A. Cambio en el titular

- B. Inclusión de más personas como titulares
- III. Modificación de domicilio

Parte 14. Elementos de una marca para su registrabilidad

- I. Signo
 - A. Tipos de signos distintivos
 - 1. Marcas denominativas
 - 2. Etiquetas
 - 3. Combinaciones
- II. Representación gráfica
- III. Distintividad
 - A. Tipos de distintividad

Parte 15. Examen de Fondo

- I. Esquema del examen de fondo
- II. Causales de rechazo
 - A. Independencia de las causales
- III. Búsqueda
- IV. Observaciones de fondo
- V. Notificación
- VI. Contestación
- VII. Resolución definitiva

Parte 16. Causales absolutas de rechazo

- I. Signos que no constituyen una marca
- II. Falta de carácter distintivo
 - A. Marcas muy simples
 - B. Marcas consistentes en una letra o número
 - C. Marcas muy extensas
 - D. Signos no distintivos
 - 1. Signos de internet y de lenguaje computacional e internet
 - 1.1. Uso del signo @
 - 1.2. Uso de www.
 - 1.3. Uso de E-
 - 1.4. Extensión de los nombres de dominio
 - 2. Signos ortográficos en general
 - 3. Otros signos
- III. Carácter descriptivo
 - A. Generalidades
 - B. Reglas para determinar si un término es descriptivo
 - 1. La distintividad debe ser determinada en relación a la cobertura solicitada
 - 2. Los elementos no distintivos no otorgan distintividad
 - 3. La marca debe ser analizada como un todo
 - 4. La distintividad debe ser evaluada en relación al público consumidor
 - C. Marcas Evocativas
 - D. Marcas genéricas

1. Etiquetas Genéricas
- E. Marcas descriptivas de cualidad
- F. Marcas descriptivas de destinación
- G. Marcas descriptivas de peso o medida
- H. Marcas descriptivas de valor
- I. Denominaciones técnicas
- J. Nombre de variedades vegetales
- K. Denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud
- L. Nombres de personas
 1. Nombre
 2. Seudónimo
 3. Retrato
 4. Requisitos para registrar el nombre de una persona
 - 4.1. Nombre
 - 4.2. Seudónimo
 - 4.3. Retrato
 - 4.4. Inscripción del nombre de personaje histórico
 - 4.5. Inscripción de nombre inductivo a error
- M. Palabras de uso común
 1. Características de los términos de uso común.
- N. La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en si mismo
- O. Marcas descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia
 1. Indicios de origen, nacionalidad o procedencia
 2. Marcas indicativas de nacionalidad
 3. Marcas indicativas de Región
 4. Marcas que contienen elementos geográficos
- P. Traducciones
- Q. Adquisición de distintividad a través del uso
 1. Características
 - 1.1. Falta de distintividad intrínseca
 - 1.2. Uso del signo
 - 1.3. El uso debe ser dentro del mercado nacional

1.4. La distintividad se determina dentro del público consumidor

2. Medios de prueba

IV. Emblemas y símbolos especialmente protegidos

- A. Depósito en concordancia con el art. 6 ter del Convenio de Paris
- B. Emblemas
- C. Signos y punzones oficiales
- D. Emblema de la Cruz Roja
- E. Símbolo Olímpico
- F. Marcas que incluyen emblemas nacionales
 - 1. Protección del emblema Suizo
- G. Denominaciones y siglas Estatales
- H. Cuando un país o nación tiene más de un nombre o es designado con nombres diferentes
 - 1. Otros casos de países con más de un nombre:
 - 2. Cuando el nombre del país se expresa en otro idioma
- I. Marcas distintivas que incluyen nombres de países
- J. Denominaciones y siglas de organizaciones internacionales
- K. Denominaciones y siglas de los servicios Públicas

V. Marcas contra la moral, orden público o buenas costumbres

VI. Marcas inductivas a error y engaño

- A. Error o engaño respecto del producto
- B. Error o engaño respecto al origen

Parte 17. Causales relativas de rechazo

- I. Causales relativas en relación a marcas registradas o solicitadas con anterioridad
 - A. Requisitos
 - B. Marca registrada o solicitada con anterioridad
 - 1. Solicitud rechazada y apelada
 - 2. Solicitud con juicio de oposición y registro con nulidad pendiente

- C. Confusión y peligro de confusión
- D. Identidad o similitud de las marcas
 - 1. Identidad con marcas registradas o solicitadas con anterioridad
 - 1.1. Identidad del signo
 - 1.1.1. Marcas denominativas y mixtas
 - 1.1.2. Etiquetas
 - 1.2. Identidad de la cobertura
 - 2. Similitud con marcas registradas o solicitadas con anterioridad
 - 2.1. Forma de análisis de la similitud
 - 2.2. Determinación de coberturas semejantes y relacionadas
 - 2.2.1. Principio de especialidad marcaria
 - 2.2.2. Relación de cobertura
 - 2.2.3. Factores para hacer relación de cobertura
 - 2.2.4. Productos de clases diferentes
 - 2.2.5. Relación entre productos y servicios
 - 2.2.6. Relación entre productos y establecimientos comerciales
 - 2.2.7. Inexistencia de relación de cobertura
 - 2.3. Determinación del grado de similitud de los signos en conflicto
 - 2.3.1. Forma de realizar el examen
 - 2.3.2. Criterios de similitud
 - a. La marca en su conjunto
 - b. Primera impresión
 - c. Elementos no distintivos
 - d. La marca como tal no se encuentra registrada
 - e. Elementos principales y accesorios
 - f. Grado de conocimiento de los consumidores
 - 2.4. Casos de análisis de similitud de elementos denominativos
 - 2.4.1. Palabras que no se deben considerar
 - 2.4.2. Letras y números
 - 2.4.3. Números expresados en palabras
 - 2.4.4. Dos letras
 - 2.4.5. Tres letras
 - 2.4.6. Siglas y acrónimos

- 2.4.7. Signos que contienen otras marcas
- 2.4.8. Marcas con elementos similares pero con otro orden
- 2.4.9. Género
- 2.4.10. Diminutivo y superlativo
- 2.4.11. Plurales y singulares
- 2.4.12. Diferencias de una o dos letras
- 2.4.13. Nombres y apellidos
- 2.4.14. Similitud conceptual
 - a. Sinónimos
 - b. Palabras en otros idiomas
- 2.4.15. Cuasi identidad
- 2.4.16. Similitud fonética
 - a. Sonidos fonéticamente semejantes
 - b. Expresiones separadas
 - c. Incorporación o sustracción de elementos que no modifican su fonética
 - d. Marcas en idioma extranjero con semejanzas fonéticas
- 2.5. Casos de análisis de similitud de elementos figurativos
 - 2.5.1. Diferencias no relevantes
 - 2.5.2. Monopolio de un signo

II. Causales relativas en cuanto a otros derechos preexistentes

A. Marca famosa

- 1. Tratamiento de la marca notoria
- 2. Tratamiento de la marca famosa
- 3. Factores para determinar la fama y notoriedad
- 4. Sector pertinente del público
- 5. Prueba de la fama y notoriedad
- 6. Tratamiento jurisprudencia de la marca notoria
 - 6.1. Marca notoria registrada en el extranjero
 - 6.2. Marca notoria registrada en Chile
- 7. Tratamiento jurisprudencial de las marcas famosas

- B. Marca no registral
 - 1. Características del uso
 - 2. Prueba de la existencia de la marca no registral
 - 3. Tratamiento jurisprudencia
- C. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen
 - 1. Casos de conflicto entre marcas e IG y DO
- D. Conflicto de marcas con el derechos de autor
 - 1. La expresión solicitada como marca es inductiva a error
 - 2. La denominación protegida bajo los derechos de autor es utilizada como marca

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Anexo I | Elementos comunes entre marcas |
| Anexo II | Similitud fonética |
| Anexo III | Dos elementos figurativos |
| Anexo IV | Marcas diferentes |
| Anexo V | Marcas notorias extranjeras letra g) |

Parte 18. Establecimiento Industrial y comercial

- I. Forma de presentación
- II. Examen de forma
- III. Examen de fondo

Parte 19. Frases de propaganda

- I. Forma de presentación
- II. Examen de forma de las frases de propaganda
- III. Examen de fondo de las frases de propaganda

Parte 20. Oposición a la solicitud de registro

- I. Qué es la oposición a la solicitud
- II. Procedimiento contencioso
 - A. Naturaleza del procedimiento
 - B. Plazo de oposición
 - C. Normas supletorias
 - D. Normas comunes a todo procedimiento
 - 1. Comparecencia en juicio
 - 1.1. Patrocinio
 - 1.2. Mandato
 - 1.3. Agente oficioso
 - 1.4. Contenido del poder
 - 1.5. 1.2.Sucesión procesal
 - 2. Pluralidad de partes
 - 3. Cargas pecuniarias a que están sujetos los litigantes
 - 3.1. Apelación
 - 4. Formación del proceso, su custodia y comunicación a las partes
 - 4.1. Copias
 - 4.2. Estampe de cargo y recibo
 - 5. Actuaciones judiciales
 - 5.1. Plazos y días hábiles
 - 5.2. Suscripción de resoluciones
 - 5.3. Prórroga en plazos señalados por el tribunal
 - 6. Rebeldías
 - 7. Incidente: procedimiento de nulidad procesal
 - 7.1. Requisitos
 - 7.2. Plazo
 - 8. Implicancias y recusaciones
 - 8.1. Sujetos de implicancia y recusación
 - 8.2. Oportunidad
 - 8.3. Procedimiento
 - 8.4. Sanción

- 9. Retiro y desistimiento de la demanda
- III. Quién puede oponerse
- IV. Representación
- V. Causales de oposición
- VI. Suspensión del procedimiento
- VII. Renuncia de la oposición

Parte 21. Procedimiento de oposición a la solicitud de registro

- I. Demanda de oposición
 - A. Requisitos
 - 1. Designación del tribunal ante quien se entabla
 - 2. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen
 - 3. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado
 - 4. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya
 - 5. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal
 - B. Casos de incumplimiento de alguna de las menciones
 - 1. Marca oponente a nombre de una persona diferente que el oponente
 - 2. Marca oponente y solicitud objeto de la oposición a un mismo nombre
 - 3. Casos de registros no vigentes
- II. Notificación y emplazamiento
- III. Contestación a la oposición
 - A. Excepciones
 - 1. Excepciones dilatorias
 - 1.1. Falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece en su nombre
 - 1.2. Litis pendencia
 - 1.3. Ineptitud del libelo

- 1.4. Causal general
- 2. Excepciones perentorias
 - 2.1. Excepción de prescripción
 - 2.2. Excepción de transacción
 - 2.3. Excepción de cosa juzgada

Parte 22. Prueba

- I. Requisitos
- II. Resolución que recibe causa a prueba
 - A. Contenido
 - B. Impugnación
- III. Plazo
 - A. Prórroga del plazo
- IV. Medios de prueba
 - A. Medios habituales en materia de propiedad industrial
 - B. Instrumentos
 - 1. Requisitos
 - 2. Oportunidad
 - C. Confesión de parte
 - 1. Oportunidad
 - 2. Forma de rendirla
 - D. Inspección personal del tribunal
 - E. Informes de peritos
 - 1. Casos en que procede
 - 2. Gastos
 - F. Presunciones
- V. Apreciación de la prueba
- VI. Citación a oír sentencia
 - A. Excepciones
 - 1. Escritos
 - 2. Medidas para mejor resolver

Parte 23. Acuerdos de coexistencia

- I. Contenido del acuerdo
- II. Carta de consentimiento
- III. Análisis de una carta de consentimiento o un acuerdo de coexistencia

Parte 24. Limitación de marca

- I. Limitación del signo
- II. Limitación de oficio
- III. Limitación de cobertura
- IV. Limitación durante la tramitación
- V. Limitación de la marca registrada

Parte 25. Cesión de solicitud y transferencia del registro

- I. Requisitos de la cesión
- II. Formalidades del documento de cesión
- III. Transferencia de derechos
- IV. Indivisibilidad del signo
- V. Transferencia total o parcial
- VI. Requisitos de la transferencia

Parte 26. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

- I. Introducción
- II. Características
- III. Fuentes de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen
 - A. La ley
 - B. Tratado internacional
 - C. Registro en Inapi
 - 1. Procedimiento de registro
 - 2. Registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen
 - 3. Solicitante
 - 4. Titular
 - 5. Causales de irregistrabilidad
 - 5.1. Causales absolutas
 - 5.2. Causales relativas
 - 6. Reglamento de uso y control
 - 7. Presentación
 - 8. Informes
 - 9. Resolución
- IV. Tipo de protección según se trate de IG o DO para vinos y bebidas espirituosas y para el resto de los productos
- V. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras

- Anexo I Titulo V Ley 18.455 sobre denominación de origen de vinos y destilados
- Anexo II Decreto N°464 Zonificación Vitícola y Denominación de origen
- Anexo III Indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras reconocidas a través de tratados

Parte 27. Modos de finalización del procedimiento

- I. Resolución final
 - A. Requisitos de la resolución, no habiendo oposición

- II. Sentencia definitiva
 - A. Partes de la sentencias

 - B. Requisitos legales
 - 1. Fundamento de la sentencia

 - 2. Requisitos art. 170 CPC

- III. Desistimiento de la solicitud

- IV. Abandono del procedimiento
 - A. Examen preliminar

 - B. Pago de derechos

 - C. De acuerdo al Código de Procedimiento Civil

Parte 28. Procedimiento de nulidad

- I. Causales de nulidad
 - A. Causales de nulidad de marcas

 - B. Causales de nulidad de las transferencias

- II. Objeto de la nulidad
 - A. Nulidad de las frases de propaganda
- III. Prescripción de la acción de nulidad
 - A. Imprescriptibilidad por mala fe en obtención del registro
 - B. Fundamentación de la imprescriptibilidad
- IV. Efectos de la nulidad
- V. Procedimiento de nulidad
 - A. Demanda
 - B. Notificación
 - C. Prueba
 - D. Citación a oír sentencia
 - E. Sentencia
 - F. Suspensión del procedimiento
- VI. Flujo del procedimiento de nulidad de marcas

Anexo Casos de nulidad bajo la ley 19.039

Anexo II Casos de nulidad bajo el DL N°958

Parte 29. Anotaciones posteriores al registro

- I. Requisitos para las anotaciones
 - A. Requisitos del acto jurídico
 - B. Resolución de aceptación
 - C. Pago de derechos
- II. Oponibilidad de los actos jurídicos relativos a la propiedad industrial
- III. Transferencias
 - A. Transferencia parcial de una marca
 - B. Transmisión por causa de muerte
- IV. Cambios de nombre
- V. Gravámenes
- VI. Embargo

- VII. Medidas precautorias
- VIII. Licencias
 - A. Licencia exclusiva
 - B. Licencia de producto o servicio
 - C. Contrato de franquicia
 - D. Reglamento de uso de marcas comerciales

Parte 30. Procedimiento de renovaciones de marcas

- I. Plazo
- II. Tasas
- III. Efecto del no pago de los derechos
- IV. Reclasificación en la renovación
 - A. Caso de marcas registradas con anterioridad al 11 de marzo de 2005

Parte Final. Glosario

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">Parte 1 Introducción</p> |
|---|

I. Introducción

Estas directrices constituyen un esfuerzo de INAPI con el fin de hacer públicas y homogenizar las prácticas internas de resolución que este Servicio realiza en cumplimiento de las leyes y reglamentos que delimitan las funciones registrales de marcas comerciales -en adelante marcas- y demás signos distintivos. Se trata, en consecuencia, de un documento vivo que recoge, de forma sistemática, la forma en que este Servicio cumple con esta tradicional obligación. .

INAPI tiene una doble condición relacionada con las funciones administrativas y jurisdiccionales que desempeña. De esta forma, junto con ser un servicio descentralizado, a cargo del registro de derechos de propiedad industrial, es también el tribunal de primera instancia en los juicios de oposición y de nulidad de marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

El documento se divide en dos grandes secciones:

- Examen formal
- Examen de fondo y procedimiento contencioso

La primera sección, acerca del examen formal, trata desde la presentación de la solicitud hasta su publicación. Esta parte del procedimiento es llevado a cabo, en su mayor medida, por el Conservador de Marcas.

La segunda sección, acerca del examen de fondo y procedimiento contencioso, describe la revisión de la existencia de causales de irregistrabilidad como también, la resolución de conflictos que puedan surgir.

II. Exención de Responsabilidad

El presente documento recoge los usos generales aplicados por este Servicio en el análisis y procesamiento de las solicitudes para el registro de marcas, pero no constituye, ni constituirá, una fuente propia de derecho y no deroga ni modifica las disposiciones normativas que regulan los derechos de propiedad industrial. En este sentido el presente documento busca proporcionar lineamientos generales, no vinculantes, para ser tenidos en cuenta al momento de presentar una solicitud de registro.

Toda solicitud para el registro, anotación o renovación de marca deberá ser analizada caso a caso, de acuerdo a las leyes y normativas vigentes y relevantes a cada situación particular.

INAPI está exento de toda responsabilidad por los errores u omisiones que se puedan encontrar en estas directrices y de los perjuicios que eventualmente se pudieran ser alegados fundados en el uso de la información contenida en este documento.

El acceso y uso de estas directrices está sujeto a los términos ya expresados y su utilización es de exclusiva responsabilidad del usuario.

III. Abreviaciones

Para facilitar la lectura de estas directrices, se han utilizado abreviaciones en el texto. A continuación se detallan con su correspondiente significado.

| | |
|--------|---|
| CC: | Código Civil |
| CCOM: | Código de Comercio |
| CPC: | Código de Procedimiento Civil |
| COT: | Código Orgánico de Tribunales |
| DFL: | Decreto con Fuerza de Ley |
| DL: | Decreto Ley |
| DNI: | Director Nacional de INAPI |
| DPI: | Departamento de Propiedad Industrial |
| INAPI: | Instituto Nacional de Propiedad Industrial |
| LBGAE: | Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. |
| LOC: | Ley Orgánica Constitucional |
| LOM: | Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades |
| LPI: | Ley de Propiedad Industrial |
| RAE: | Real Academia Española |
| RLPI: | Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial |
| RUT: | Rol Único Tributario |
| TGR: | Tesorería General de la República |
| TPI: | Tribunal de Propiedad Industrial |
| UTM: | Unidad Tributaria Mensual |

| |
|--|
| Parte 2 Información General |
|--|

I. Legislación

La solicitud y registro de las marcas comerciales en Chile se encuentra regido por la Ley 19.039 publicada el 25 de enero de 1991, modificada por la Ley 19.996 de 2005 y 20.160 de 2007, y su Reglamento del 2007. Los textos de estos cuerpos normativos se encuentran disponibles en el sitio Web de INAPI: www.inapi.cl sección Legislación.

II. Sitio Web de INAPI

El sitio web de INAPI www.inapi.cl ofrece múltiples servicios al solicitante de una marca comercial y, aunque aún no es posible realizar el trámite completo para el registro de una marca en línea, merecen destacarse las siguientes prestaciones a las que se puede acceder desde cualquier lugar del país y del mundo:

- Cuenta con una completa colección de leyes relativas a propiedad industrial.
- Permite efectuar búsquedas de marcas solicitadas y/o registradas en Chile. Mediante este servicio, cualquier persona puede consultar de forma gratuita y sin registro previo si determinados signos se encuentran o no solicitados o registrados ante INAPI. Esto puede hacerse con la opción de buscar a través de “*consultas normales*”, que cual consiste en un buscador simple, o en “*consultas avanzadas*” a través del cual se pueden hacer búsquedas más precisas.
- Posibilidad de presentar y pagar solicitudes de marcas en línea. Con este trámite se da inicio al proceso de registro ante el INAPI
- Posibilidad de revisar y pagar los extractos de las solicitudes para publicar en el Diario Oficial. La Publicación de toda solicitud es un requisito obligatorio dentro del proceso de registro, los extractos deben ser aprobados por los propios solicitantes, por tanto

esta opción permite revisar a distancia y en caso de estar correctos permite efectuar el pago sin necesidad de concurrir a las oficinas del Diario Oficial ni del banco u otra oficina de pago.

- Revisión de los estados diarios. Como es sabido, la gran mayoría de las resoluciones que dicta el INAPI son notificadas por el estado diario, que consiste en el resumen de las resoluciones que cada día dicta este Instituto y que se publican en un lugar visible de atención al público. **Sin perjuicio que la publicación física que se hace en las oficinas de INAPI es la única con validez legal**, estos listados se suben diariamente la página Web de INAPI, pudiendo consultarse y descargarse desde el siguiente link:

http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=100&lang=es.

- Acceso al estado de tramitación de la solicitud. Permite al solicitante revisar las actuaciones y resoluciones dictadas respecto de su solicitud.
- La información que se proporciona a través de esta página Web es referencial, por lo que es recomendable revisar el expediente de la solicitud en las oficinas de INAPI periódicamente.



III. Presentación Escritos

A. Escritos en general

Todos los escritos de tramitación deben presentarse en el mesón de atención de público, que funciona de 9.00 a 14.00 hrs, en Moneda 975, piso 13, Santiago. Sin perjuicio de lo anterior, aquellos solicitantes de regiones pueden enviar sus escritos a través del correo. Por regla general la fecha de su presentación en este último caso, será aquella en que sea recibida en Oficina de Partes de INAPI (Resolución exenta N°11 de 2010)

Luego de las 14 horas, aquellos escritos referidos a juicios en que INAPI actúa como tribunal de primera instancia o que tienen vencimientos pueden además ser depositados en el buzón especialmente dispuesto para estos efectos en el primer piso de Moneda 970, Santiago (Resolución exenta N°7 de 2008 y N°11 de 2010)

B. Presentación de solicitudes

Las solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial pueden presentarse en línea, a través de Internet, o presencialmente en las oficinas de INAPI

- Las solicitudes presenciales se reciben en la Unidad de Atención a Usuarios desde las 9.00 hrs. hasta las 14.00 hrs., asignándoseles número en dicho momento.

Las presentaciones en línea se completan y se envían mediante formato electrónico vía Internet desde la página del Instituto. Para hacer uso de este servicio el usuario debe previamente registrarse, este servicio es gratuito y tiene por objeto facilitar la identificación de quienes solicitan marcas.

De acuerdo al Art. 18 bis B de la Ley 19.039 para ser presentada una solicitud, debe pagarse un derecho inicial de 1 UTM (Cuando se trata de productos o servicios de una sola clase. En el caso de los establecimientos comerciales además la tasa se incrementa por cada región solicitada). Cumplido ese requisito se les asigna número. En el caso de las solicitudes presenciales el formulario que acredita el pago se presenta conjuntamente con el formulario de la solicitud, por lo que inmediatamente se le otorga número. En el caso de las solicitudes

hechas a través de www.inapi.cl el pago se entiende afinado una vez que se recibe confirmación desde Tesorería General de la República y en ese momento se asigna número.

En el caso de las solicitudes presentadas por Internet, de acuerdo al Art. 5 del Reglamento, se les otorga número de solicitud en forma posterior a las presentadas de forma presencial. De este modo, desde las 14.00 hrs. se les otorga número a las ingresadas en línea entre las 00:00:01 hrs hasta las 24:00 hrs. del mismo día.

IV. Formularios de Presentación

Los formularios para la presentación de una solicitud de un derecho de propiedad industrial pueden adquirirse en las cajas de INAPI ubicadas en Moneda 975 piso 13º, durante el horario de atención de público, (9.00 a 14:00 hrs). El costo actual del formulario es de \$1.000 (mil pesos).

Los formularios, también se encuentran disponibles en la página web www.inapi.cl pudiendo descargarse e imprimirse para ser presentados en las dependencias del Instituto. El costo del formulario es de \$1000 (mil pesos) y se paga al momento de presentar la solicitud.

Las solicitudes que son presentadas a través de Internet están exentas de pago del formulario (Decreto Exento 797 de 4 julio de 2006. Art. 2, letra a).

| |
|--|
| Se recomienda que los formularios sean rellenos desde un computador o a máquina, pues facilita su incorporación correcta en la base de datos de INAPI. |
|--|

V. Búsquedas de Marcas

Dentro de los servicios ofrecidos a través de la página Web de INAPI, se encuentra el de búsquedas de marcas previamente solicitadas y/o registradas. Esta prestación es gratuita y abarca todas las solicitudes presentadas independientemente de su estado de tramitación (por ejemplo, rechazada, aceptada o caducada).

El solicitante tiene la posibilidad de utilizar dos tipos de búsquedas:

A. Búsqueda a través de “consulta normal”

Este sistema utiliza filtros directos que entregan resultados generales y se puede realizar la búsqueda considerando los siguientes factores:

- Marcas, entendida como la o la denominación en que consiste o términos contenidos en un signo registrado o que se desea registrar;
- Número de solicitud;
- Número de registro;
- Fecha de registro;
- Fecha de publicación;
- Fecha de presentación.
- Instancia administrativa, asociada a fecha, es decir;
- Número de solicitud de anotación; y
- Nombre del Titular.

B. Búsqueda a través de “consulta avanzada”

Este sistema de búsqueda es más complejo y otorga la posibilidad de utilizar varios filtros a la vez. Entre las variables que agrega este sistema de búsqueda, se pueden mencionar los siguientes:

- Clase de la marca
- Tipo de marca (denominativa, mixta, etc.)
- Tipo de solicitud (servicio, establecimiento de comercio, etc.)
- Región de la cobertura
- País del Titular

VI. Atención de Público e Informaciones

La atención al público se realiza principalmente en las oficinas de INAPI; sin embargo, es posible también realizar consultas a través de la Web de INAPI y telefónicamente.

A. Presencial

INAPI posee un sistema de atención de público e informaciones en sus dependencias de Moneda 975 piso 13º, para lo cual dispone de 2 unidades diferenciadas según el nivel de complejidad de los requerimientos.

- **Mesón de Información:** En este lugar se otorga información básica respecto a cómo presentar un formulario de solicitud, derechos (tasas) a pagar y acerca del estado de tramitación de una solicitud en trámite.
- **Departamento de Orientación al Solicitante de Marcas:** En este lugar, los solicitantes pueden recibir información especializada acerca de cómo solicitar una marca, como por ejemplo, en relación a la clase que corresponde a su marca, a la descripción de los servicios que se incluyen en su solicitud o cualquier otra información avanzada sobre cuestiones técnicas relevantes al momento de presentar una solicitud y durante su tramitación.

B. Atención Telefónica

Orientada especialmente para quienes residen en regiones o fuera del país, permite hacer consultas relativas a la forma de presentar una solicitud y orientación para el uso de la página Web de INAPI.

Quienes residan en la ciudad de Santiago deben utilizar preferentemente la página Web o acudir directamente a las oficinas de INAPI, para privilegiar el acceso a quienes no residen en dicha ciudad

C. Consultas a través del correo del INAPI

Ingresando a la página Web de INAPI, sección consultas bases de datos puede conocer el estado de tramitación de una solicitud, ya sea por número asignado o por los signos contenidos en la marca.

Adicionalmente, sobre la opción contacto, puede ingresar al siguiente link: <http://electron.inapi.cl/oirs/virtual.php>, que permite enviar consultas, sugerencias, reclamos y agradecimientos.

Finalmente, por medio del correo electrónico inapi@inapi.cl se puede solicitar información respecto a la tramitación de las solicitudes de marcas.

VII. Publicaciones en el Diario Oficial

Cada viernes, el Diario Oficial publica una sección especial con los extractos de las solicitudes de derechos de propiedad industrial que han sido aceptadas a tramitación (art. 4 LPI). El Diario puede ser adquirido en cualquier quiosco o puede ser consultado en línea en www.diariooficial.cl. Esto último previa suscripción del interesado ante el referido Diario.

A partir de la publicación comienza a correr el plazo de 30 días hábiles para que terceras personas presenten oposición respecto de aquellas solicitudes de marcas que consideren pueden afectar sus derechos.

La revisión de la propuesta de extractos y su pago puede hacerse en línea, ingresando a www.inapi.cl y luego pinchando sobre el vínculo “Pago en Línea Publicaciones de Marcas” (http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=214&Itemid=214&lang=es). Sin perjuicio de ello, los solicitantes pueden revisar y pagar directamente en las oficinas del Diario Oficial, dispuestas especialmente para estos efectos en las dependencias de INAPI.

VIII. Estado de las Solicitudes

Existen tres vías para verificar estado de tramitación de una solicitud:

A. **Página Web**

Se puede conocer el estado de tramitación de una marca a través de la consulta en la base de datos disponible en la página web de INAPI. En efecto, mediante esta base de datos se puede acceder al estado de la solicitud, conociendo las últimas resoluciones y revisar el estado diario, que contiene el listado de las resoluciones referidas a las solicitudes que se tramitan ante INAPI que cada día son subidas a la Web de INAPI.

La información que se proporciona a través de esta página Web es referencial, por lo que es recomendable revisar el expediente de la solicitud en las oficinas de INAPI periódicamente.

B. **Dependencias INAPI: Estado diario y expedientes**

En INAPI se puede conocer el estado de las solicitudes tanto revisando el estado diario que se publica en el área de atención a público y que contiene las resoluciones dictadas cada día., como revisando directamente el expediente.

C. **Teléfono**

En casos urgentes es posible llamar al teléfono de atención del Instituto con el fin de recibir información acerca del estado de una solicitud. Cabe destacar que la información que a través de este servicio se proporciona es la misma que puede obtenerse desde la página Web de INAPI.

IX. Acceso a Expedientes

En INAPI es posible acceder a los expedientes de la tramitación de marcas desde su presentación, que se encuentran disponibles en el Depto. Archivo del Instituto y solicitar el expediente que sea necesario.

Debe darse un correcto uso del expediente, el que no podrá salir de las dependencias del Instituto. En este sentido, el art. 470 N°5 del Código Penal sanciona a aquellos que cometan defraudaciones: *“sustrayendo, ocultando, destruyendo o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, documento u otro papel de cualquiera clase.”*

X. Acceso a Fallos y Decisiones

Se puede acceder al contenido de fallos y resoluciones de INAPI gratuitamente en la página www.inapi.cl, a través de consulta bases de datos de marcas.

Adicionalmente, es posible solicitar copias del fallo. El precio en la actualidad es de \$2500 (dos mil quinientos pesos); sin perjuicio de que siempre es posible revisar el fallo en el mismo expediente. Debe hacerse notal que las solicitudes que han terminado su tramitación son enviadas a una bodega externa de archivo, por lo que si se desea revisar en papel el fallo de alguna de éstas deberá requerirse con una antelación de a lo menos una semana.

XI. Copias de Expedientes o Partes

En el Depto. Archivo es posible solicitar copias de expedientes. Estas copias deben pagarse previamente en caja de INAPI y normalmente se entregan dentro de las 24 horas siguientes.

XII. Solicitud de Certificados

Los certificados se deben solicitar y pagar en la caja de INAPI. El valor de los certificados es \$9000 (nueve mil pesos) y tiene un plazo de entrega de hasta dos semanas.

Los títulos y los certificados se pueden solicitar una vez que INAPI ha otorgado número de registro a la marca concedida.

XIII. Pago de derechos

En el curso de la tramitación de un registro de marca, se deben pagar diversas tasas (tasa de inicio y tasa de registro) y derechos (publicación en el Diario Oficial, copias de resoluciones, certificados, etc., según los requiera el solicitante).

El pago debe efectuarse en bancos y otros centros de pagos habilitados, que ingresan a la cuenta única fiscal. Para estos efectos INAPI, mediante su Caja, entrega al solicitante una orden de pago. Esta debe ser pagada dentro del día de emisión de la orden. Posteriormente, se debe presentar el comprobante de pago en el mesón de atención a público, junto con el escrito correspondiente.

La tasa de inicio, equivale a 1 UTM por cada clase que se solicite (en el caso de los establecimientos comerciales dicha tasa deberá multiplicarse por el número de regiones para las que se solicite) y es requisito para dar curso a la solicitud. El pago final se realiza una vez aceptada a registro la marca. INAPI otorgará finalmente número de registro sólo una vez que se ha acreditado ante dicho Instituto el pago final

Se entiende que la acreditación ocurre cuando el solicitante acompaña ante el INAPI el comprobante de pago (Art. 18 bis C de la Ley y Art. 10 del Reglamento). Cabe recordar que este comprobante es destacado en el costado izquierdo donde se indica claramente COPIA INAPI, en ningún caso se aceptan fotocopias.

En caso de extravío del comprobante COPIA INAPI a requerimiento escrito del solicitante, INAPI podrá oficial a Tesorería General de la República para que en virtud de los antecedentes que aporta el solicitante, se demuestre que el pago fue efectivamente realizado dentro del plazo estipulado

XIV. Caja de INAPI

En el Instituto existe una caja pagadora en la que se pueden realizar los siguientes trámites:

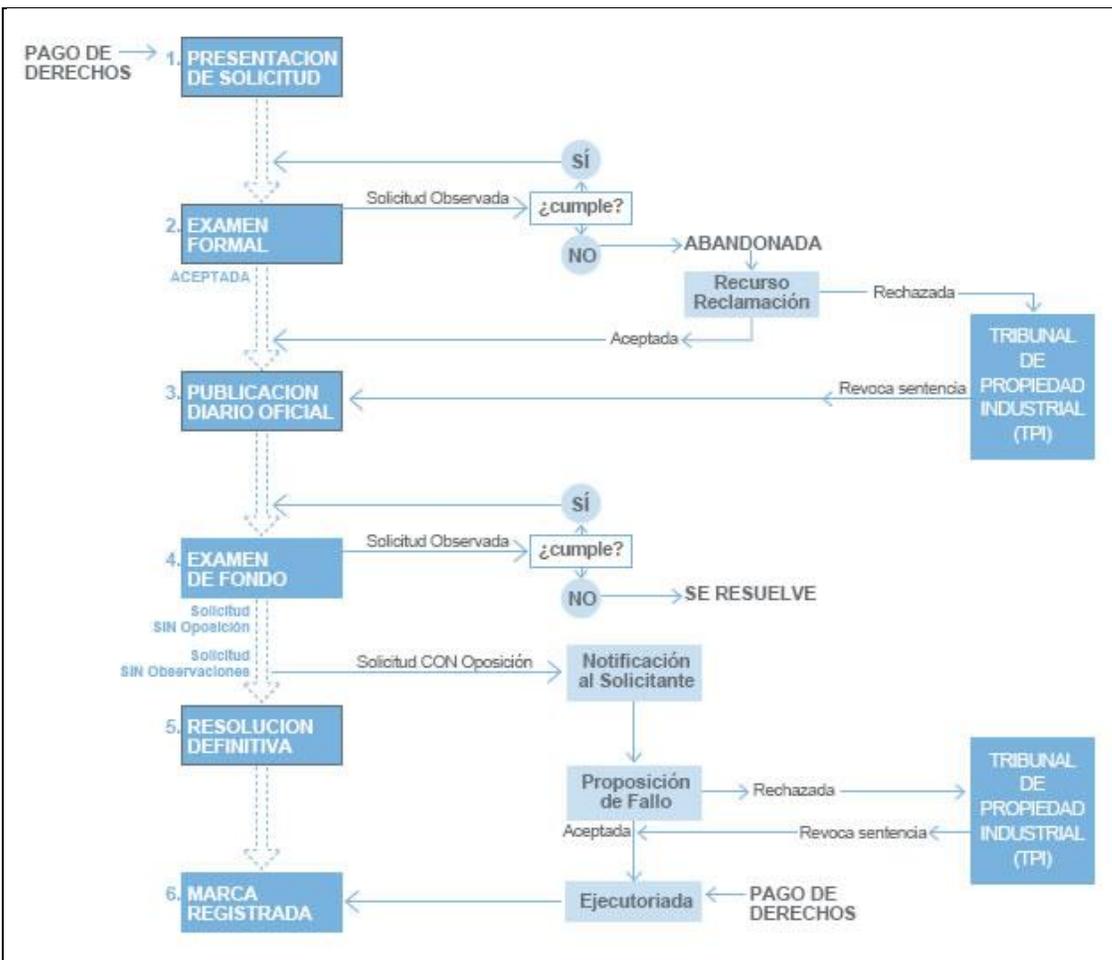
- Emisión de las órdenes de pago, para que el solicitante realice el pago en un banco.
- Compra de los formularios de solicitudes, que tienen un valor de \$1000 (mil pesos). Aquí también se hace el pago del derecho a formulario por quienes lo imprimieron particularmente.
- Solicitudes de títulos y certificados.
- Pago de copias de expediente.
- Compra de copia de una sentencia.

Los pagos referidos a tasas por el registro de marcas deben realizarse personalmente o a través de Internet, en las oficinas de Tesorería General de la República, bancos y demás entidades autorizadas para recibir pagos referidos a formularios de la referida Tesorería.

Parte 3
Tramitación de la Marca

I. Introducción

La tramitación de la marca es el proceso destinado a la obtención de un registro marcario. Este proceso se compone de varias etapas que comienzan con la presentación y finalizan, eventualmente, con la concesión y registro de este signo distintivo.



II. Etapas del Procedimiento Marcario

En el procedimiento de tramitación de una marca comercial, se pueden distinguir claramente las siguientes etapas:

- Presentación de Solicitud
- Examen Formal
- Publicación Diario Oficial
- Examen de Fondo
- Resolución Definitiva
- Marca Registrada

III. Organismos relacionados a la Tramitación

A. INAPI

Instituto Nacional de Propiedad Industrial es un organismo de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en las leyes sobre la materia.

INAPI se encuentra encargado, según el Art. 3 de la Ley 20.254, de todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la protección registral otorgada por la ley a la propiedad industrial, correspondiéndole, entre otras, la elaboración, mantención y custodia de los registros, anotaciones y transferencias; emisión de títulos y certificados; conservación y publicidad de la documentación, cuando sea procedente.

Funciones de INAPI:

Entre las principales se encuentra:

- Función administrativa; y
- Función judicial.

La función administrativa consiste en la tramitación de la solicitud de marca desde su presentación hasta su registro, en aquellos casos que no hay oposición. Por otro lado, INAPI tiene funciones jurisdiccionales en el caso que existan controversias, es decir, en aquellos casos en los cuales la marca ha sido objeto de demanda de oposición y nulidad.

B. Tribunal de Propiedad Industrial TPI

El art. 17 bis c) LPI, señala que el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI), es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema.

El TPI funciona como tribunal de alzada y se encuentra en cargado de conocer de las apelaciones que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas y sentencias dictadas por el Director Nacional. Además conoce de la queja disciplinaria, de acuerdo al Art. 544 COT.

C. Corte Suprema

La Corte Suprema, según el art. 17 bis c) LPI, conoce de los recursos de casación en el fondo contra de las sentencias definitivas de segunda instancia. También conoce de la queja disciplinaria interpuesta en contra del TPI, de acuerdo al Art. 544 COT.

D. Subdirección de Marcas

La Subdirección de Marcas se encuentra encargada de tramitar los procedimientos relativos a la concesión el registro de marcas comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Además, analiza y registra las solicitudes de renovación de marcas y las de anotaciones marginales, referidas a licencias de uso, prendas, cambios de nombres, embargos, prohibiciones, transferencias (totales o parciales) y todo acto jurídico que se desee hacer oponible a terceros

Por otro lado, la Subdirección de Marcas colabora estrechamente con el Director, a través de su Departamento Jurídico, en la tramitación los juicios de oposición y nulidades, relacionados con solicitudes o registros marcarios.

E. Conservador de Marcas

Dentro de la tramitación de una marca comercial, el examen formal de la solicitud de marca corresponde a la función de Conservador de Marcas, que verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación.

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">Parte 4 Examen formal</p> |
|--|

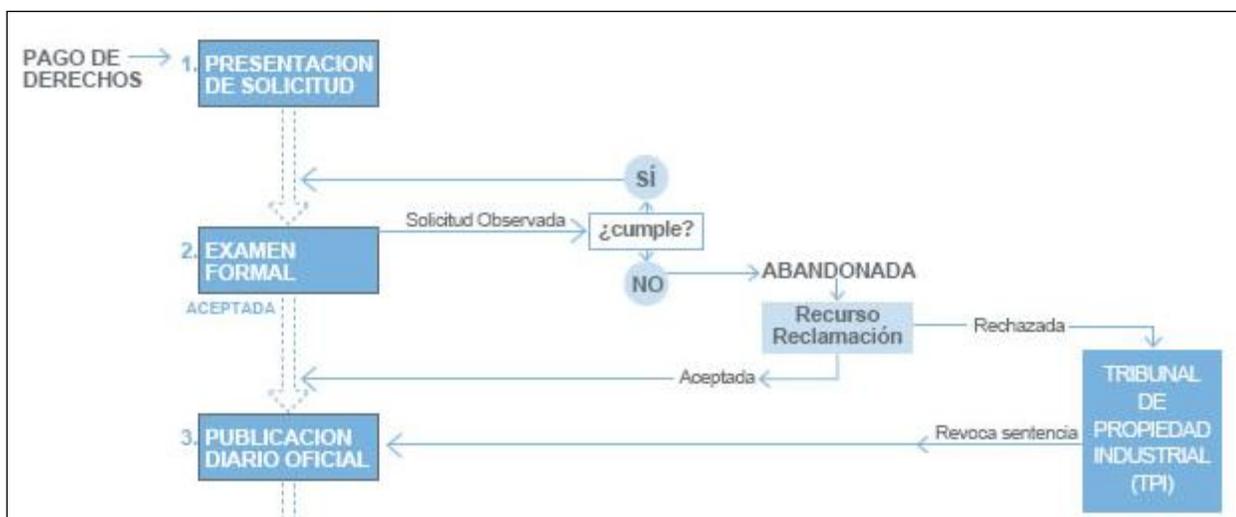
I. Introducción

El procedimiento de tramitación marcario es eminentemente registral, es decir, los derechos sobre una marca no nacen sino hasta la conclusión de un procedimiento destinado a la concesión de un registro marcario.

En este sentido, el procedimiento se encuentra regulado por la Ley 19.039 y su Reglamento. El procedimiento establecido en estos cuerpos normativos se concretiza en las oficinas de INAPI, principalmente, a través de dos exámenes a cargo de la oficina. Un examen de forma y un examen de fondo.

- El examen de forma está destinado a comprobar que la solicitud de marca comercial cumple con los requisitos formales para su otorgamiento. Es necesario destacar que en esta etapa del procedimiento no se analizan las causales de irregistrabilidad marcaria, establecidas principalmente en los arts. 19 y 20 de la LPI. Sin embargo, en la práctica, cuando una persona solicita como marca el nombre de una persona natural y no acompaña la declaración jurada que lo autoriza para ello, se observa de forma la solicitud por no cumplir con el requisito exigido por el Art. 20 letra c) de la ley 19.039.
- Este examen consistirá esencialmente en la revisión de la denominación, etiquetas (si la hubiese), poderes, traducción (y transliteración, en su caso) y clasificación de la solicitud de marca comercial. También se analiza la representación gráfica y registro sonoro en caso de una marca sonora.
- Se comprueba que los pagos correspondan a la cantidad de clases efectivamente solicitadas.

- En caso que se haya invocado una prioridad, en esta etapa se analiza también si acompaña materialmente un documento que acredite esta circunstancia y si fue invocada dentro del plazo correspondiente.
- Si producto del examen de forma se encontrasen errores o elementos incompletos, estos deben ser notificados a los solicitantes o sus representantes, en su caso, para que corrijan o enmienden la solicitud. El plazo para corregir estas observaciones es de 30 días, a partir de la notificación. Se trata de un plazo fatal, cuyo efecto, en caso que las observaciones no sean subsanadas oportunamente, es que se entiende abandonada la solicitud (Art. 22 LPI).
- El Conservador de Marcas acepta a tramitación la solicitud si no contiene aspectos formales observables o si éstos ya han sido corregidos. Con la resolución que acepta a tramitación, el solicitante, por otro lado, tiene el plazo de 20 días para pagar la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial. Se entiende que el encargo de la publicación se efectúa cuando se paga ante el Diario Oficial, acto en que el solicitante aprueba el extracto que será publicado.



II. Aspectos que evalúa el Examen Formal

El examen formal consiste en la verificación que hace el Conservador de Marcas del cumplimiento de los requisitos de forma de la solicitud. El examen formal, generalmente, abarca los siguientes aspectos:

- Individualización del solicitante, incluyendo su representación. Esto es poderes debidamente acompañados (ver art. 15 LPI);
- Representación gráfica de la marca, en el formato solicitado (ver art. 10 RLPI que establece dimensiones y número de copias);
- Especificación de los productos y servicios en relación a la clasificación;
- Traducción al español de las palabras incorporadas en el signo, cuando sea procedente, que no estén en idioma español (art. 9 RLPI) y transliteración, cuando corresponda.

Por otro lado, existen además otros elementos que son revisados, como el caso de la prioridad.

Esto es, en caso que sea invocada por el solicitante se revisa si se acompaña materialmente documento que acredite esta circunstancia (por ejemplo, certificado de registro emitido por oficinas extranjeras) y si fue invocada dentro de plazo.

Las palabras en idioma español se entenderán en el sentido otorgado por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española www.rae.es. Por otro lado en caso de denominaciones en otro idioma, como el inglés, se considerarán generalmente los diccionarios de Merriam Webster <http://www.merriam-webster.com/> y Oxford <http://www.askoxford.com/?view=uk>

III. Etapas del Examen Formal

A. Observaciones de Forma

En el caso que la solicitud no cumpla con algunos de los requisitos de forma que establece la Ley o su Reglamento, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días.

Las observaciones de forma se notifican por el estado diario y deben cumplirse dentro del plazo de 30 días hábiles. La ley señala que, de no cumplirse las observaciones dentro de dicho plazo se tendrán por abandonadas (art. 22 LPI).

El no cumplimiento de las observaciones dentro de este plazo tiene un efecto establecido por la ley vigente. Esto es que la solicitud se tendrá por abandonada.

La forma de cumplir con las observaciones de forma es mediante un escrito dirigido al Conservador de Marcas, en el cual se subsanen los errores u omisiones.

En todo escrito que se presente ante el INAPI se sugiere indicar, de forma destacada, el número de solicitud y, de ser posible, el signo que se solicita. Para ello, es recomendable que en el encabezado de cada escrito (presuma) se incorporen estos datos, al mismo tiempo que el contenido sobre el cual versa el documento (por ejemplo, cumple lo ordenado, subsana observación, solicitud que indica, etc.).

De esta forma, se facilita que los escritos sean rápidamente procesados internamente, para ser incorporados en los respectivos expedientes y, asimismo, que sean ingresados a la base de datos correctamente.

B. Abandono

En el caso que el solicitante no cumpla con las observaciones dentro del plazo de 30 días se tendrá por abandonada la solicitud. Es decir, el abandono es el fin de la solicitud debido a la inactividad del solicitante en el cumplimiento de una observación.

El Conservador sólo se remite a comprobar y declarar un hecho, que corresponde al incumplimiento dentro de un plazo fatal establecido en la LPI.

Los plazos establecidos en la LPI son fatales. Los sábados no son considerados días hábiles. En la etapa no contenciosa, INAPI no está autorizado para conceder ampliaciones de plazo para contestar las observaciones de forma ni tampoco cuenta con atribuciones para acoger peticiones de suspensión del procedimiento.

C. Reconsideración

El art. 22 LPI señala que, de la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Director de INAPI, de acuerdo a las normas generales.

De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada. Esta resolución, en todo caso, es apelable.

D. Publicación

El examen formal finaliza con la resolución que acepta a trámite y a partir de la cual comienza a correr el plazo de 20 días para encargar o requerir la publicación de un extracto de la solicitud.

Este extracto es elaborado por INAPI, pero el solicitante debe aprobarlo y pagar dentro del plazo establecido. Se entiende que el encargo y la aprobación se produce a través del pago de la publicación ante el Diario Oficial, para estos efectos cajas especiales del Diario Oficial se encuentran en las oficinas de INAPI y, a partir de abril de 2010, se habilitó su revisión, aprobación y pago a través de internet.

Como se señaló anteriormente, los extractos pueden ser revisados, aprobados y pagados desde el sitio web de INAPI. Los extractos no pueden ser modificados una vez que ha sido pagada su publicación en el Diario Oficial, pues se entiende que a través de este acto se aprobó el borrador de extracto propuesto por INAPI. Esto implica que el solicitante debe revisar

acuciosamente el borrador de extracto que elabora INAPI, pues el pago significa que aprueba su contenido.

Se recomienda revisar la propuesta de extracto dentro de los primeros 10 días desde que se dicta la resolución que acepta a trámite la solicitud a través de internet. En caso de tener observaciones a la propuesta de extracto el solicitante debe acudir a las oficinas de INAPI y presentar un formulario especificando la/s corrección/es y acompañando una copia de la solicitud (se espera habilitar próximamente un servicio que permita requerir las correcciones en línea). Sin perjuicio de ello, en las dependencias de INAPI (Moneda 975 piso 13º) existe una oficina del Diario Oficial dispuesta especialmente para estos efectos.

Las tarifas de las publicaciones en el Diario Oficial se encuentran disponibles en el siguiente link:

<http://www.inapi.cl/images/stories/Documentos/marcas/tarifas2009.pdf>

El examinador, conforme al art. 10 del RLPI debe comprobar que en la solicitud se acompañen los siguientes documentos, según corresponda:

- 1.- La etiqueta, de acuerdo a las especificaciones señaladas.
- 2.- Consentimiento escrito del titular del nombre o seudónimo de pertenecer a un tercero o declaración de consistir en un nombre de fantasía. (Declaración jurada ante notario)
- 3.- Poder cuando corresponda.
- 4.- Acreditación de personería, en caso de las personas jurídicas.
- 5.- Representación gráfica y registro sonoro en caso de una marca sonora.
- 6.- Comprobante del pago de los derechos.
- 7.- Las solicitudes deben traer una traducción al español, cuando consistan o contengan expresiones de lenguas extranjeras. En caso que las palabras incorporadas sean de alfabetos distintos al alfabeto latino, las palabras, además, deberán ser transliteradas.

De los señalados anteriormente, sólo el **comprobante de pago** debe encontrarse por obligación en todas las solicitudes, pues es un pre requisito para que sea presentada.

ANEXO I

Tarifa de Publicaciones

| FORMULARIO | COBERTURA | PAGO INICIAL | PUBLICACIÓN | ÚLTIMO PAGO | TOTAL |
|-------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|
| \$1.000 | Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen | 1 U.T.M. por clase | Según extensión del extracto + valor de etiqueta en su caso | 2 U.T.M. por Clase | Valor del Extracto + 3 U.T.M. |
| \$ 1.000 | Productos | 1 U.T.M. por clase | Según extensión del extracto + valor de etiqueta en su caso | 2 U.T.M. por clase | Valor del Extracto + 3 U.T.M. |
| \$ 1.000 | Servicios | 1 U.T.M. por clase | Según extensión del extracto + valor de etiqueta en su caso | 2 U.T.M. por clase | Valor del Extracto + 3 U.T.M.. |
| \$ 1.000 | Establecimiento Comercial | 1 U.T.M. por clase y 1 U.T.M. por cada región | Según extensión del extracto + valor de etiqueta en su caso | 2 U.T.M. por clase y 2 U.T.M por cada región | Valor del Extracto + 3 U.T.M. |
| \$ 1.000 | Establecimiento Industrial | 1 U.T.M. por el establecimiento | Según extensión del extracto + valor de etiqueta en su caso | 2 U.T.M. por establecimiento | Valor del Extracto + 3 U.T.M. |

| |
|---|
| Parte 5 Presentación de la Solicitud |
|---|

El procedimiento de tramitación de una marca comercial se inicia el momento de la presentación de la solicitud. El art. 9 RLPI señala que una solicitud de marca comercial se debe presentar en un formulario. Por su parte el art. 10 RLPI señala aquellos documentos que se deben acompañar a la solicitud.

I. Documentos Obligatorios

Sólo se aceptan a presentación aquellas solicitudes que como mínimo acompañen:

- Formulario en duplicado (art. 5 RLPI)
- Comprobante de pago

A. Otros documentos

- En el caso de marcas mixtas o etiquetas, se deben acompañar las respectivas etiquetas, en el tamaño señalado en el Reglamento (5x5 a 20x20 cms) y con una nitidez suficiente. Se recomienda utilizar el formato de 10x10.
- En el caso de marcas consistentes en el nombre propio, documento en el cual conste el consentimiento, según el art. 20 letra c) LPI (Declaración jurada ante notario)
- Poder en el caso de comparecer representado. Cuando más de una persona sea el solicitante, deberán también designar un representante para estos efectos. En el caso de marcas sonoras, la representación gráfica (pentagrama) y un registro sonoro
- Documentos que acrediten la personería de quien comparece, en el caso de solicitantes personas jurídicas.

II. Fecha de Presentación

La fecha de presentación es especialmente importante, porque fija el día de prioridad. En efecto, nuestro sistema marcario se encuentra basado en el registro, por lo cual un factor clave es el día de presentación. El día de presentación determina la preferencia que tiene la solicitud respecto a las otras solicitudes que puedan presentarse con posterioridad y eventualmente para efectos de presentar solicitudes ante terceros.

Por otro lado, la fecha de presentación se determina de dos formas, las cuales dependen del formato de presentación:

A. Solicitudes en formulario pre-impreso

En las solicitudes debe quedar claramente establecido el día en que se presentó. Además, son timbradas en estricto orden de ingreso, asignándoseles un número correlativo que individualizará la solicitud durante el resto del procedimiento

B. Solicitudes electrónicas

El art. 5 RLPI señala que las solicitudes transmitidas electrónicamente, que son recibidas por INAPI entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M., tienen como fecha de ingreso la del día de la recepción electrónica. La forma de asignar el número de ingreso será en forma correlativa, de acuerdo a la hora de recepción, a partir del último número asignado a las solicitudes recibidas en formulario pre-impreso entre las 09:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M. del mismo día.

Las solicitudes transmitidas electrónicamente que son recibidas por INAPI entre las 14:00:01 horas P.M. y las 24:00:00 horas P.M., tienen como fecha de ingreso la del día de la recepción electrónica. La forma de asignar el número de ingreso será en forma correlativa de acuerdo a la hora de recepción, a partir del último número asignado a las solicitudes

recibidas electrónicamente entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M., del día de la recepción.

Parte 6
Solicitud de Marcas

I. Tipos de Solicitud

Las marcas comerciales pueden presentarse en los siguientes formularios:

- Formulario de productos
- Formulario de servicios
- Formularios de establecimiento comercial
- Formulario de establecimiento industrial
- Formulario de frase de de propaganda

Por otro lado, existen otros tipos de formularios:

- Formulario de indicación geográfica y denominación de origen (que corresponde a una categoría diferente de derecho de propiedad industrial, referido a los signos distintivos)
- Formulario de gravamen, prohibición y alzamiento
- Formulario de cambio de nombre
- Formulario de licencia
- Formulario de transferencia parcial
- Formulario de transferencia total

No existe un formulario especial para renovaciones. Para renovar una marca se debe comprar el formulario del tipo de marca que se quiera renovar, por ejemplo: si se quiere renovar una marca de servicios, se debe comprar un formulario de servicio e ingresar en el número 6 el registro que se pretende renovar.

6 SI SE SOLICITA RENOVACIÓN
Número de Registro a Renovar

Todos los formularios se encuentran disponibles en www.inapi.cl y en las dependencias de INAPI.

Para determinar de qué tipo de formulario se trata es importante poner atención al encabezado del mismo:

USO EXCLUSIVO INAPI

| | |
|--------------------|--------------|
| Fecha | Nº Solicitud |
| Fecha de Anotación | |

SOLICITUD DE ANOTACIÓN DE TRANSFERENCIA TOTAL DE MARCA

1. SOLICITANTE (A FAVOR DE QUIEN SE PIDE LA ANOTACIÓN)

2. REPRESENTANTE

3. TITULAR DEL REGISTRO (ACTUAL TITULAR DEL REGISTRO)

4. MARCA QUE SE TRANSFIERE

5. NÚMERO DE REGISTRO QUE SE TRANSFIERE

6. FICHA ESCRITURA

USO EXCLUSIVO INAPI

ACEPTACIÓN: FICHA _____ FIRMA DIRECTOR INAPI _____

RECHAZO: FICHA _____ FIRMA DIRECTOR INAPI _____

DISPENSACIONES

NÚMERO ORDEN DE PAGO

Nombre y Firma Solicitante o Representante

VISITENOS EN : www.inapi.cl

LEER EN COMPUTADOR O MAQUINA DE ESCRIBIR

USO EXCLUSIVO INAPI

| | |
|--------------------|--------------|
| Fecha | Nº Solicitud |
| Fecha de Anotación | |

SOLICITUD DE ANOTACIÓN DE TRANSFERENCIA TOTAL DE MARCA

II. Titular

Nuestra LPI señala en su art. 2 que: *“Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente”*.

Por lo tanto, nuestra legislación no establece limitaciones especiales en cuanto a quienes pueden ser sujeto o titular de un derecho de propiedad industrial, señalando que podrán ser titulares:

- Personas naturales
- Personas jurídicas, tales como, instituciones sin fines de lucro, sociedades comerciales
- Instituciones gubernamentales
- Nacionales
- Extranjeros

III. Solicitante

La Ley no establece requisitos para ser solicitante.

| |
|---|
| No existe ninguna obligación de actuar representado por un agente, abogado u otro intermediario, excepto para aquellas personas naturales o jurídicas que son residentes en el extranjero (art. 2 LPI). |
|---|

Las exigencias relativas a la individualización del solicitante se aplican tanto a nacionales como a extranjeros. La única diferencia entre éstos se encuentra en que este último debe siempre designar representante en Chile, sea que se trate o no de una persona natural, jurídica o de instituciones gubernamentales.

A. **Individualización del Solicitante**

El solicitante debe indicar claramente su nombre o razón social, su dirección, rol único tributario (RUT) y del representante, si lo hubiere.

Los solicitantes correspondientes a personas naturales deben identificarse con sus nombres y apellidos. En el caso de las personas jurídicas, estas deben identificarse con su razón social o su nombre de fantasía, según aparezcan consignadas en la escritura que se acompañe ante INAPI.

B. Normas especiales según tipos de solicitante

En un principio pueden ser solicitantes de una marca comercial, las personas naturales y jurídicas, de acuerdo a las normas generales. En efecto, entre las personas que se encuentran habilitadas para presentar una marca y comparecer como solicitantes se encuentran:

- Personas naturales
- Personas jurídicas, tales como, instituciones sin fines de lucro, sociedades comerciales
- Instituciones gubernamentales

C. Tipos de solicitantes

Como se señaló, es posible identificar tres grandes clases de solicitantes de marcas comerciales:

- Personas naturales
- Personas jurídicas, tales como, instituciones sin fines de lucro, sociedades comerciales
- Instituciones gubernamentales

Personas naturales

- Solicitante individual
- Dos o más solicitantes en conjunto

Personas Jurídicas

- Sociedades comerciales

- Fundaciones y corporaciones
- Organismos gubernamentales
- Municipalidades
- Universidades
- Sucesiones
- Gremios
- Comunidades y Asociaciones Indígenas

1. Solicitante individual

El solicitante individual debe, como ya se señaló, indicar obligatoriamente su nombre completo, RUT, dirección, por ejemplo:

| 1 SOLICITANTE | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| Apellidos y Nombres o Razón Social | | | R.U.T |
| Perez Luco Juan Jorge | | | R.U.T 12.111.333-1 |
| | | | R.U.T |
| Domicilio El Encanto 1312 | | | País Chile |
| Ciudad Santiago | Comuna Lo Prado | Fono 2341235 | Correo juanjorge@email.com |

No podrán utilizarse como sustitutos del nombre, expresiones tales como, seudónimos, apodos u otras denominaciones que no correspondan al nombre, tal como aparece en el carnet de identidad. Por otro lado, los nombres extranjeros que en su idioma original se escriban en otro tipo de alfabeto, de acuerdo al art. 9 RLPI, deben ser transliterados al alfabeto latino, de forma que esta información pueda ser incorporada en las bases de datos de INAPI.

De acuerdo a las reglas generales, las personas incapaces que deseen registrar una marca deberán actuar de acuerdo con las normas del derecho común.

2. Solicitud conjunta

En el caso que dos o más personas soliciten una marca comercial en conjunto, deben comparecer obligatoriamente representados por un mandatario en común (ver normas acerca de la representación). Además, debe individualizarse en la solicitud cada uno de los solicitantes y consignar un domicilio común, por ejemplo:

| 1 SOLICITANTE | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| Apellidos y Nombres o Razón Social | | | R.U.T. |
| Perez Luco Juan Jorge | | | R.U.T. 12.111.333-1 |
| Lopez Tejada Jorge Pedro | | | R.U.T. 12.222.333-2 |
| Domicilio El Encanto 1312 | | | País Chile |
| Ciudad Santiago | Comuna Lo Prado | Fono 2341235 | Correo juanjorge@email.com |

3. Sociedades comerciales

En el caso de las sociedades comerciales, éstas deben individualizarse conforme su razón social o nombre comercial tal cual se consigna en su escritura y, eventualmente, se puede señalar en la solicitud su nombre de fantasía. Por otro lado, se debe señalar de qué tipo de sociedad comercial consiste.

En el caso de las sociedades comerciales extranjeras debe tenerse presente que se respeta la forma social que poseen en su país de origen, sin necesidad de traducción en la individualización de la persona jurídica que solicita.

| 1 SOLICITANTE | | | |
|--|--------|------|------------------------|
| Apellidos y Nombres o Razón Social | | | R.U.T. |
| FORD MOTOR COMPANY, CORPORACION DEL ESTADO DE DELAWARE | | | R.U.T. 60.000.000-5 |
| | | | R.U.T. |
| Domicilio THE AMERICAN ROAD | | | País ESTADOS UNIDOS DE |
| Ciudad DEABORN | Comuna | Fono | Correo |

Es importante destacar, que las personas jurídicas con domicilio en el extranjero carecen, de RUT. Es por esta razón, que se acepta utilizar el RUT del representante en Chile para realizar los trámites que lo necesiten ante la oficina.

4. Fundaciones y corporaciones

Al igual que las sociedades comerciales, las fundaciones y corporaciones deben mencionar, al igual que las sociedades comerciales, su nombre, tal como fue aprobado en sus estatutos por el Ministerio de Justicia.

5. Organismos estatales

La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.

El art. 25, LOC de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que los *“servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua. Estarán sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente de la República a través de los respectivos Ministerios”*.

El art. 28 LBGA establece que los servicios públicos están a cargo de un jefe superior, denominado Director, quien es el funcionario de mayor jerarquía dentro del respectivo servicio.

Los servicios públicos pueden ser:

- Centralizados
- Descentralizados

Los servicios centralizados actuarán bajo la personalidad jurídica y con los bienes y recursos del Fisco y estarán sometidos a la dependencia del Presidente de la República, a través del Ministerio correspondiente. Será el representante el que indique la LBGA o la ley que regule al ministerio correspondiente.

Los servicios descentralizados actuarán con la personalidad jurídica y el patrimonio propios que la ley les asigne y estarán sometidos a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio respectivo. La descentralización podrá ser funcional o territorial. Por tanto, ellos podrán presentar solicitudes para el registro de marcas figurando como solicitante quien sea la máxima autoridad del organismo descentralizado.

6. Municipalidades

El art. 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades – en adelante LOM- señala que: *“Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”*. En consecuencia, en representación de la Municipalidad puede solicitarla un derecho de propiedad el alcalde, quien deberá acompañar el acta del concejo municipal que instala el concejo, para acreditar dicha investidura

7. Universidades

Según el art. 1 DFL N° 1 Ministerio de Educación, la universidad es *“una institución de educación superior de investigación, raciocinio y cultura que, en el cumplimiento de sus funciones, debe atender adecuadamente los intereses y necesidades del país al más alto nivel de excelencia”*.

Por otra parte, la Ley 18.962 en su art. 30 distingue dos tipos de universidades:

- Universidades estatales
- Universidades privadas

Las universidades estatales sólo podrán crearse por ley. En cambio, las universidades privadas corresponden a corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro. En consecuencia, las primeras deberán presentar solicitudes a través del representante que la ley establezca y las segundas deberán regirse por las reglas generales señaladas para corporaciones.

8. Sucesiones

Las sucesiones juegan un rol muy relevante para efectos de las anotaciones, las que se realizan principalmente con el objetivo de traspasar los derechos de propiedad industrial desde el causante a los herederos.

Para que una sucesión pueda ser solicitante, se debe presentar la resolución que declara la posesión efectiva.

No obstante lo anterior, el solicitante no será la “Sucesión YYY” sino que, además, se agregarán, de forma detallada, los nombres de los herederos que forman parte de ella.

Si la solicitud se hace en forma posterior a la adjudicación, se deberá consignar el porcentaje que corresponde a cada heredero en la propiedad del derecho.

9. Gremios

Según el art. 1 del DL 2.757 de 1979, son asociaciones gremiales las organizaciones que reúnan personas naturales, jurídicas, o ambas, con el objeto de promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son comunes, en razón de su profesión, oficio o rama de la producción o de los servicios, y de las conexas a dichas actividades comunes.

Los gremios deben comparecer por quien/es hayan sido habilitados para representarlos.

10. Comunidades y Asociaciones Indígenas

Según 9º de la Ley indígena N° 19.253, Comunidad Indígena es toda agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia indígena y que cumpla con los requisitos exigidos en la ley.

La Comunidad Indígena constituida conforme a las normas indicadas precedentemente, gozará del beneficio de la personalidad jurídica por el sólo hecho de depositar el acta constitutiva en la CONADI. La fecha que la oficina de partes correspondiente estampe en dicha acta y en su copia, será la de concesión del beneficio mencionado.

Se entiende por Asociación Indígena, de acuerdo al art. 36 de la Ley 19.253, la agrupación voluntaria y funcional integrada por, a lo menos, veinticinco indígenas que se constituyen en función de algún interés y objetivo común de acuerdo a las disposiciones de este párrafo.

Conforme al art. 37 de la Ley 19.243, las Asociaciones Indígenas obtendrán personalidad jurídica conforme al procedimiento establecido en el párrafo 4º del Título I de esta ley.

Las comunidades indígenas deben comparecer por quien haya sido designado como su representante, acompañando copia notarial del documento en virtud del cual se confiere el poder.

11. Solicitante incapaz

El art. 1447 del Código Civil distingue en incapaces absolutos y relativos:

- Incapaces absolutos

El art. 1447 del CC, señala que son incapaces absolutos los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.

- Incapaces relativos

Son aquellos que si bien tienen voluntad jurídica, ésta no es suficiente para obligarlos por sí solos. El Código Civil señala como incapaces relativos a los menores adultos y los disipadores, que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo.

Las solicitudes de marcas cuyos solicitantes sean incapaces absolutos deben ser presentadas por su tutor o curador. En cambio, los incapaces relativos pueden presentar las solicitudes de marca por sí mismos, con autorización de su representante jurídico, que en el caso de los menores de edad serían, regularmente, sus padres.

IV. Domicilio

Los solicitantes deben designar un domicilio en Chile. En el caso de los solicitantes extranjeros deben designar, a su vez, un representante que tenga domicilio en Chile.

La LPI extiende su protección a los chilenos y extranjeros sin hacer mayor distinción. Sin embargo, la ley sí fija normas especiales respecto al domicilio. Por ejemplo, el art. 22 RLPI en relación a las notificaciones. Por otro lado, el art. 2 LPI señala que: *“Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile”*.

Para efectos de la solicitud el domicilio comprende:

- Domicilio propiamente tal, que corresponde a la dirección
- País
- Ciudad
- Comuna, en su caso

| 1 SOLICITANTE | | | |
|------------------------------------|--------|------|--------|
| Apellidos y Nombres o Razón Social | | | R.U.T |
| | | | R.U.T |
| | | | R.U.T |
| Domicilio | | | País |
| Ciudad | Comuna | Fono | Correo |

El número de teléfono y el correo electrónico no son obligatorios. Sin embargo, es recomendable incorporarlos para efectos de facilitar eventuales contactos.

V. Rol Único Tributario (Rut)

Todos los solicitantes deben indicar señalar su RUT en la solicitud (art. 9 RLPI).

En caso que el solicitante sea extranjero y no posea RUT, INAPI permite que se pueda señalar el RUT del representante en Chile para completar esta casilla, pues se trata de un dato que se considera esencial para la tramitación de una marca.

| 1 SOLICITANTE | | | |
|------------------------------------|--------|------|--------|
| Apellidos y Nombres o Razón Social | | | R.U.T |
| | | | R.U.T |
| | | | R.U.T |
| Domicilio | | | País |
| Ciudad | Comuna | Fono | Correo |

VI. Prioridad

La prioridad consiste, según el art. 2 del RLPI, en “*el mejor derecho que un petionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero*”.

La prioridad, de acuerdo a nuestro sistema registral, consiste en que quien primero presenta una solicitud, por regla general, será quien obtenga el registro. Es decir, para

constituir una prioridad en Chile basta con presentar primero una solicitud nacional, esto es concordante con el art.58 RLPI que señala que la fecha de prioridad en Chile de cualquier derecho industrial, será la de presentación de la respectiva solicitud en INAPI.

En el caso que la solicitud nacional reivindique una prioridad extranjera, se debe comprobar que esta prioridad no tenga más de seis meses. El art. 20 bis de la LPI señala que: *“En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile”*.

La prioridad deberá ser invocada al momento de la presentación de la solicitud en Chile de acuerdo al art. 60 del RLPI. Para este fin, se debe señalar el número, fecha y país de la prioridad en el formulario de marcas (numeral 7). Se permite invocar la prioridad al momento de la presentación y acompañar con posterioridad el certificado de la misma, dentro de un plazo máximo de 90 días.

7 **PRIORIDAD**

| | |
|-----------------|----------------------|
| País : | <input type="text"/> |
| Fecha : | <input type="text"/> |
| Número : | <input type="text"/> |

No se aceptaran prioridades reivindicadas en otro momento que no sea la presentación de la solicitud y debe acompañarse el certificado de prioridad original (o de registro, en su caso), al momento de presentar la solicitud o dentro de los 90 días siguientes, de acuerdo al art. 60 del RLPI.

El requisito esencial para el reconocimiento de la prioridad es la identidad entre la solicitud nacional y la solicitud prioritaria extranjero, es decir, deben ser idénticas en su denominación, su etiqueta, su cobertura.

También se reconoce la prioridad en caso que la cobertura de la solicitud prioritaria sea más amplia pero no cuando la solicitud que sirve de antecedente ha sido solicitada o concedida para menos productos o servicios que los solicitados en Chile.

En resumen, la prioridad será válidamente reconocida si cumple con los siguientes requisitos:

- Si corresponde a una solicitud presentada previamente en cualquier país miembro del Convenio de París y/o del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio.
- Si la solicitud en Chile ha sido presentada dentro de los 6 meses anteriores a la presentación nacional.
- Si se invoca al momento de presentar la solicitud marcaría.
- Si se acompaña certificado de prioridad original al momento de presentarse la solicitud o dentro de los 90 días siguientes a la presentación.
- Si la marca es idéntica en cuanto a denominación y cobertura, con la salvedad antes señalada.

1. Ejercicio del derecho prioritario

Si se posee prioridad y existe otra solicitud en trámite idéntica o con semejanzas determinantes, es necesario que el titular de la prioridad se oponga a la solicitud en curso y así hacer valer su mejor derecho. La invocación de la prioridad no determina automáticamente que el mejor derecho será reconocido en forma automática en otras solicitudes o procesos en los que aún no existe pronunciamiento sobre la concesión o no de un registro sino que dependerá de lo que se resuelva en definitiva respecto de la solicitud que invoca prioridad.

Así lo ha expresado nuestra jurisprudencia en el fallo DNI N° 141.977, de la solicitud COBALT N° 728.616, que señaló que, a pesar de haber invocado la prioridad correctamente no

objetó a su debida oportunidad el registro oponente, tal como lo expresa el considerando siguiente:

2.- Que previo a un pronunciamiento sobre el fondo del asunto debatido, corresponde dejar expresa constancia que, con relación a las argumentaciones del demandado referidas a la prioridad, si bien es cierto el solicitante la invocó a fs. 1, en tiempo y forma, tal como lo exigen los artículos 60 y 61 del Reglamento de la Ley 19.039, también es cierto que no ha objetado conforme a lo establecido la ley la solicitud 721395, hoy inscrita bajo registro N° 762.131, el cual se encuentra actualmente vigente y libre de todo gravamen, razón por la cual, dichos argumentos deberán ser desechados.

VII. Identificación de la Marca

El signo que se desea sea reconocido como marca comercial debe ser señalado claramente en la solicitud. La denominación (palabra o palabras) solicitada y, en su caso, la etiqueta (elementos figurativos que componen el signo a distinguir), establecen el objeto de protección de la marca.

Por su parte, la descripción de los productos o servicios establece el alcance de esta protección.

En el formulario de solicitud de marcas comerciales, se debe señalar el tipo de marca - denominación, etiqueta, mixta o sonora-, la denominación solicitada - si corresponde -, se debe incluir la etiqueta -si corresponde- y una descripción de ésta.

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 3 | MARCA / DENOMINACIÓN SOLICITADA | Palabra o Denominación <input type="checkbox"/> | Etiqueta <input type="checkbox"/> | Mixta <input type="checkbox"/> | Sonora <input type="checkbox"/> |
| | <input type="text"/> | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE ETIQUETA (OBLIGATORIO) | | | ETIQUETA | | |
| <input type="text"/> | | | <input type="text"/> | | |
| <input type="text"/> | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | |
| PUBLICAR DESCRIPCIÓN (Marque opción) | | | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |

Para la confección del extracto de la solicitud que se publica en el Diario Oficial es fundamental indicar si se desea que la descripción sea incorporada en el mismo. En caso, de no señalarse una opción y debido a que la descripción de la etiqueta es obligatoria, se entiende que el solicitante desea que el extracto contenga la descripción de la misma

VIII. Clasificación

La clasificación debe especificarse en el formulario. En efecto, como ya se señaló, la descripción de los productos y servicios define el ámbito de protección de la marca comercial.

El formulario exige que se indique la clase, según el “*Clasificador de Marcas Comerciales: el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sus posteriores modificaciones*”. En la actualidad INAPI aplica la octava versión de este clasificador.

IX. Firma

La firma de la solicitud por parte del solicitante o su representante es la forma como el acto de presentación se perfecciona.

| | | |
|--|---|--|
| <p>6 SI SE SOLICITA RENOVACIÓN Número de Registro a Renovar</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | <p>7 PRIORIDAD</p> <p>País : <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>Fecha : <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>Número : <input style="width: 80%;" type="text"/></p> | <p>8 NUMERO ORDEN DE PAGO</p> <p><input style="width: 80%;" type="text"/> 1er. PAGO</p> <p><input style="width: 80%;" type="text"/> 2do. PAGO</p> |
| <p>_____ Nombre y Firma Solicitante o Representante</p> | | <p>VISITENOS EN : www.inapi.cl LLENAR POR COMPUTADOR O MAQUINA DE ESCRIBIR</p> |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| Abreviación | Tipo Social | País |
|--------------------|--------------------|-------------|

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Corp., Inc. | Corporation, Incorporated | ESTADOS UNIDOS |
| LLC, LC, Ltd. Co | Limited liability Company | |
| LLLP | Limited Liability Limited Partnership | |
| LLP | Limited Liability Partnership | |
| LP | Limited Partnership | |
| PLLC | Professional Limited Liability Company | |
| PC o P.C | Professional Corporations | |
| | Sole Proprietorship | |
| | General partnership | |
| AG | Aktiengesellschaft | |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | |
| KG | Kommanditgesellschaft | |
| KGaA | Kommanditgesellschaft auf Aktien | |
| GmbH & Co. KG and GmbH & Co. KGaA | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | |
| OHG | Offene Handelsgesellschaft | |
| GbR | Gesellschaft Bürgerlichen Rechts | |
| Partenreederei | | |
| PartG | Partnerschaftsgesellschaft | |
| e.G. | eingetragene Genossenschaft | |
| SpA | Sociedad por acciones | CHILE |
| EIRL | Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | |
| S.A. | Sociedad Anónima | |
| LTDA | Sociedad de responsabilidad limitada | |

| Tipo de Solicitante | Nombre | Domicilio | Rut |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Persona natural | Nombre completo | Dirección | Rut |
| Solicitud conjunta | Nombres completos | Una dirección común | Rut de cada uno de los |

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| (dos o más personas) | | | solicitantes |
| Sociedades comerciales | Razón social | Dirección social | Rut social |
| Fundaciones y corporaciones | Razón social | Dirección social | Rut social |
| Ministerios o subsecretarías | Nombre de la respectiva repartición | Dirección ministerio | Rut |
| Municipalidades | Nombre de la Institución | Dirección de municipalidad | Rut de la municipalidad |
| Universidades | Nombre de la Institución | Dirección casa central | Rut de la universidad |
| Sucesiones | Nombre de la sucesión | Nombre de la sucesión | Nombre de la sucesión |
| Gremios | Nombre de la Institución | Dirección social | Rut |
| Personas naturales y jurídicas con domicilio en el extranjero | Nombre en caracteres latinos | Domicilio en el extranjero | Rut del representante |

Parte 7

Normas acerca del Representante Legal

La LPI establece como regla general que los trámites ante INAPI se pueden realizar personalmente –Art- 3 inc. 2° LPI-, teniendo los usuarios la facultad de nombrar a un tercero como su representante ante el Instituto.

Sin embargo, en algunas situaciones, la constitución de un representante tiene el carácter de obligatorio.

I. Representante según exista Controversia o no

Las características de contenido y forma del poder dependen según se trate de un procedimiento contencioso o no contencioso.

A. **Procedimiento no contencioso**

El procedimiento no contencioso consiste en la tramitación de la solicitud de marca sin que exista controversia. Una solicitud deviene en contenciosa cuando terceros, uno o más, presentan una oposición a la solicitud. Asimismo, la acción de nulidad contra un registro es por definición contenciosa y por tanto se debe actuar a través de representante.

En consecuencia, durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la interposición de la oposición el procedimiento es considerado no contencioso.

1. Forma de presentación

Como se mencionó, en principio, es voluntario y no obligatorio que el solicitante establezca un poder a favor de un tercero.

En caso que quiera hacerlo, tratándose de procedimientos no contenciosos, tampoco es necesario que constituya patrocinio a un abogado habilitado.

El poder está regulado por el art. 15 LPI que establece que debe otorgarse alternativamente por:

- Escritura pública
- Instrumento privado firmado ante notario u
- Oficial de Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento de notario

2. Contenido

Debe contener lo necesario para realizar los trámites y pueden no incluirse facultades para realizar actos en un procedimiento no contencioso.

Si la gestión es tramitar una marca, el poder debe ser concedido para:

- Presentar solicitudes
- Realizar aclaraciones y limitaciones de cobertura
- Presentar pagos y documentos
- En general realizar todas las gestiones necesarias para obtener el registro marcario.
- En caso de conferirse un mandato general, es recomendable incluir expresamente la dificultad de desistirse, pues, en la práctica muchas veces el representante se desiste de la marca, pero revisado el poder no cuenta con tal facultad, por lo que el solicitante debe concurrir personalmente a ratificar o debe ampliar el poder para luego ratificar lo obrado por un nuevo escrito.

B. Procedimiento contencioso

INAPI actúa como tribunal de primera instancia en los procedimientos que exista controversia – art. 5 inc. final -. Dichos procedimientos son aquellos en que ha mediado oposición a la solicitud de registro y cuando se interpone una acción de nulidad.

1. Forma de presentación

En los procedimientos contenciosos, obligatoriamente se debe comparecer representado por abogado habilitado y -agrega la LPI- conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.120 – art. 5 inc. final LPI.

Por lo tanto, para las actuaciones en un procedimiento contencioso se requiere constituir **patrocinio**, para que un abogado habilitado se encargue del curso y la estrategia del procedimiento, y **poder** a fin de que el abogado pueda realizar los trámites que correspondan.

2. Patrocinio

El patrocinio se constituye *“por el hecho de poner el abogado su firma, indicando además, su nombre, apellidos y domicilio”* -art. 1 inc. final Ley 18.120-.

La sanción a la no constitución correcta del patrocinio se señala en el mismo artículo 1º: *“Sin estos requisitos no podrá ser proveída y se tendrá por no presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones que al respecto se dicten no serán susceptibles de recurso alguno”*.

3. Poder

Se otorga, según lo establece el art. 15 de la LPI, que establece que debe otorgarse alternativamente por:

- Escritura pública
- Instrumento privado firmado ante notario u
- Oficial de Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento de notario

Por su parte, en el caso del mandato, el artículo 2 inc 4º de la ley 18.120 establece que: *“Si al tiempo de pronunciarse el tribunal sobre el mandato, éste no estuviere legalmente*

constituido, el tribunal se limitará a ordenar la debida constitución de aquél dentro de un plazo de tres días”. Agrega el mismo inciso que, en caso de no constituirse legalmente dentro de los tres días “se tendrá la solicitud por no presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones que se dicten sobre esta materia no serán susceptibles de recurso alguno”.

Agencia Oficiosa

En todo caso, la ley 18.120 en su art. 8 establece que: “Las normas de la presente ley no modifican ni alteran las demás reglas contempladas en los Códigos de Procedimiento Civil, Procedimiento Penal, Orgánico de Tribunales y otras leyes especiales sobre la comparecencia en juicio y personería o capacidad legal para interponer toda clase de recurso por los interesados o quienes los representan”. Por lo que es plenamente aplicable la institución del agente oficioso, establecido en el art. 6 CPC.

Por otro lado, el artículo 6 inciso final CPC establece respecto al agente oficioso que: “Podrá, sin embargo, admitirse la comparecencia al juicio de una persona que obre sin poder en beneficio de otra, con tal que ofrezca garantía de que el interesado aprobará lo que se haya obrado en su nombre. El tribunal, para aceptar la representación, calificará las circunstancias del caso y la garantía ofrecida, y fijará un plazo para la ratificación del interesado.

Los agentes oficiosos deberán ser personas capacitadas para comparecer ante el respectivo tribunal, en conformidad a la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, o, en caso contrario, deberán hacerse representar en la forma que esa misma ley establece”.

Es decir, INAPI deberá fijar un plazo para que el representado ratifique. Si no cumple dentro de dicho plazo podrá declararse el vencimiento, de acuerdo a las reglas de un plazo judicial.

4. Contenido

El examinador, al momento de analizar el poder, debe revisar cuidadosamente las facultades que el solicitante ha concedido al mandatario. En efecto, el poder debe ser

suficiente permitir al representante realizar todas las gestiones. Por lo que, además de contener lo necesario para tramitar una marca de manera no contenciosa, se debe agregar lo propio de un procedimiento en que exista controversia.

Facultades trámite no contencioso:

- Presentar solicitudes
- Realizar aclaraciones y limitaciones de cobertura
- Presentar pagos y documentos
- En general realizar todas las gestiones necesarias para obtener el registro marcario

Facultad procedimiento contencioso:

- Facultad de presentar oposiciones
- Facultad para presentar apelaciones
- Facultad de percibir
- Recibir documentos
- Desistimiento total o parcial de la solicitud

| |
|---|
| Es importante destacar que un motivo recurrente de observaciones consiste en la no presentación de un poder suficiente. |
|---|

C. Otros casos en que es obligatoria la representación

Además de aquellos casos controvertidos, existen otras situaciones en que la persona debe comparecer obligatoriamente representado por otra.

1. Solicitud conjunta de más de un solicitante

En el caso que dos o más personas soliciten una marca comercial, éstos deben comparecer obligatoriamente representados por un mandatario en común –Art. 16 RLPI-.

El poder otorgado al mandatario se rige por las reglas generales, de acuerdo al art. 16 LPI.

La comunidad marcaria se regula por las reglas generales de derecho común, pudiendo existir pacto de indivisión u otra convención que se podrá anotar en forma marginal al registro.

2. Personas naturales o jurídicas con domicilio en el extranjero

El art. 2 LPI señala en forma expresa que las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile.

Para determinar la forma de otorgamiento del poder se debe seguir las reglas descritas en **Poder Otorgado en el Extranjero (ver detalle más adelante)**.

II. Representante según tipo de Persona

A. Persona Natural

Como se mencionó, la regla general en materia de representación se encuentra establecida en el art. 3 LPI, que señala que: *“Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado”*. Es decir, comparecer representado es un acto completamente voluntario.

En el caso que una persona natural decida comparecer representada por un apoderado, debe hacerlo mediante un poder, de la manera establecida en el Art. 15 LPI.

Los requisitos que deben observarse en al momento de otorgar un poder, son los necesarios para la validez de cualquier acto jurídico – voluntad no viciada, objeto lícito y causa lícita-. En cuanto al objeto y a la causa, se cumplen con el contenido que hemos ya asignado al

poder. Por último, en relación a la voluntad no viciada, es importante que quien otorga el poder tenga la capacidad para hacerlo.

B. Persona Jurídica

Las personas jurídicas por su naturaleza consisten en entes ficticios que sólo tienen vida en el mundo del derecho. Por esta razón, siempre actúan por medio de representantes, al momento de manifestar su voluntad. A su vez, los representantes de las sociedades pueden comparecer representados a la tramitación de una marca ante INAPI, por ejemplo:

Solicitante: 125 S.A.

Representante de la persona jurídica (Personería): Juanito de los Palotes,
Gerente

Representante: Estudio de abogados

3. Personería

La personería es la capacidad que tiene una persona determinada de representar a una persona jurídica. Es importante que las personas jurídicas acrediten su personería en forma adecuada, es decir, acompañando los documentos sociales o gremiales de los cuales emane la representación.

Para efectos de determinar la personería, es importante distinguir de qué tipo de persona jurídica se trata.

- Sociedades comerciales
- Fundaciones y corporaciones
- Organismos gubernamentales

- Municipalidades
- Universidades
- Sucesiones
- Gremios
- Comunidades y Asociaciones Indígenas

4. Sociedades comerciales

En el caso de las sociedades comerciales, es necesario hacer una distinción.

- Sociedades anónimas

La Ley de sociedades anónimas – N°18.046- le otorga al directorio –en la persona del Presidente del Directorio- la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad –Art. 40-. Sin embargo, le otorga también al gerente o gerente general – Art. 49 – la representación judicial de la sociedad, estando investido de pleno derechos de las atribución contenidas en el art. 7 del CPC.

En todo caso, éste a su vez puede comparecer representado por un tercero. Generalmente, los documentos a acompañar son la escritura de constitución de la sociedad anónima y el acta de la junta de directorio donde se nombra al representante.

- Sociedad Colectiva

La sociedad colectiva, por regla general es representada por cada uno de sus socios y por los delegados nombrados para ello – Art. 385 CCOM-. Por ello, en primer lugar, debe analizarse la escritura social, con el fin de establecer si se establece un delegado para representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, quien podrá ser un socio o una persona externa a la sociedad.

En caso que no se designe en la escritura social a alguien en particular como delegado para representarla, se entenderá que cualquiera de los socios puede representar a la sociedad por sí solo – Art. 386 CCOM-.

Generalmente se acompaña el documento a través del cual se constituye la sociedad colectiva.

- Sociedad por acciones

En este tipo de sociedades, la escritura social debe expresar quien la representará –Art. 425 CCOM-, sea un socio o un tercero. Generalmente se acompaña la escritura social de constitución o aquella en que éste delega en un tercero.

- Sociedad en comandita simple y por acciones

Según lo dispuesto por el Art. 474 y 491 del CCOM, estas sociedades se rigen en cuanto a la representación, por las normas de la sociedad colectiva. Generalmente se acompaña el documento a través del cual se constituye la sociedad colectiva.

5. Fundaciones y corporaciones

Las fundaciones y corporaciones de derecho privado se rigen por las normas de la representación.

El Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Corporaciones y Fundaciones señala, en su art. 11, que el presidente del Directorio lo será también de la corporación, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los estatutos señalen. Por ello generalmente se debe acompañar documento de constitución.

6. Organismos gubernamentales

En el caso de los organismos gubernamentales es necesario distinguir entre servicios públicos centralizados y descentralizados.

En el primer caso, es decir, aquellos servicios públicos descentralizados la persona habilitada para presentar una solicitud de marca es el jefe superior de servicio, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 29 de la LBGAE.

En cuanto a los órganos que conforman la administración centralizada, en especial los Ministerios y sus Subsecretarías, éstos actúan bajo la personalidad jurídica y con los bienes y recursos del Fisco, por lo que la representación extrajudicial la ejerce, por regla general, el Presidente de la República.

Conforme al Art. 5 de la Ley N° 16.436, el Presidente de la República podrá proponer en el proyecto anual de Ley de Presupuestos, delegaciones a Ministros o Subsecretarios. Actualmente en dicha Ley no se incluye la delegación para los efectos de solicitar el registro de los derechos de propiedad industrial.

Por regla general basta con acompañar el decreto de nombramiento del jefe superior del servicio, pues se entiende acreditada su facultad para representar ante el INAPI.

7. Municipalidades

Según el art. 63 de la LOM, al alcalde le corresponde la representación judicial y extrajudicial de la municipalidad.

8. Universidades

En el caso de las universidades públicas y privadas el representante es el rector, según lo expresan los estatutos de las universidades privadas y las leyes que establecen las universidades del Estado.

Basta con presentar la resolución en la cual se nombra al rector.

9. Sucesiones

Las sucesiones no corresponden a personas jurídicas y no pueden ser consideradas solicitantes hábiles. Sin embargo, en casos especiales pueden considerarse como titulares, asimilándolas a comunidad, por ejemplo, para el caso de las anotaciones.

En este caso debe presentarse:

- Certificado de posesión efectiva
- Poder otorgado por los herederos a un apoderado común
- Puede agregarse, si se realiza posteriormente a la adjudicación, el porcentaje de la propiedad del derecho que corresponde a cada heredero.

10. Gremios

En el caso de las asociaciones gremiales, la representación para todos los efectos legales y judiciales corresponde al presidente del directorio, de acuerdo al art. 9 del Decreto Ley 2.757 de 1979.

11. Comunidades y asociaciones indígenas

La ley 19.253 establece que las comunidades y asociaciones de indígenas cuentan con personalidad jurídica.

El representante de la comunidad es el indicado en los estatutos de la comunidad o asociación.

La personalidad jurídica y personería se acreditan mediante el certificado pertinente que expide la CONADI y mediante el instrumento en que consten estatutos.

III. Representante según el lugar de constitución del poder

A. Poder otorgado en Chile

En caso de nombrar un representante, el poder que lo constituye debe ser otorgado conforme a las reglas del art. 15 LPI. Es decir, los poderes podrán ser otorgados por escritura pública o por instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial de Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean de asiento de notario.

B. Poder otorgado en el extranjero

En el caso de los poderes provenientes desde el extranjero, el art. 15 PLI señala que podrán otorgarse o legalizarse ante el Cónsul de Chile respectivo, sin ninguna otra formalidad posterior; o en la forma establecida en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, el art. 345 del CC señala que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero deben legalizarse para ser presentados en el país. El proceso de legalización se completa una vez que conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, comprobadas las circunstancias anteriores por los funcionarios extranjeros competentes.

Por su parte el art. 345 del CC señala que: *“La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes:*

- 1. El atestado de un agente diplomático o consular chileno, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores;*
- 2. El atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país a que pertenezca el agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Chile, y además por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos; y*
- 3. El atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República”.*

Es importante tener presente al momento de revisar el poder que viene del extranjero, se debe comprobar que se acompañen con los documentos necesarios que acrediten esta circunstancia.

ANEXO I

Tabla sobre representantes

| Solicitante | Representante legal | Proceso sin oposición | Proceso con oposición y juicios de nulidad |
|---|---|------------------------------|---|
| Persona natural | El mismo | Cualquier persona | Abogado |
| Dos o más personas naturales | Cualquier persona, incluso uno de los solicitantes | Cualquier persona | Abogado |
| Sociedad Anónima | Presidente del Directorio y/o Gerente General | Cualquier persona | Abogado |
| Sociedad colectiva, Sociedad en comandita por acciones y simple | Tercero delegado, socio delegado, o cualquiera de los socios. | Cualquier persona | Abogado |
| Sociedad por acciones | Quien establezca la escritura social | Cualquier persona | Abogado |
| Fundaciones y corporaciones | Presidente del directorio | Cualquier persona | Abogado |
| Ministerios y subsecretarías | Ministro o eventualmente el Subsecretario | Cualquier persona | Abogado |
| Municipalidades | Alcalde | Cualquier persona | Abogado |
| Universidades | Rector | Cualquier persona | Abogado |
| Sucesiones | El delegado en el Poder | Cualquier persona | Abogado |
| Gremios | Presidente del directorio | Cualquier persona | Abogado |
| Personas naturales o jurídicas con domicilio en el extranjero | Cualquier persona con residencia en Chile | Cualquier persona | Abogado |

ANEXO II

Organismos Descentralizados que Integran la Administración del Estado (Fuente: Dictamen Contraloría N° 70.891 de 2009)

I. Organismos con Autonomía de Rango Constitucional:

- Banco Central.
- Municipalidades.

II. Organismos que se relacionan directamente con el Presidente de la República:

- Consejo de Defensa del Estado.
- Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes.
- Comisión Nacional de Energía.
- Comisión Nacional del Medio Ambiente.

III. Organismos que se relacionan con el Presidente de la República a través de los Ministerios:

Ministerio del Interior:

- Servicio Electoral.
- Gobiernos Regionales.

Ministerio de Relaciones Exteriores:

- Agencia de Cooperación Internacional de Chile.

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:

- Servicio Nacional del Consumidor.
- Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

- Corporación de Fomento de la Producción.
- Instituto Nacional de Estadísticas.
- Fiscalía Nacional Económica.
- Servicio Nacional de Turismo.
- Comité de Inversiones Extranjeras.
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Ministerio de Hacienda:

- Servicio de Impuestos Internos.
- Dirección de Compras y Contratación Pública.
- Dirección Nacional del Servicio Civil.
- Unidad de Análisis Financiero.
- Superintendencia de Casinos de Juego.
- Servicio Nacional de Aduanas.
- Superintendencia de Valores y Seguros.
- Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Ministerio de Educación:

- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
- Junta Nacional de Jardines Infantiles.
- Comisión Nacional de Acreditación.
- Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores.
- Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
- Consejo Nacional de Educación.
- Consejo de Rectores.
- Universidad de Chile.
- Universidad de Santiago de Chile.
- Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
- Universidad Tecnológica Metropolitana.
- Universidad de Tarapacá.
- Universidad Arturo Prat.

- Universidad de Antofagasta.
- Universidad de Atacama.
- Universidad de La Serena.
- Universidad de Valparaíso.
- Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.
- Universidad de Talca.
- Universidad del Bío Bío.
- Universidad de La Frontera.
- Universidad de Los Lagos.
- Universidad de Magallanes.

Ministerio de Justicia:

- Servicio de Registro Civil e Identificación.
- Defensoría Penal Pública.
- Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.
- Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta.
- Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso.
- Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío.
- Superintendencia de Quiebras.

Ministerio de Defensa Nacional:

- Defensa Civil.
- Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
- Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

Ministerio de Obras Públicas:

- Instituto Nacional de Hidráulica.
- Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Ministerio de Agricultura:

- Instituto de Desarrollo Agropecuario.
- Servicio Agrícola y Ganadero.

- Comisión Nacional de Riego.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social:

- Dirección del Trabajo.
- Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
- Instituto de Previsión Social.
- Instituto de Seguridad Laboral.
- Dirección General del Crédito Prendario.
- Superintendencia de Seguridad Social.
- Superintendencia de Pensiones.
- Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.

Ministerio de Salud:

- Servicio de Salud Arica.
- Servicio de Salud Iquique.
- Servicio de Salud Antofagasta.
- Servicio de Salud Atacama.
- Servicio de Salud Coquimbo.
- Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio.
- Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.
- Servicio de Salud Aconcagua.
- Servicio de Salud Libertador General Bernardo O´Higgins.
- Servicio de Salud Maule.
- Servicio de Salud Concepción.
- Servicio de Salud Arauco.
- Servicio de Salud Talcahuano.
- Servicio de Salud Ñuble.
- Servicio de Salud Bío Bío.
- Servicio de Salud Araucanía Sur.
- Servicio de Salud Araucanía Norte.
- Servicio de Salud Valdivia.

- Servicio de Salud Osorno.
- Servicio de Salud Chiloé.
- Servicio de Salud del Reloncaví.
- Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
- Servicio de Salud Magallanes.
- Servicio de Salud Metropolitano Central.
- Servicio de Salud Metropolitano Sur.
- Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente.
- Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
- Servicio de Salud Metropolitano Norte.
- Servicio de Salud Metropolitano Occidente.
- Fondo Nacional de Salud.
- Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
- Instituto de Salud Pública de Chile.
- Superintendencia de Salud.
- Hospital Padre Alberto Hurtado.
- Centro de Referencia de Salud de Maipú.
- Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente.

Ministerio de Minería:

- Servicio Nacional de Geología y Minería.
- Comisión Chilena del Cobre.
- Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

- Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano.
- Servicio de Vivienda y Urbanización XV Región de Arica y Parinacota.
- Servicio de Vivienda y Urbanización I Región de Tarapacá.
- Servicio de Vivienda y Urbanización II Región de Antofagasta.
- Servicio de Vivienda y Urbanización III Región de Atacama.
- Servicio de Vivienda y Urbanización IV Región de Coquimbo.

- Servicio de Vivienda y Urbanización V Región de Valparaíso.
- Servicio de Vivienda y Urbanización VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
- Servicio de Vivienda y Urbanización VII Región del Maule.
- Servicio de Vivienda y Urbanización VIII Región del Bío Bío.
- Servicio de Vivienda y Urbanización IX Región de La Araucanía.
- Servicio de Vivienda y Urbanización XIV Región de Los Ríos.
- Servicio de Vivienda y Urbanización X Región de Los Lagos.
- Servicio de Vivienda y Urbanización XI Región de Aysén.
- Servicio de Vivienda y Urbanización XII Región de Magallanes.

Ministerio Secretaría General de Gobierno:

- Instituto Nacional de Deportes de Chile.
- Consejo Nacional de Televisión.

Ministerio de Planificación:

- Servicio Nacional de la Mujer.
- Instituto Nacional de la Juventud.
- Fondo de Solidaridad e Inversión Social.
- Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
- Fondo Nacional de la Discapacidad.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República:

- Servicio Nacional del Adulto Mayor.
- Consejo para la Transparencia.

ANEXO III

Poder para tramitación no contenciosa

El presente poder de acuerdo al Art. 3 inc. 2° y 5 inc. final de la ley 19.039 faculta al mandatario para realizar todos los trámites necesarios en un procedimiento no contencioso. Si se presenta oposición recurso u otra acción el solicitante deberá constituir poder a favor de un abogado habilitado según lo dispuesto en la Ley 18.0120.

El/los suscritos, Sr./a/es, RUT:.....
otorga(n) por el presente, poder al Sr (a) (es) RUT:
..... para que el(los) referido (s) mandatario (s) actuando individualmente o de
manera conjunta, personalmente o mediante personas delegadas, estén habilitados para
actuar con las facultades suficientes para que representen a el(los) mandante(s) ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en cualquier solicitud, gestión o trámite
relacionado con el registro de derechos de propiedad industrial, tales como marcas
comerciales, frases de propaganda, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en
adelante, signos distintivos.

Para dar cumplimiento a lo señalado anteriormente se otorgan las siguientes facultades:

1. Realizar ante las autoridades mencionadas las gestiones necesarias para dar cumplimiento al mandato;
2. Requerir a INAPI el registro, renovación, transferencia, de cualquiera de sus signos distintivos;
3. Realizar convenciones tales como tales como: ceder y aceptar cesiones y transferencias de solicitudes y registros y suscribir cualquier tipo de contratos relativos a derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial como licencias.
4. Solicitar las anotaciones relativas a inscripción de contratos de licencias, transferencias o cesiones de derechos de Propiedad Industrial, cambios de nombres, embargos, prendas y todo tipo de medidas precautorias;
5. Solicitudes de registro de signos distintivos, renovaciones y anotaciones;
6. Interponer reclamos,

7. Desistirse de los procedimientos;
8. Formular declaraciones simples y juradas;
9. Hacer modificaciones en todos los documentos presentados, inclusive la limitación de la solicitud;
10. Pagar todas las tasas y derechos y cualquier otro pago determinado por la ley, y solicitar la devolución de los mismos si fuera necesario;
11. Solicitar copiar autorizadas del expediente o resoluciones y certificados;
12. Percibir;
13. Recibir los documentos y valores que correspondan;
14. Realizar transacciones judiciales y extrajudiciales;
15. Delegar el presente poder y revocar dichas delegaciones;

Se entienden incorporadas al poder, todas las demás facultades necesarias para realizar trámites relativos a signos distintivos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en procedimientos no contenciosos,

Otorgado y firmado en:

Firma Mandante

Firma Notario

Ciudad:

Fecha:

ANEXO IV

Poder para tramitación no contenciosa y contenciosa

Este poder que incluye la representación en aquellos procedimientos en los que existe controversia debe ser otorgado a un abogado habilitado de acuerdo al Art. 5 inc. final de la ley 19.039.

El/los suscritos, Sr./a/es, RUT:..... otorga(n) por el presente, poder al Sr (a) (es) RUT: para que el(los) referido (s) mandatario (s) actuando individualmente o de manera conjunta, personalmente o mediante personas delegadas, estén habilitados para actuar con las facultades suficientes para que representen a el (los) mandante(s) ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Tribunal de Propiedad Industrial y la Corte Suprema, en cualquier solicitud, gestión, trámite o litigio relacionado con el registro de derechos de propiedad industrial, tales como marcas comerciales, frases de propaganda, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en adelante, signos distintivos.

Para dar cumplimiento a lo señalado anteriormente se otorgan las siguientes facultades:

1. Realizar ante las autoridades mencionadas las gestiones necesarias para dar cumplimiento al mandato;
2. Requerir a INAPI el registro, renovación, transferencia, de cualquiera de sus signos distintivos;
3. Realizar convenciones tales como tales como: ceder y aceptar cesiones y transferencias de solicitudes y registros y suscribir cualquier tipo de contratos relativos a derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial como licencias.
4. Solicitar las anotaciones relativas a inscripción de contratos de licencias, transferencias o cesiones de derechos de signos distintivos, cambios de nombres, embargos, prendas y todo tipo de medidas precautorias;
5. Solicitudes de registro de signos distintivos, renovaciones y anotaciones;
6. Presentar, proseguir y contestar acciones de oposición y nulidad;

7. Interponer recursos y reclamos, y las acciones que correspondan;
8. Desistirse de los procedimientos y renunciar a las acciones y recursos;
9. Presentar pruebas;
10. Formular declaraciones simples y juradas;
11. Hacer modificaciones en todos los documentos presentados, inclusive la limitación de la solicitud;
12. Pagar todas las tasas y derechos y cualquier otro pago determinado por la ley, y solicitar la devolución de los mismos si fuera necesario;
13. Solicitar copiar autorizadas del expediente o resoluciones y certificados;
14. Percibir;
15. Recibir los documentos y valores que correspondan;
16. Realizar transacciones judiciales y extrajudiciales;
17. Delegar el presente poder y revocar dichas delegaciones;

Se entienden incorporadas al poder, todas las demás facultades necesarias para realizar trámites relativos a signos distintivos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Tribunal de Propiedad Industrial y Corte Suprema.

Otorgado y firmado en:

Firma Mandante

Firma Notario

Ciudad:

Fecha:

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">Parte 8 Representación de la Marca</p> |
|---|

Como ya se señaló, la marca puede ser:

- Denominativa
- Mixta
- Etiqueta
- Sonidos

I. Marcas Denominativas

Según el art. 19 LPI, se pueden incluir en las marcas denominativas los siguientes elementos:

- Nombres de personas
- Letras
- Números
- Palabras

Todas las marcas denominativas y mixtas en su elemento denominativo, deben ser expresadas en:

- Las denominaciones en caracteres latinos españoles
- Los números en 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.
- El formulario debe venir impreso, no se recomienda presentar formularios escritos a mano, pues aumenta los riesgos de que la información no sea ingresada correctamente en la base de datos de INAPI.

No son reivindicables en su parte denominativa – sí en las marcas mixtas- elementos, tales como:

- Color de letra
- *Estilización de caracteres*
- Mayúscula o Minúscula utilizados
- Puntuación
- Signos de exclamación

Por ejemplo: La marca mixta Tambor HXT 200 II. En este caso, no son elementos reivindicables la coma, ni el tamaño de las letras.

| 3 | MARCA / DENOMINACIÓN SOLICITADA | Palabra o Denominación <input type="checkbox"/> | Etiqueta <input type="checkbox"/> | Mixta <input checked="" type="checkbox"/> | Sonora <input type="checkbox"/> |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| | Tambor, hxt 200 II | | | | |

A. Claridad de la Marca

El art. 9 RPLI señala que, la marca debe ser especificada claramente. En efecto, las marcas denominativas y mixtas deben incluirse en el formulario en forma clara, no importando la utilización de letras mayúsculas o minúsculas.

1. Longitud de la marca

No existe norma en la ley o en su Reglamento acerca de la longitud mínima o máxima que debe tener una marca comercial. Existen, sin embargo, ciertas consideraciones que se relacionan más bien con la distintividad que con un tema formal.

- **Longitud mínima**

Se entiende que el mínimo es dos caracteres en el caso de las marcas denominativas. En caso de que la marca tenga sólo un carácter, se recomienda que la marca sea presentada como mixta, pues facilita que dicho carácter como conjunto pueda ser considerado distintivo.

- **Longitud máxima**

No existe longitud máxima, pero se entiende que su límite se encuentra en la claridad y distintividad de la marca. En efecto, probablemente, cuanto más caracteres contengan será menos distintiva.

2. Caso de registro de un nombre propio

Se debe examinar la calidad del nombre propio que se solicita como marca, en orden a dar cumplimiento a los requisitos legales en cuanto a esta materia.

- **Caso de nombre propio del solicitante**

Al momento de analizar la solicitud consistente en un nombre propio el examinador debe prestar especial atención a los documentos que se acompañen acreditando que dicho nombre pertenece al solicitante, especialmente si se trata de un seudónimo (se entiende que si coincide el nombre propio con la marca no habría que probar esta circunstancia, por ser evidente).

- **Nombre de un tercero**

En el caso de que el nombre propio o seudónimo no pertenezca al solicitante debe acompañarse la autorización señalada como requisito en la letra c) del art. 20 de la LPI. Por último, si la marca consiste en un nombre de fantasía, el solicitante debe acompañar una declaración jurada en tal sentido, como lo señala en art. 10 letra b) del RLPI.

Es importante destacar que el consentimiento para registrar el nombre de un tercero puede ser otorgado mediante declaración del titular del nombre con su firma autorizada ante notario, no siendo necesario el otorgamiento de escritura pública.

3. Denominación y etiqueta

En el caso de las marcas mixtas, este requisito implica que la denominación en la etiqueta debe ocupar un lugar destacado el cual sea plenamente identificable al momento del examen de la etiqueta.

Este requisito implica también que la marca no puede ser presentada en forma difusa que pueda confundirse con otras palabras.

En estos casos, el Reglamento señala las dimensiones mínimas y máximas (5x5 y 20x20 cms), así como también el número de copias mínimas

4. Transliteración de la marca

El requisito de nombrar la marca en forma clara, en el caso de las marcas denominativas y mixtas, de su componente denominativo, significa que las palabras deben encontrarse en alfabeto latino, no pudiéndose incluir signos correspondientes a otros alfabetos en la parte denominativa de la marca, por ejemplo, palabras en alfabeto árabe, cirílico o griego.

Este requisito es, por lo demás, consustancial al requisito de traducir al idioma español aquellos términos que comprendan o consistan en una marca que se desea registrar (art. 9 RLPI).

- Qué criterio adoptar cuando se presentan solicitudes como mixtas, en idiomas que no usan letras del alfabeto latino. Ejemplo: Alfabeto cirílico o chino.

Por regla general se observarán, de forma que el solicitante las presente traducidas al idioma español. Sin embargo, excepcionalmente, estos elementos en alfabetos distintos del latino podrán ser considerados como elementos puramente figurativos y se protegerá

en ese caso el diseño mismo (no las palabras). Es decir, si el solicitante desea que la marca sea registrada como mixta, se le exige transliterar las etiquetas y sólo en esos casos las palabras contenidas en dicha marca se entenderán protegidas, de lo contrario será sólo el diseño o dibujo conformado por la forma de representación de dichas palabras en una marca mixta.

Ejemplo: Solicitud N° 785133 RYCEBCKON XPYCTAABHBIN 3ABOA



Se observó la marca para que acompañasen etiquetas en signos del alfabeto latino.



- Existen también situaciones referidas a letras del alfabeto latino pero que no son parte del alfabeto español: Normalmente se trata de caracteres que pertenecen al alfabeto latino, pero no específicamente a la variante castellana de dicho alfabeto. Por ejemplo, las letras "ß" (usada en el Alemán), "à" (usada especialmente en el francés) y la "ç" (usada en el portugués, francés e idiomas eslavos).

En estos casos, dichas letras pueden formar parte de una etiqueta mixta, pero no pueden ser usadas en una marca denominativa. Además, en caso que se presente como marca

mixta, se solicitará aclarar el significado de los caracteres presentados, en orden a verificar su pronunciación en castellano.

Ejemplo: Solicitud N° 419832 Cachaca Espírito do Brasil



En este caso, la marca debió solicitarse como “Cachaca” y no “Cachaça” para poder ser aceptada a tramitación.

| Letras del alfabeto Latino aceptadas para marcas denominativas | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Fuente: http://buscon.rae.es/dpdi/SrvltGUIBusDPD?lema=abecedario (RAE) | | | | |
| A a | B b | C c | D d | E e |
| F f | G g | H h | I i | J j |
| K k | L l | M m | N n | Ñ ñ |
| O o | P p | Q q | R r | S s |
| T t | U u | V v | W w | X x |
| Y y | Z z | | | |

| Ejemplos de letras del alfabeto latino no aceptadas para marcas denominativas | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Æ æ | Ç ç | Ø ø | Š š | Ĉ ĉ |
| β | È è | Đ đ | Ž ž | Ä ä |

5. Traducción de la Marca

La traducción consiste en la expresión en castellano de una palabra en otro idioma. En un principio, el art. 9 RLPI señala que se debe acompañar una traducción de la marca comercial. En efecto, las marcas constituidas por expresiones en idioma extranjero conocido, deberán presentarse con la traducción al español.

Para determinar si es necesario acompañar una traducción se deben distinguir algunas situaciones.

6. Marcas en Inglés

Aunque es un requisito reglamentario claro, en el caso de las marcas solicitadas en inglés no siempre se ha observado la falta de traducción al español. Esto, pues el idioma inglés se considera como un idioma conocido, fácilmente accesible y comprensible, por lo que sólo aquellas expresiones que presentan duda acerca de su significado son observadas para que el solicitante clarifique su significado, presentando traducción.

7. Marcas en otros idiomas

Generalmente, se pide la traducción de las marcas presentadas en un idioma extranjero. En efecto, para determinar el verdadero alcance de la marca y determinar su posterior registrabilidad es necesario conocer el sentido real de las palabras que se presentan.

- Palabras en otros idiomas de conocimiento común

Sin embargo, existen una serie de palabras en idioma extranjero que se consideran de uso y conocimiento común e incluso han sido incorporadas en nuestra lengua, las cuales no es necesario traducir, por ejemplo: grafiti, chef, gourmet, croissant, pizza.

- Idiomas desconocidos en Chile o extintos

Por otro lado, no es necesario pedir la traducción de palabras que evidentemente pertenecen a un lenguaje muy desconocido, como por ejemplo: el adele, que corresponde a un idioma hablado en Togo y Gana, que es desconocido en Chile, o idiomas que han dejado de ser utilizados, como por ejemplo: sánscrito o copto. Sin embargo, existen algunos idiomas muertos que aún son utilizados comúnmente en determinados ámbitos, por ejemplo: el latín en Derecho y en Medicina.

8. Marcas en lenguas nativas

Según el último censo de población del año 2002, en Chile habitan 692.192 personas de origen indígena, lo cual representa el 4,6 % de la población. Las principales etnias son la mapuche, con el 87,3%; los aymara, que representan el 7,0%, y la atacameña, 3,0%.

Entre las lenguas indígenas que se hablan en Chile, se pueden mencionar:

- Aymara
- Quechua
- Rapanui
- Mapudungun

Respecto de estas lenguas indígenas, pueden señalarse dos cuestiones:

- Son habladas preferentemente en determinadas zonas
- El mapudungun es ampliamente el más hablado

Para el análisis de las denominaciones que contienen palabras en algún idioma indígena es necesario pedir la traducción, en el caso que no se domine aquella lengua.

Algunos diccionarios en línea útil:

| Diccionario | Idiomas |
|---|--|
| http://biblioteca.serindigena.org | Lenguas indígenas utilizadas en territorio chileno |

| | |
|--|---|
| /CWIS/SPT--AdvancedSearch.php?Q=Y&F3=Diccionario&RP=25&SR=0 | |
| www.wordreference.com http://translate.google.com/?hl=es# | Portugués, inglés, francés afrikaans chino finlandés albanés coreano francés alemán criollo haitiano galés árabe croata gallego armenio danés georgiano azerbaijani eslovaco griego bielorruso esloveno hebreo búlgaro español hindi catalán estonio holandés checo euskera húngaro |

II. Etiquetas

Según el art. 19 LPI, las etiquetas pueden consistir en los siguientes elementos:

- Imágenes
- Gráficos
- Símbolos
- Combinaciones de colores

A. **Importancia de la Etiqueta**

La etiqueta presentada por el solicitante es esencial para la tramitación de la marca y por esto, debe ser acompañada de la forma como se quiere registrar.

El art. 10 RLPI respecto a los formatos electrónicos, la publicación, registro, título, certificado y copias de la etiqueta; estas se harán conforme a la impresión que resulte del soporte electrónico, que se tendrá como el signo solicitado para todos los efectos. Igualmente sucede en el caso de las solicitudes en las cuales el solicitante acompaña las etiquetas en papel, debido a que esta será utilizada para efectos de la publicación, registro, título, certificado y copias y se tendrá como el signo solicitado.

B. Requisitos de la Etiqueta

Las marcas mixtas y etiquetas deben presentarse en:

- Seis diseños en papel
- Tamaño mínimo de 5 centímetros por 5 centímetros
- Tamaño máximo de 20 centímetros por 20 centímetros, salvo casos especialmente calificados por el Director Nacional, de acuerdo a lo establecido en el art. 10 del RLPI.

Por otro lado, las etiquetas deben contener los colores exactos en los cuales se desea registrar. Esto es determinante para efectos de la emisión posterior de título, que se entregará conforme a la etiqueta entregada.

- Solicitudes electrónicas

En caso de las solicitudes electrónicas, las etiquetas deben acompañarse en soporte electrónico y en los formatos admitidos por el Instituto.. En el caso de INAPI, los soportes compatibles son *.gif; *.jpg; *.bmp; *.doc.

Es importante recalcar que la publicación, registro, título, certificado y copias de la etiqueta, se harán conforme a la impresión que resulte del soporte electrónico, que se tendrá como el signo solicitado para todos los efectos.

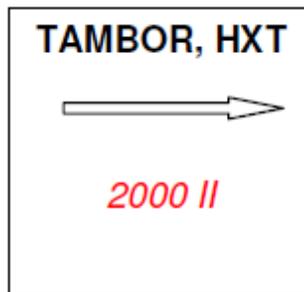
- Descripción de la etiqueta

Ésta debe ser clara, concisa y completa de manera que cualquier examinador pueda reproducir la marca sin necesidad de recurrir a la etiqueta.

Todas las marcas deben ser descritas, pero el publicar la descripción es opcional. Si el solicitante nada indica, pero describe la etiqueta, se entiende que desea efectuar la publicación con esa descripción.

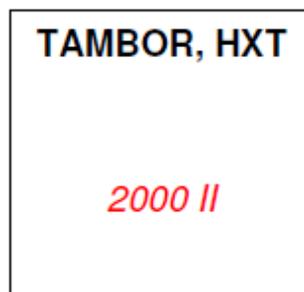
C. Disconformidad entre la etiqueta y la descripción

- En caso que no exista plena concordancia entre la etiqueta y la descripción, por ejemplo: se presenta la marca “*Tambor HXT 2000 II*” (solicitud N° 123), para productos computacionales, clase 9 y se acompaña una etiqueta con su respectiva descripción: “*Palabras TAMBOR y HXT, con una coma interpuesta entre ambas palabras, en negrillas, letra arial 12, letra mayúscula, bajo estas los números 2000 y II, en color rojo y en cursiva.*”



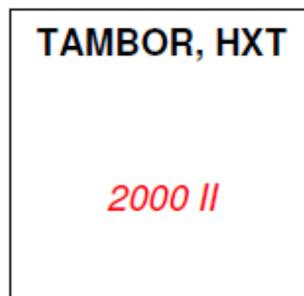
Solución 1: El solicitante podría enmendar esta observación agregando a la descripción el elemento faltante para subsanar la disconformidad: “*marca Tambor HXT 2000 II solicitud N° 123, para productos computacionales, clase 9*” y acompaña una etiqueta con su respectiva descripción como: *Palabras TAMBOR y HXT con una coma interpuesta entre ambas palabras, en color negro, letra arial 12, letra mayúscula, bajo esto una flecha de bordes negro e interior blanco, señalando hacia la derecha, más bajo se encuentran los números 2000 y II, en color rojo y en cursiva.*”

Solución 2: el solicitante podría acompañar una etiqueta nueva, en la cual elimine el elemento no descrito

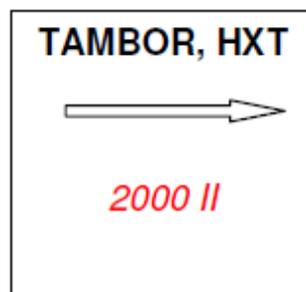


- También puede suceder que la descripción contenga elementos que no existen en la etiqueta, en este caso al igual que el anterior, existen dos posibilidades de solución:

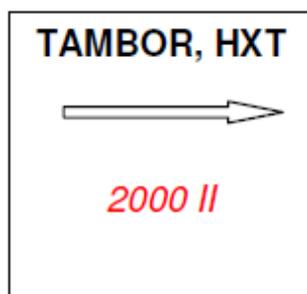
Solución 1: El solicitante puede eliminar el elemento descrito que no se encuentre en la etiqueta, por ejemplo: “marca Tambor HXT 2000 II solicitud N° 123, para productos computacionales, clase 9” y acompaña una etiqueta con su respectiva descripción como: “Palabras **TAMBOR** y **HXT** con una coma interpuesta entre ambas palabras, en color negro, letra arial 12, letra mayúscula, ~~bajo esto una flecha de bordes negro e interior blanco, señalando hacia la derecha,~~ más bajo se encuentran los números 2000 y II, en color rojo y en cursiva.”



Solución 2: El solicitante podría acompañar una etiqueta nueva, en la cual haya incluido el elemento no descrito, por ejemplo: “marca Tambor HXT 2000 II solicitud N° 123, para productos computacionales, clase 9 y acompaña una etiqueta con su respectiva descripción como: Palabras **TAMBOR** y **HXT** con una coma interpuesta entre ambas palabras, en color negro, letra arial 12, letra mayúscula, bajo esto una flecha de bordes negro e interior blanco, señalando hacia la derecha, más bajo se encuentran los números 2000 y II, en color rojo y en cursiva.”



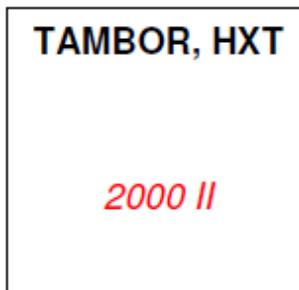
- Se puede dar el caso en que el solicitante utilice un lenguaje impreciso para describir la etiqueta o las referencias son muy vagas, como por ejemplo: el solicitante puede describir la marca “*Tambor HXT 2000 II solicitud N° 123, para productos computacionales, clase 9*” y acompaña una etiqueta con su respectiva descripción como: “*Palabras TAMBOR y HXT con una coma interpuesta entre ambas palabras, en color negro, letra arial 12, letra mayúscula, bajo **esto una flecha**, más bajo se encuentran los números 2000 y II, en color rojo y en cursiva.*”



Solución: El solicitante podría enmendar esta observación agregando a la descripción el elemento faltante o aclarando el elemento impreciso: marca “*Tambor HXT 2000 II solicitud N° 123, para productos computacionales, clase 9*” y acompaña una etiqueta con su respectiva descripción como: “*Palabras TAMBOR y HXT con una coma interpuesta entre ambas palabras, en color negro, letra arial 12, letra mayúscula, bajo **esto una flecha de bordes negro e interior blanco, señalando hacia la derecha**, más bajo se encuentran los números 2000 y II, en color rojo y en cursiva.*”

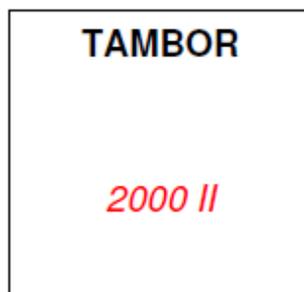
D. Disconformidad entre Denominación y Etiqueta

Otro caso, es cuando no existe concordancia o una plena concordancia entre la etiqueta y la denominación solicitada, por ejemplo: la “*marca Tambor 2000 II solicitud N° 123, para productos computacionales, clase 9*” y acompaña una etiqueta con su respectiva descripción como: “*Palabras TAMBOR y HXT, con una coma interpuesta entre ambas palabras, en negrillas, letra arial 12, letra mayúscula, bajo estas los números 2000 y II, en color rojo y en cursiva.*”



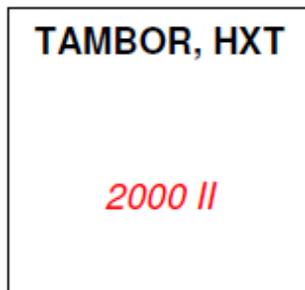
Solución 1: El solicitante podría enmendar esta observación agregando a la denominación solicitada el elemento faltante, en este caso HXT, para subsanar la disconformidad: “marca **Tambor HXT** 2000 II solicitud N° 123, para productos computacionales, clase 9 y acompaña una etiqueta con su respectiva descripción como: *Palabras TAMBOR y HXT, con una coma interpuesta entre ambas palabras, en negrillas, letra arial 12, letra mayúscula, bajo estas los números 2000 y II, en color rojo y en cursiva.*”

Solución 2: el solicitante podría acompañar una etiqueta nueva, en la cual elimine el elemento no incluido en la denominación.

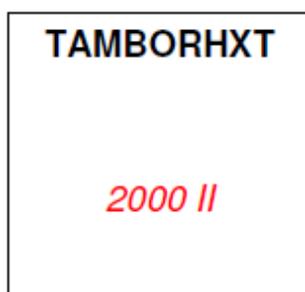


E. Marcas Compuestas

Las marcas deben ser incluidas en la etiqueta, de la misma forma como se han incluido en la denominación, esto es especialmente válido para las marcas compuestas. Para estos efectos una marca compuesta es aquella que se compone de más de dos elementos. Por ejemplo: Se solicita la marca TAMBOR HXT 2000 II, esta denominación debe estar incluida en la etiqueta de la misma forma:



No podría acompañarse etiquetas, tales como:



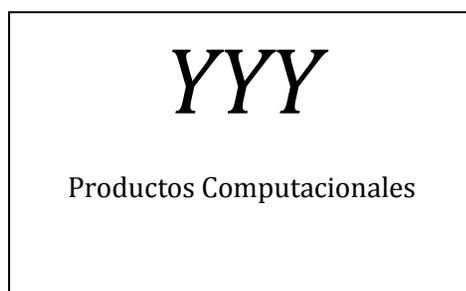
F. Disconformidad entre Etiqueta y Cobertura

En el caso que la etiqueta indique otros productos o servicios que los descritos en la cobertura, es necesario pedir al solicitante que aclare la marca, al tenor de las etiquetas o que acompañe etiquetas nuevas: por ejemplo: si la marca **YYY** N° 123, para productos computacionales, clase 9 y acompaña una etiqueta como la siguiente:



Solución 1: El solicitante, por regla general deberá eliminar la frase bebidas gaseosas, pues si ampliara la cobertura de los productos solicitados a bebidas gaseosas de la clases 32, podría estar ampliando su prioridad.

Solución 2: El solicitante podría acompañar una etiqueta nueva, “*marca YYY, N° 123, para productos computacionales, clase 9*”.



Solución 3: La tercera solución es que acompañe una nuevas etiquetas sólo con la expresión YYY, “*marca YYY, N° 123, para productos computacionales, clase 9*”.

El signo pedido y los productos y/o servicios para los cuales se solicita protección definen el objeto protegido y es muy relevante para efectos de la prioridad. Por ello, una vez presentada una solicitud, la posibilidad de corrección se encuentra limitada.

La solicitud puede corregirse respecto de la cobertura hasta antes de que ésta sea publicada. Sin embargo, esta posibilidad es limitada y sólo es posible para efectos de acotar la cobertura originalmente pedida, es decir, para eliminar productos o servicios. No es posible incorporar nuevas clases (productos o servicios en categorías distintas de las originalmente requeridas en la solicitud).

La modificación del signo solicitado sólo puede realizarse cuando existe un error manifiesto y se desprenda de manera evidente de los antecedentes acompañados en el formulario. Una marca que ha sido solicitada como denominativa no puede luego ser transformada a mixta ni a etiqueta.

En consecuencia, es muy recomendable que, de forma previa, a la presentación de una marca, se definan muy claramente estos dos elementos: signo y productos y servicios que pretende distinguir.

III. Marcas Sonoras

Las marcas sonoras deben acompañarse por un registro sonoro y una descripción gráfica de la misma, según lo dispuesto en el art. 10 letra e) del RPLI.

- Registro Sonoro

Debe acompañarse un registro sonoro compatible con el sistema informático de INAPI, por lo que sólo son aceptados los formatos: “mp3” y “wav”.

Por ejemplo:

http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_mp3.asp?Archivomp3=715104.mp3

- Descripción Gráfica

La representación gráfica generalmente aceptada, corresponde a un pentagrama, en que se indique la melodía, ritmo y armonía. Esta descripción es relevante a los efectos de la publicación en el Diario Oficial, pues es el pentagrama y no el archivo con la música, lo que se incorpora en la publicación.

Por ejemplo: La marca sonora “*Pascua Feliz Para Todos*” solicitud N° 715.104 fue representada gráficamente a través de su melodía y se acompañó un archivo sonoro de la marca solicitada.

A. Representación Gráfica



Existen sonidos que es muy difícil que puedan representarse por medio de una escritura musical en un pentagrama, por ejemplo: el sonido de un animal o del motor de un vehículo.

Estos casos, pueden representarse gráficamente por medio de una onomatopeya, en el caso que sea posible, y complementada con una descripción o simplemente con una descripción bien detallada.

Ejemplo de onomatopeya:

“La marca contiene el sonido ‘miau’ característico de los gatos, tiene una duración de un segundo.”

Ejemplo de sonido no melódico no representable por medio de onomatopeya:

“La marca contiene el sonido del motor de un auto, tiene una duración de un segundo”. Junto a esto puede acompañarse un pentagrama en que se indique el tono en que se encuentra el sonido”.

Se recomienda visitar la pagina de OMPI que trata la representación de marcas no tradicionales http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/sct_20_2.pdf

Según el art. 20 de la LPI, sólo se admiten las solicitudes de marcas compuestas por palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos.

En nuestra legislación no existe regulación sobre marcas, tales como, las olfativas, tridimensionales, de color, hologramas, títulos de libros y películas, signos animados y multimedia, de posición, gestual, gustativas y de textura.

IV. **Descripción de la Etiqueta**

Las marcas que deben ser descritas son:

- Marcas mixtas
- Etiquetas

La descripción de las etiquetas debe ser:

- Clara
- Concisa

Claridad: La descripción debe representar fielmente a la etiqueta. Para esto debe el lenguaje debe permitir que cualquier persona pueda reproducir la etiqueta, con la sola lectura de la descripción.

Concisa: La descripción de la marca debe ser de una extensión que no dificulte su entendimiento.

Todas las etiquetas deben ser descritas en forma clara y concisa.

Es necesario detallar fielmente los colores:

Esto se puede realizar mediante la indicación de los pantones u otros denominadores que permitan su comparación objetiva). En efecto la descripción debe representar fielmente a la etiqueta.

Los elementos que deben ser considerados al momento de la descripción son, entre otros: Colores, estilizados, mayúsculas y minúscula, símbolos, tipos de líneas e inclusión de otros elementos.

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|---|--|
| 3 | MARCA / DENOMINACIÓN SOLICITADA | Palabra o Denominación <input type="checkbox"/> | Etiqueta <input type="checkbox"/> | Mixta <input checked="" type="checkbox"/> | Sonora <input type="checkbox"/> |
| <input type="text" value="TAMBOR HXT 200 II"/> | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE ETIQUETA (OBLIGATORIO) | | | | | |
| <input type="text" value="Palabras TAMBOR y HXT, con una coma interpuesta entre ambas palabras, en negrillas, letra arial 12, letra mayúscula, bajo estas los números 200 y II, en color rojo y en cursiva."/> | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | |
| PUBLICAR DESCRIPCIÓN (Marque opción) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | ETIQUETA  |

Parte 9

Tasas

Las tasas son prestaciones en dinero que deben pagar los solicitantes en diferentes etapas de los procesos marcarios.

I. Finalidad de las Tasas

Las tasas han sido establecidas con la finalidad de solventar los gastos en que la administración del Estado incurre en el proceso de tramitación marcaria. Estos gastos cubren los servicios (análisis, búsquedas, base de datos) o productos (resoluciones, registro, certificados) que INAPI entrega al solicitante.

II. Clasificación de las Tasas

Las tasas se pueden dividir en dos categorías:

- Tasas fijadas por la Ley 19.039 y su Reglamento.
- Tasas fijadas por el Director

A. Tasas reguladas por la Ley 19.039 y su Reglamento

Las tasas fijadas por ley, son aquellas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial en su cuantía y se relacionan con la concesión del derecho. Por su parte, en la ley estas tasas ascienden, normalmente, a 3 UTM por clase (ver anexo N° 1).

B. Tasas fijadas por el Director Nacional

Existen ciertas tarifas que pueden ser fijadas por los Jefes de Servicio, en nuestro caso el Director Nacional, que están destinadas a solventar los gastos que incurra la administración en la ejecución de ciertos procedimientos.

El DL 2136-1978 y su última modificación del 2009 “*Autoriza Cobro del Valor de Documentos que Indica, Proporcionados por los Servicios Públicos*”, las recaudaciones a este título corresponderán ingresos propios de la institución recaudadora, en nuestro caso de INAPI.

Para más detalles acerca de las tasas cobradas en virtud de este decreto exento, ver el anexo 2.

III. Procedimiento de pago de las tasas fijadas por la Ley 19.039

Conforme a la Ley 19.039, los siguientes derechos deben pagar tasas:

- Marcas comerciales, ya sean, que distingan productos, servicios, establecimientos comerciales, industriales y frases de propagandas.
- Indicación geográfica y denominaciones de origen.

Estos derechos de propiedad industrial deben pagar la suma de tres Unidades Tributarias Mensuales – UTM- , por cada clase de productos o servicios contenidos en la solicitud. Para efectos de pago, esta suma se divide en dos cuotas, la primera debe ser pagada al momento de presentarse la solicitud y la otra, dentro del plazo de 60 días, a partir de la notificación de la resolución que concedió el registro.

A. Si la tramitación es presencial

- Se debe pedir una orden de pago en las dependencias de INAPI. Las órdenes de pago correspondientes a los derechos que se señalan en el artículo 18 de la Ley serán emitidas por INAPI, por medios físicos o electrónicos.
- Pagar en cualquier banco de la plaza o en la Tesorería General de la República.
- Acreditar el pago a través del comprobante de pago, que se debe acompañar al momento de presentar la solicitud, sin este documento la solicitud no será recibida.

1. Pago Deficiente

En algunas oportunidades el pago efectuado puede resultar deficiente, no cubre todas las clases solicitadas. En efecto, esta situación puede presentarse, principalmente, en los siguientes casos:

- **Último pago insuficiente**

Puede suceder que el solicitante acompañe el último pago incompleto, es decir, insuficiente para cubrir todas las clases solicitadas, por ejemplo: si la marca YYY solicitud N° 123 para gafas de sol, clase 9 y vestuario, clase 25, se concedió para ambas clases, el pago que debería acompañarse debería ser equivalente a 4 UTM, en cambio, se acompaña uno por 2 UTM.

Lo explicado anteriormente, se entiende como una renuncia tácita a la o las clases no cubiertas por el pago.

- **Pago insuficiente producto de una observación**

El primer pago insuficiente puede presentarse cuando producto de una observación a la cobertura de la solicitud el solicitante se ve ante la opción de obtener otra clase, por ejemplo:

Se presenta la *“marca YYY solicitud N° 123 para distinguir pastelería y confitería. tortas, pan de pascua, galletas, queques, sustancias, merengues, cuchufliés, trufas, cocadas, gomitas, galletas, queques, helados, ~~alimentos para bebés~~, clase 30”*. En este caso, alimentos para bebe no corresponde a la cobertura de la clase 30, por lo que al solicitante se le da la opción de agregar una clase más, como: *“alimentos para bebe, clase 5”*.

Por lo anterior, si opta por agregar la clase 5 a la cobertura, deberá pagar una clase más.

B. Si la solicitud es electrónica

En el caso que la solicitud se haga por medio de la tramitación en línea disponible en la página www.inapi.cl, el pago se hace mediante internet y no es necesario acreditar el pago en INAPI.

C. Fecha del Pago

En relación al pago en el trámite presencial debe distinguirse tres fechas:

- **Fecha de la orden de pago**

La fecha de la orden de pago, corresponde simplemente a la fecha de su emisión. La principal característica es que esta orden de pago se expresa en pesos actualizado conforme al valor la UTM del mes de la emisión, por ejemplo:

La primera cuota de la marca YYY solicitud N° 123 para gafas de sol, clase 9 y vestuario, clase 25, será de 2 UTM, que expresado en pesos sería de 73.726 calculado conforme a la UTM de diciembre de 2009. Por lo anterior, la orden de pago debe pagarse dentro del mes que fue considerado para el cálculo.

- **Fecha del pago**

La fecha de pago corresponde al momento en la cual esta orden fue cancelada en la institución financiera respectiva o en la TGR. Como ya se señaló, esta fecha debe coincidir con el mes de emisión de la orden de pago, sino se cumple con esto último debe solicitarse una nueva orden de pago.

- **Fecha de acreditación del pago**

La fecha de acreditación de pago es el momento en que se acompaña el comprobante de pago al expediente. Esta fecha no es tan relevante en el pago de la primera cuota de

presentación, debido a que el comprobante de pago se acompaña al momento de presentar la solicitud, no existiendo plazo fatal entre el pago y la presentación de la solicitud.

En cambio, en el caso del último pago, es esencial que, una vez pagado, se acredite este hecho en el expediente, dentro del plazo de 60 días, contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo. La forma de acreditar el pago es presentando el comprobante original que acredita que se ha pagado la tasa final o de registro.

No basta con realizar el pago, sino que es necesario que el solicitante lo acredite en el expediente, adjuntando copia del mismo, de lo contrario se tendrá por

IV. Frases de Propaganda

El art. 18 bis b LPI establece que *“La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales.”* Lo anterior, se hace extensible a las frases de propaganda. Este pago se debe realizar en dos momentos, una UTM al comienzo del trámite y dos UTM al final del trámite.

Las frases de propaganda solamente se encuentran afectas a la disposición del art. 18 bis b, no encontrándose sujetas al pago por clase señalado en el art. 23 bis a, para marcas para productos y servicios y establecimientos comerciales e industriales.

En concordancia con lo anterior, una frase de propaganda se puede registrar, adherida a una marca inscrita en muchas clases, pagando en total 3 UTM.

V. **Establecimientos comerciales**

En virtud de lo dispuesto en el art. ..., además, el pago se recarga por cada región para la cual se solicita protección. En consecuencia el pago por cada clases debe multiplicarse por el número de regiones para la cual se solicita el registro.

VI. **Procedimiento de Renovaciones**

La duración del registro marcario es de 10 años renovables indefinidamente por periodos iguales. Para poder renovar una marca es necesario, por otro lado, pagar una tasa de renovación al final de cada periodo.

El monto de la tasa de renovación corresponde al doble de la tasa de registro, es decir, 6 UTM por cada clase para la cual haya sido registrada.

Es necesario destacar que las indicaciones geográficas o denominaciones de origen no estarán afectas al pago de renovación, debido a que el registro las de indicaciones geográficas o denominaciones de origen tiene una duración indefinida.

A. **Si la tramitación es presencial**

- Se debe pedir una orden de pago en las dependencias de INAPI. En efecto, según el art. 90 RLPI las órdenes de pago correspondientes serán emitidas por INAPI, por medios físicos o electrónicos, debiendo acreditarse el hecho del pago, ya sea material o electrónicamente.
- Pagar en cualquier banco de la plaza o en la Tesorería General de la República.

No es suficiente pagar, sino se debe acreditarse el pago a través del comprobante de pago, que se debe acompañar al momento de presentar la solicitud, sin este documento la solicitud no será recibida.

B. Si la solicitud es electrónica

- Se debe acceder a tramitación en línea.

En este caso, la acreditación del pago se produce de forma automática, es decir, no es necesario acudir a las dependencias de INAPI.

VII. Plazo de Gracia

Para el caso de las renovaciones, el art. 18 bis b) de la Ley, establece que el pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley, el cual es de 30 días.

| Plazo | 30 días | 1º mes | 2º mes | 3º mes | 4º mes | 5º mes | 6º mes |
|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|--------|----------|
| Monto | 6 UTM | 7,20 UTM | 8,40 UTM | 9,60 UTM | 10,80 UTM | 12 UTM | 13,2 UTM |

Es importante destacar, que la renovación se puede pedir siempre hasta 30 días después del vencimiento de la marca. En cambio, el pago podrá realizarse con la sobretasa antes señalada, dentro de los seis meses siguientes. Es decir, la presentación de la renovación no será válida después de los 30 días contados desde el vencimiento de la marca.

VIII. Procedimiento de Reembolso o Devolución de Tasas

El art. 18 bis b) LPI establece el principio básico de los reembolsos o devoluciones de tasas. En efecto, el artículo antes señalado establece que: “Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal”. En efecto, la ley permite que las tasas queden a beneficio fiscal, cuando la marca es aceptada y cuando es rechazada.

Por lo anterior, existen situaciones que no son ni aceptación ni rechazo de la marca, en las cuales el solicitante tiene la facultad de solicitar la devolución de las tasas ya pagadas, entre estas situaciones, podemos mencionar:

- Pago en exceso
- Desistimiento de la marca
- Abandono de la marca

A. Pago en Exceso

La primera causal de reembolso corresponde al pago en exceso realizado por el solicitante. En efecto, muchas veces, el solicitante ya sea por error o por descuido paga una o más clases de que las que le corresponderían,

Por ejemplo: En el caso de la “*marca YYY solicitud N° 123 para gafas de sol, clase 9 y vestuario, clase 25*”, el solicitante sólo debe pagar 2 UTM en el primer pago, que es lo que corresponde por ambas clases. Si, en cambio, paga 3 UTM, puede solicitar el reembolso de la UTM pagada en exceso.

B. Desistimiento de la Marca

El desistimiento de la marca consiste en la renuncia voluntaria de la solicitud de marca comercial. En este sentido, el desistimiento puede ser total o parcial.

- **Desistimiento total:** Corresponde a la renuncia que afecta a toda la cobertura de una solicitud de marca comercial. En este caso, el solicitante puede pedir la devolución de todas las tasas pagadas,

Por ejemplo: En el caso de la “~~*marca YYY solicitud N° 123 para gafas de sol, clase 9 y vestuario, clase 25*~~”. El solicitante puede pedir la devolución de las 2 UTM pagadas.

- **Desistimiento parcial:** Corresponde a la renuncia que afecta a parte de la cobertura (clase de productos o de servicios). En este caso, la renuncia parcial puede recaer o no completamente en una clase; sin embargo, sólo podrá solicitar devolución cuando, como resultado de la limitación de cobertura, se elimine una de las clases para las cuales se está solicitando la marca.

Por ejemplo: En el caso de la “marca *YYY* solicitud N° 123 para *gafas de sol, ~~radio transistores, computadores, clase 9~~ y *vestuario, clase 25*” . El solicitante puede desistirse parcialmente de los radio transistores y los computadores, caso en el cual no podrá pedir reembolso de ninguna tasa, debido a que no se afectan el número de clases. Es decir, la clase 9 y 25 permanecen inalterables:*

En el caso de la “marca *YYY* solicitud N° 123 para ~~*gafas de sol, radio transistores, computadores, clase 9*~~ y *vestuario, clase 25*” . Otro caso, corresponde a la renuncia de una clase completa o a todos los elementos de que contiene una clase. En efecto, aquí se altera el número de clases, por lo tanto, el solicitante puede pedir devolución de la clase desistida.

C. Abandono de la Marca

El abandono de la marca se produce cuando el solicitante no cumple alguna formalidad de tramitación, de acuerdo a lo establecido en el art. 22 LPI.

En este caso, el solicitante puede solicitar la devolución de todas las tasas pagadas.

Ejemplo en que se declara el abandono:

- Caso en que de acuerdo al Art. 22 LPI, en que luego del examen formal se solicita que se realicen correcciones dentro de 30 días. En caso que no se realicen las correcciones dentro del plazo, la solicitud se tendrá por abandonada.

| |
|--|
| Es importante destacar, que toda solicitud de reembolso de tasas debe hacerse a través de los formularios disponibles en la caja de INAPI (ver anexo 3). |
|--|

IX. Apelaciones

Según el art. art 18 bis c, la presentación de apelaciones estará afecta a una consignación de dos UTM. El comprobante de pago debe acompañarse al momento de la presentación de la apelación. En el caso que la apelación sea acogida, el dinero será devuelto. Por otro lado, si la apelación es rechazada y la resolución o sentencia apelada es confirmada, el dinero de la consignación quedará a beneficio fiscal.

Para que el dinero sea devuelto es necesario que al formulario del anexo 3 se acompañe la resolución de alzada y la copia del comprobante de pago.

X. Otras Inscripciones

La LPI en su art. 18 bis d, por su parte, establece que se encontrarán sujetas al pago de una UTM, la inscripción de los siguientes actos:

- Transferencias de dominio
- Licencias de uso
- Prendas
- Cambios de nombre
- Cualquier otro tipo de gravámenes, como por ejemplo, embargos

La sanción a la no inscripción de estos actos, es la inoponibilidad a terceros.

ANEXO I

Tasas Fijadas por la Ley 19.039

| Tipo de Derecho o Actuación | Tasas | | Oportunidad |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Marcas de productos | 3 UTM por clase | Primer pago: 1 UTM | Al momento de presentar la solicitud |
| | | Segundo pago: 2 UTM | Dentro de los 60 días contados desde la concesión |
| Marcas de servicios | 3 UTM por clase | Primer pago: 1 UTM | Al momento de presentar la solicitud |
| | | Segundo pago: 2 UTM | Dentro de los 60 días contados desde la concesión |
| Marcas de establecimiento comercial | 3 UTM por clase y 3 UTM por Región | Primer pago: 1 UTM y 1 UTM por Región | Al momento de presentar la solicitud |
| | | Segundo pago: 2 UTM y 2 por Región | Dentro de los 60 días contados desde la concesión |
| Marcas de establecimiento industrial | 3 UTM por clase | Primer pago: 1 UTM | Al momento de presentar la solicitud |
| | | Segundo pago: 2 UTM | Dentro de los 60 días contados desde la concesión |
| Indicación geográfica e indicación de origen | 3 UTM | Primer pago: 1 UTM | Al momento de presentar la solicitud |
| | | Segundo pago: 2 UTM | Dentro de los 60 días contados desde la concesión |
| Frase de propaganda | 3 UTM por frase de propaganda | Primer pago: 1 UTM | Al momento de presentar la solicitud |
| | | Segundo pago: 2 UTM | Dentro de los 60 días contados desde la concesión |
| Renovación de cualquier derecho* | 6 UTM por marca independientemente de la cantidad de clases | En una sola oportunidad | Hasta 6 meses desde el vencimiento de la marca, siempre y cuando se haya solicitado hasta 30 días desde el vencimiento |

| | | | |
|---|-------|-------------------------|---|
| Anotaciones de transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes | 1 UTM | En una sola oportunidad | Dentro de los 60 días contados desde la concesión |
| Apelación | 2 UTM | En una sola oportunidad | Al momento de presentar la apelación |

* Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no se renuevan.

ANEXO II

Tasas Fijadas por el Director

| Tipo de Servicio | Valor en Pesos | Valor en Caso de Urgencia* |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Formulario de presentación de marcas comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas y de anotaciones marginales | 1.000 | ----- |
| Títulos de registro de marcas comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. | 9.000 | 18.000 |
| Certificación de registro de marcas comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. | 9.000 | 18.000 |
| Certificación de anotaciones marginales de marcas comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. | 9.000 | 18.000 |
| Otras certificaciones relacionadas con los derechos de propiedad industrial. | 9.000 | 18.000 |
| Fotocopia del libro de registro, fotocopia simple de fallo del Instituto y del Tribunal de Propiedad Industrial. | 2.500 | 5.000 |
| Certificación de fallos del Instituto y del Tribunal de Propiedad Industrial. | 3.000 | 6.000 |
| Fotocopia simple de solicitudes y antecedentes de marcas comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas y documentos legales de | 200 | ----- |

| | | |
|---|-----|-------|
| anotaciones marginales | | |
| Fotocopia simple de leyes, reglamentos y decretos relacionados con la propiedad industrial. | 200 | ----- |
| Fotocopias no relacionadas con la propiedad industrial. | 200 | ----- |

*El plazo para entregar este tipo de documentos es de 24 horas.

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">Parte 10 Clasificación de Marcas Comerciales</p> |
|---|

I. Introducción

Para solicitar una marca comercial en Chile –de acuerdo al Art. 23 LPI y Art. 9 RLPI- es necesario clasificar los bienes y servicios, en alguna de las 45 clases- 34 de productos y 11 de servicios- que comprende el Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Niza (Clasificación de Niza).

La clasificación y su examen es un proceso complejo debido a que las categorías o clases son de carácter específico. Es por esto que el presente documento pretende ofrecer al examinador un amplio recuento de los principales problemas que se presentan en la práctica.

Chile no ha adherido al Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Niza (Clasificación de Niza), que administra la OMPI, pero lo utiliza pues se trata de un parámetro de amplia utilización a nivel mundial, que permite hacer más efectivo el ejercicio de búsqueda y comparación entre productos o servicios, a los efectos de determinar si eventualmente pudiesen existir conflictos o no derivados de la igualdad o similitud entre productos y servicios.

II. Finalidad de la Clasificación

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Niza tiene el objetivo de ordenar los productos y servicios solicitados, con el fin de facilitar la búsqueda de marcas registradas similares o parecidas a la solicitada.

Por otro lado, la cantidad de clases determina el número de tasas que el solicitante debe pagar. En efecto, el artículo 23 bis A. de la Ley 19.039 establece que: *“Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una”*.

III. Clasificador Internacional

El examinador, por su parte, debe comprobar que la correcta clasificación de las solicitudes se encuentre en concordancia con la última versión vigente en Chile del Clasificador de Niza, el cual fue adoptado por el Decreto N° 897 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción publicado en el Diario Oficial de 6 de noviembre de 1971. El RLPI se encuentra en concordancia al señalar en su definición del art. 2: "*Clasificador de Marcas Comerciales: el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sus posteriores modificaciones*".

Actualmente la versión del Clasificador utilizado por INAPI corresponde a la Octava Edición. Esta clasificación debe ser considerada también al momento de presentar solicitudes para la renovación de marcas.

Para efectos de examen es necesario destacar que la Clasificación de Niza ha sufrido múltiples modificaciones en cada una de sus versiones. Por lo anterior, en el caso de las solicitudes nuevas debe atenderse a la última versión vigente en Chile.

En cuanto a las solicitudes de renovación es necesario, muchas veces, reclasificar la marca, de acuerdo a la última versión del clasificador. Por ejemplo, los servicios médicos se encontraban en la clase 42 hasta la 7ª versión del Clasificador mientras hoy se encuentra en la clase 43. En estos casos la renovación se otorgara sólo previa reclasificación.

IV. Clases

Para revisar la clasificación, el examinador debe remitirse a los puntos 4 y 5 del formulario para los distintos tipos de solicitud.

A. Formulario de Productos

4 EN ESTE CUADRO INDICAR CON (X) LA/S CLASE/S DE PRODUCTOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 DE LA CLASE ESPECIFICAR PRODUCTO (S)

| |
|--|
| |
| |
| |

B. Formulario de Servicios

4 EN ESTE CUADRO INDICAR LAS CLASES DE SERVICIOS

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| | | | | | | | | | | |

5 DE LA CLASE ESPECIFICAR SERVICIO (S)

| |
|--|
| |
| |
| |

C. Formulario de Establecimiento Comercial

4 EN ESTE CUADRO INDICAR CON (X) LA/S CLASE/S DE PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 DE LA CLASE ESPECIFICAR PRODUCTO (S) DE LA (S) CLASE (S) QUE COMERCIALIZA

| |
|--|
| |
| |
| |

D. Formulario de Establecimiento Industrial

4 EN ESTE CUADRO INDICAR CON (X) LA/S CLASE/S DE PRODUCTOS QUE FABRICA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 DE LA CLASE ESPECIFICAR PRODUCTO (S) QUE FABRICA

| |
|--|
| |
| |
| |

La clases constituyen una referencia para los efectos de determinar la similitud o parecido de los productos o servicios descritos. En efecto, “los productos o servicios no podrán considerarse similares entre sí en razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificación de Niza”.

Por otro lado, y siguiendo la misma lógica: “Los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre si por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificación de Niza”.

| |
|--|
| Parte 11 Procedimiento de Clasificación |
|--|

I. Forma de Clasificar

El art. 9 del RLPI señala que se debe indicar en la solicitud la *“Enumeración de los productos y/o servicios que llevarán la marca y la(s) clase(s) del Clasificador Internacional para las cuales se solicita protección. En el caso de establecimiento comercial o industrial se deben especificar los productos del giro del negocio y las clases a las que pertenecen y la o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un establecimiento comercial”*.

- La descripción de la cobertura debe ser clara, con el fin que los examinadores no tengan problemas para realizar la búsqueda de marcas similares o parecidas, pero muy especialmente para que terceros puedan analizar eventuales conflictos con marcas u otros derechos preexistentes.

- Debe ser suficiente para permitir que cualquier persona con un conocimiento acerca del servicio o producto ofrecido pueda determinar la naturaleza de éstos, sin necesidad de explicaciones adicionales.

- Es preferible que las descripciones se construyan a partir de un lenguaje simple; sin embargo, debe permitirse la inclusión de un lenguaje técnico en el caso de ciertos servicios y productos.

II. Criterios de Clasificación

Los solicitantes deben indicar claramente los productos y servicios que distingue la marca solicitada y la clase en la cual se encuentran.

La especificación clara y precisa de la cobertura -es decir, de los bienes y servicios que comprende- es determinante para posibles casos de infracción de la marca misma conforme al

art. 28 LPI, debido a que normalmente la cobertura define el ámbito de protección de la marca registrada. Por otra parte, la cobertura debe ser clara y precisa debido a los posibles casos de colisión marcaria con solicitudes posteriores, como se verá posteriormente.

Por lo anterior, al momento del examen debe tenerse en consideración que no se pueden permitir descripciones muy generales que afecten la precisión y claridad. De este modo, no se permiten expresiones como:

“todos los productos”, “todos los servicios”, “todos los productos de la clase” o “todos los servicios de la clase”.

Lo señalado anteriormente para las solicitantes de productos o servicios es igualmente válido para los establecimientos comerciales e industriales. En efecto, en ambos casos se debe señalar los productos o servicios que se pretende distinguir.

Se debe considerar al momento del examen, que los productos o servicios descritos deben interpretarse en relación a la clase solicitada, por ejemplo, artículos de vestuario, clase 25, no comprende todos los artículos de vestuario señalados en otras clases, como sería los de la clase 9, donde se encuentran el vestuario para la protección contra accidentes.

III. Principios Generales de Clasificación

Es importante que al momento de la clasificar los bienes y servicios, se recurra directamente al texto del Clasificador Internacional y se recomienda utilizar el lenguaje del Clasificador.

Sin embargo, en caso que no se encuentre el producto o servicio que se pretende clasificar expresamente indicado en el texto, se puede recurrir a los siguientes criterios de clasificación que se encuentran en el texto oficial de la Octava Versión del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Niza.

A. En caso de productos

1. Producto final

Éstos se clasifican según su función o su destino.

En el caso, que no se encuentre la función o destino en ninguno de los títulos del clasificador, se clasificará el producto final por analogía con otros productos finales similares que figuren en la lista alfabética.

Por último, si no existe ninguno, se utilizarán otros criterios, tales como la materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento.

2. Un producto compuesto o con usos múltiples

Se pueden clasificar en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos.

En el caso que las funciones o destinos no se mencionan en ningún título de las clases, se aplicarán los criterios mencionados en la letra anterior, por ejemplo: un radio-despertador.

3. Materias primas, en bruto o semi-elaboradas

Se clasificarán tomando en consideración la materia de la que están compuestas, por ejemplo: materias plásticas en bruto, clase 1.

4. Productos elaborados para ser elementos o partes de otro

Deben clasificarse según su individualidad y no en la misma clase del producto que formarán parte.

Sin embargo, se clasifican en la clase de estos últimos cuando no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. Por lo tanto, se aplica el criterio establecido en la letra a), por ejemplo: cadenas de elevador, clase 7, se encuentran en la misma clase que los elevadores, clase 7.

5. Productos que no pueden ser clasificados conforme a su función y se encuentran compuestos por más de una materia.

La clasificación se hace, en principio, en función de la materia predominante.

6. Estuches adaptados para los productos que van a contener.

Estos se clasifican, en principio, en la misma clase que el producto.

B. En caso de los servicios

1. Servicios en general.

Se clasifican de acuerdo a las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas. De lo contrario se clasifican por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética.

2. Servicios de arrendamiento

Se clasifican en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos arrendados, por ejemplo: el arrendamiento de automóviles pertenece a la clase 39, donde se encuentran los servicios de transporte.

3. Servicios de asesoría, información o consultoría

Se clasifican en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta, por ejemplo: consultas y asesorías en materia de

telecomunicaciones correspondería en la clase 38, consultoría en materia de recursos humanos en la clase 35.

C. Criterios Especiales

Existen ciertas clasificaciones de productos y servicios que normalmente presentan problemas.

1. Servicios de logística

Los servicios de logística propiamente tal, no existen como un servicio, sino que generalmente comprenden una serie de actividades relacionadas con el transporte. Por lo anterior, normalmente se deben clasificar como servicios de transporte clase 39.

2. Servicios de consultoría

Los servicios de consultoría o asesoría se clasifican, generalmente, en la clase en la cual se clasifica la materia de la consultoría o asesoría. Es decir, el medio como este servicio es entregado es irrelevante, lo importante es la materia sobre lo que versa la consultoría o asesoría, por ejemplo: los servicios de consultoría o asesoría en publicidad pertenecen a la clase 35; la consultoría o asesoría en telecomunicaciones a la clase 38.

| Servicios | Clase |
|---|-------|
| Consultoría en dirección de negocios | 35 |
| Consultoría en materia de recursos humanos | |
| Consultoría en organización y dirección de negocios | |
| Servicios de consultoría comercial y en gestión | |
| Asesoría en economía | |
| | |
| Consultoría en materia de seguros | 36 |
| Consultoría en materia inmobiliaria | |
| Consultoría financiera | |
| Servicios de asesoría en inversiones | |

| | |
|---|-----------|
| | |
| Servicios de consultoría en materia de construcción | 37 |
| | |
| Servicios de consultoría en el ámbito de la telecomunicación | 38 |
| Servicios de consultoría, información y asesoramiento en el campo de las telecomunicaciones | |
| Servicios de información y asesoría relacionados con servicios de telecomunicaciones | |
| | |
| Servicios de consultoría en materia de transporte | 39 |
| Servicios de consultoría en materia de organización de viajes. | |
| | |
| Servicios de consultoría en materia de educación | 41 |
| Servicios de consultoría en materia esparcimiento y entretenimiento | |
| | |
| Servicios de consultoría en materia jurídica | 42 |
| Servicios de consultoría en materia de análisis y de investigación industrial | |
| Consultoría en propiedad intelectual | |
| Servicios de consultoría en materia de diseño y desarrollo de ordenadores y software | |
| Consultoría en ahorro de energía | |
| Servicios de consultoría y asesoría en el campo del hardware y software informáticos | |
| Servicios de consultoría en materia médica | 44 |
| Servicios de consultoría en materia de higiene | |
| | |
| Consultoría en materia de seguridad | 45 |
| | |

3. Servicios de información

Los servicios de información se clasifican, generalmente, en la clase en la cual se clasifica la materia de la información. Es decir, el medio por el cual el servicio es entregado es irrelevante, lo importante es la materia sobre lo que versa la información.

| Servicios | Clase |
|--|-------|
| Agencias de información comercial | 35 |
| Información sobre negocios | |
| Búsqueda de información en archivos informáticos para terceros | |
| Información y asesoramiento comerciales al consumidor | |
| Informaciones e informes de negocios | |
| | |
| Facilitación de información relativa a precios y disponibilidad de instrumentos de deuda | 36 |
| Información en materia de seguros | |
| Información financiera para inversores | |
| Servicios de asesoría, consultoría, investigación e información en relación con las finanzas | |
| Servicios de información acerca de valores y acciones | |
| | |
| Información sobre construcciones | 37 |
| Instalación, mantenimiento y reparación de equipos para el tratamiento de la información y los ordenadores, así como sus periféricos | |
| Información sobre reparaciones | |
| | |
| Acceso multiusuario a redes informáticas globales | |

| | |
|---|-----------|
| de información para la transferencia y divulgación de una amplia gama de información | 38 |
| Agencias de información [noticias] | |
| Difusión y transmisión de información a través de redes o Internet | |
| Facilitación de acceso multiusuario a redes informáticas para la transferencia y difusión de una amplia gama de información | |
| Servicios de información relacionados con las telecomunicaciones | |
| Información sobre almacenamiento | 39 |
| Servicios de información y asesoramiento sobre viajes y transporte | |
| Información sobre tratamiento de materiales | 40 |
| Información sobre actividades de entretenimiento | 41 |
| Información sobre educación | |
| Facilitación de información de tecnología científica | 42 |
| Información meteorológica | |
| Servicios de información en propiedad intelectual | |
| Servicios de información de restaurantes | 43 |
| Servicios de información y asesoramiento en materia de salud | 44 |
| | |
| Servicios de información en materia de seguridad | 45 |
| | |

4. Servicios de arrendamiento

Los servicios de arrendamientos se encuentran clasificados, principalmente, en la misma clase de los servicios provistos. Es decir, al igual que los servicios de asesoría, consultoría e información.

| Servicios | Clase |
|--|--------------|
| Arrendamiento de distribuidores automáticos | 35 |
| Arrendamiento de espacios publicitarios | |
| Arrendamiento de fotocopiadoras | |
| Arrendamiento de máquinas y aparatos de oficina | |
| Arrendamiento de material publicitario | |
| Arrendamiento de apartamentos | 36 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles | |
| Arrendamiento de distribuidores de efectivo o cajeros automáticos | |
| Arrendamiento de de oficinas | |
| Arrendamiento de excavadoras, grúas y máquinas para la construcción | 37 |
| Arrendamiento de máquinas de limpieza | |
| Arrendamiento de excavadoras | |
| Arrendamiento de aparatos de telecomunicación | 38 |
| Arrendamiento de aparatos para el envío de mensajes | |
| Arrendamiento de teléfonos | |
| Arrendamiento de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales | |
| Arrendamiento y explotación de sistemas y aparatos de telecomunicaciones | |
| Arrendamiento de almacenes | 39 |
| Arrendamiento de automóviles | |
| Arrendamiento de aparatos de aire acondicionado | |

| | |
|--|-----------|
| Arrendamiento de máquinas de tejer | 40 |
| | |
| Arrendamiento de aparatos de radio y televisión | 41 |
| Arrendamiento de aparatos y accesorios cinematográficos | |
| Arrendamiento de equipos de buceo | |
| Arrendamiento de canchas de tenis | |
| Arrendamiento de cintas de vídeo pregrabadas, discos de vídeo, películas cinematográficas, aparatos de video | |
| | |
| Arrendamiento de ordenadores y actualización de software informático | 42 |
| Arrendamiento de servidores web | |
| | |
| Arrendamiento de alojamiento temporal | 43 |
| Arrendamiento de construcciones transportables | |
| Arrendamiento de sillas, mesas, mantelería y cristalería | |
| | |
| Arrendamiento de aparatos médicos | 44 |
| Arrendamiento de material para explotaciones agrícolas | |
| Arrendamiento de instalaciones sanitarias | |
| | |
| Arrendamiento de instalaciones sanitarias | 45 |
| Arrendamiento de prendas de vestir | |

5. Servicios prestados por corporaciones, clubes y fundaciones

Los servicios prestados por las corporaciones, clubes y fundaciones se clasifican de acuerdo a la naturaleza del servicio, por ejemplo, si el club presta servicios de entretenimiento, se deben clasificar dentro de la clase 41. Por otro lado, especial mención se debe hacer de los

servicios de beneficencia y los servicios relacionados con la ayuda humanitaria y de caridad que generalmente se encasillan en la clase 45.

6. Servicios prestados a través de internet

Servicios Prestados a través de Internet

Es necesario aclarar que internet corresponde a un medio para prestar un servicio **no a un servicio en sí**, por lo tanto, se rige por las reglas aplicables a los otros medios de prestar los servicios.

Por otro lado, no existe el servicio de “*página web*”, sino que los servicios pueden prestarse a través de una página web. Es importante destacar que en el caso que la cobertura se describa como “*servicio de página web*”, el examinador debe solicitar que al solicitante que aclare los servicios, por ejemplo:

La marca YYYYX solicitud N° 123 para distinguir “*servicios de telecomunicaciones en general, entrega de información vía medios computacionales, servicios de acceso a redes globales de información, servicios de comunicaciones y transmisiones de datos por medio de internet world wide web y otras bases de datos o formas de transmisión de datos o mensajes por medio de terminales de computación, portal web*”.

En este caso la expresión “*portal web*” debe aclararse con el fin de señalar en forma inequívoca el servicio de la clase 38 al cual se refiere. Por otro lado, también el solicitante, siguiendo las reglas generales, puede eliminar la frase.

7. Servicios de Retail o Venta

Los servicios de retail o venta de la clase 35 deben especificar los productos que se relacionan a estos servicios, por ejemplo: no es posible solicitar la cobertura para “*venta de productos al menudeo*”. Tampoco basta con la expresión “*todos los productos de la clase*”, sino que deben detallarse los productos.

D. Palabras que deben ser Especificadas u Omitidas

Como ya se mencionó, la descripción de la cobertura debe ser clara y precisa. Para cumplir con este fin es necesario especificar ciertas palabras:

1. Partes y Accesorios

Las palabras “*partes*” y “*accesorios*” no pueden aceptarse en la descripción sin una especificación, por ejemplo: se debe pedir especificación si la cobertura es descrita como “*partes de la clase 07*”. En este caso una redacción alternativa sería “*partes de motores de la clase 07*”.

2. Aparatos, Instrumentos, Equipos y Sistemas

No se puede admitir en la descripción la palabra “*aparatos*” sin estar acompañada de otros elementos que sirvan para especificar la cobertura. Se debe señalar sobre cuáles tipos de aparatos se está solicitando protección, por ejemplo: no se permite “*aparatos clase 09*”, pero si “*aparatos de seguimiento, control y regulación de válvulas y partes de válvulas, clase 09*”.

3. Productos y Servicios

Como ya se ha señalado, la descripción de cobertura que contenga expresiones de este tipo deben ser clarificadas, por ejemplo, no es posible aceptar a tramitación una marca solicitada para “*productos de la clase 09*” o “*servicios de la clase 35*”, pero si “*productos electrónicos de la clase 09*” o “*servicios de marketing de la clase 35*”.

4. Relacionados y Similares

Al momento de analizar la cobertura es necesario destacar que deben excluirse coberturas que incluyan términos tales como, “*y los demás productos relacionados*” o “*y los demás productos similares*”. En estos casos se debe pedir que los solicitantes especifiquen los servicios solicitados.

5. Abreviaciones

Las abreviaciones deben ser evitadas debido a que pueden tener más de un significado o el significado puede variar con el transcurrir el tiempo.

IV. Examen de la Clasificación

Para el análisis de la cobertura de la solicitud de marca se recomienda:

A. **Análisis sobre claridad y precisión de la cobertura descrita**

En el caso que no sea clara o precisa, se debe solicitar:

- Que se clarifique la cobertura dentro de 30 días hábiles, en el caso que no indique claramente los productos o servicios, como por ejemplo: *“Todo lo relacionado a transmisión electrónica de datos, para la clase 38”* o *“Productos del campo, clase 29”*.
- Que se rectifique cobertura dentro de 30 días hábiles, en el caso que el solicitante presente productos o servicios en una clase diferente a la que corresponde según el Clasificador.

Por ejemplo: *“Servicios médicos y cosmetológicos en la clase 41”* debiendo señalar la clase 43.

B. **Análisis sobre exigencia de claridad y precisión**

La interpretación debe realizarse con moderación poniendo atención al caso concreto. De este modo el examinador no podrá exigir clarificar una cobertura a un nivel tan detallado que obligue a detallar el producto o servicio casi en su individualidad o subclase.

Por ejemplo: no se podrá pedir que se indique específicamente qué *“especies de papas”* se pretende proteger en la clase 31, basta con señalar la referencia a *“papas”* o incluso *“vegetales de la clase 31”*.

C. Marca con posibilidad de cobertura mayor a la solicitada

Si la solicitud señala un tipo de producto o servicio que se encuentra correctamente clasificado, pero a su vez podría encasillarse en otras clases, debe entenderse bien clasificados, no debiéndose exigir alguna aclaración.

Por ejemplo: en el caso que se soliciten como productos los “*aceites de la clase 01*”, se debe entender que el solicitante no desea registrar la marca para otras clases, como sería la clase 02, que incluye otros tipos de aceite, por lo que no debería ser observada.

D. Carga de corrección de la cobertura

La carga de corregir la cobertura de la solicitud en caso de errores recae siempre en el solicitante, por lo que es inadmisibles que los examinadores corrijan de oficio las solicitudes.

E. Herramientas para examen de la cobertura

Para efectos del examen de la cobertura se puede recurrir directamente a las páginas de la OMPI al link http://www.wipo.int/classifications/nice/en/nice_archives.html en la cual se encuentra la 8ª versión oficial del Clasificador de Niza en inglés y francés. Por otro lado, la página de la OEPM posee un buscador en español que puede ser útil.

<http://oami.europa.eu/euroace/euroaceservlet?action=search&langid=es#>

| |
|--|
| <p>Se debe tener en cuenta al utilizar un buscador internacional que estos se encuentran actualizados a la última versión del clasificador correspondiente a la novena edición, en tanto que INAPI utiliza la octava edición para la recepción de todas sus solicitudes.</p> |
|--|

V. Casos de Clasificaciones Defectuosas

Las coberturas de las solicitudes son revisadas por un examinador, el cual se encuentra encargado de velar por la correcta clasificación de la cobertura de la solicitud.

Es necesario destacar que existen, principalmente, dos clases de defectos que se pueden encontrar en la solicitud:

- Especificaciones poco claras o incomprensibles
- Productos o servicios mal clasificados

A. Especificaciones poco Claras o Incomprensibles

En el caso de expresiones que son poco claras o incomprensibles, el examinador debe solicitar que aclare los productos o servicios, por ejemplo:

La marca YYY solicitud N° 123, para “*servicios de apoyo social y servicios legales, clase 42*”. En este caso se debe pedir aclaración de los servicios de apoyo social, que no corresponden a clase 42, para que verifique cobertura y rectifique los servicios.

En el caso de la aclaración es necesario destacar que los “*servicios de apoyo social*”, debido a que estos podrían clasificarse en la clase 45.

Otro caso, de descripciones defectuosas se produce cuando se utilizan palabras ininteligibles

Por ejemplo:

“Publicaciones periódicas, no periódicas, diarios, revistas, libros, folletos, catálogos, brochures e impresos en general, papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta destinados a la utilización en la enseñanza, clase 16.”.

En este caso, es posible pedir aclaración al solicitante acerca del significado de la palabra o en su caso, la rectificación de la misma.

Es importante destacar que muchas veces se pretende ocultar la naturaleza descriptiva de un término utilizando coberturas muy amplias. En este caso, el examinador debe solicitar que la cobertura sea aclarada o especificada con el fin de determinar la verdadera cobertura.

B. Productos o Servicios mal Clasificados

Las solicitudes se encuentran mal clasificadas cuando los productos o servicios descritos corresponden totalmente a otras clases. Por esta razón, existen tres alternativas en el caso que los productos o servicios pertenezcan a otras clases, que son las siguientes:

1. Eliminación de un Producto o Servicio

Como se señaló se puede presentar la situación en la cual un producto o servicio no corresponda a la clase en la cual se encuentra descrita, por esta razón el solicitante puede eliminarlos de la clase descrita, por ejemplo, si la solicitud indica: *“Pastelería y confitería. tortas, pan de pascua, galletas, queques, sustancias, merengues, cuchufliés, trufas, cocadas, gomitas, galletas, queques, helados, ~~alimentos para bebés~~, clase 30”*. El solicitante puede pedir que se elimine *“alimentos para bebés”* que corresponden a productos de la clase 5.

“Servicios de telefonía celular, servicios de telefonía local y larga distancia, servicios de telecomunicaciones satelitales, ~~servicios de publicidad~~, servicios de telecomunicaciones por fibra óptica, servicios de telecomunicaciones digital de datos, voz, video, clase 38”. El solicitante puede pedir que se elimine *“servicios de publicidad”* que corresponden a servicios de la clase 35.

2. Traspaso a Otra Clase de los Productos o Servicios mal Clasificados

En el caso que un producto y servicio no corresponda a la clase en la cual se encuentra descrita y la solicitud cuente con más de una clase, puede el solicitante pedir que los productos o servicios mal clasificados sean trasladados a las clases respectivas, siempre y cuando, dentro de la misma solicitud se hayan pedido la clases a la cual pertenecen estos, por ejemplo:

Se solicita la marca YYY registro N° 123, para distinguir:

“Pastelería y confitería. tortas, pan de pascua, galletas, queques, sustancias, merengues, cuchuflís, trufas, cocadas, gomitas, galletas, queques, helados, ~~alimentos para bebés~~, clase 30”.

En este caso, el solicitante puede pedir, luego de que se le hayan presentado las observaciones, que se trasladen los productos “*alimentos para bebés*” a la clase 5.

“*Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, **alimentos para bebés**; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, clase 5*”.

En el caso de los servicios ocurre algo similar:

Se solicita la marca YYY registro N° 123, para distinguir:

“*Servicios de telefonía celular, servicios de telefonía local y larga distancia, servicios de telecomunicaciones satelitales, ~~servicios de publicidad~~, servicios de telecomunicaciones por fibra óptica, servicios de telecomunicaciones digital de datos, voz, video, clase 38*”.

El solicitante puede pedir que se trasladen los “servicios de publicidad” que corresponden a servicios de la clase 35.

“*Servicios de suscripciones a revistas y periódicos, **servicios de publicidad**, servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes, clase 35*”.

3. Adición de clases a las ya solicitadas

En el caso que un producto y servicio no corresponda a la clase en la cual se encuentra descrita y el solicitante no pueda trasladar los productos y servicios a las clases que correspondan por no haber sido solicitadas, el solicitante podrá pedir la inclusión de una o

más clases que comprendan a los productos o servicios mal clasificados, pagando las respectivas tasas.

Por ejemplo:

“Pastelería y confitería. tortas, pan de pascua, galletas, queques, sustancias, merengues, cuchuflíes, trufas, cocadas, gomitas, galletas, queques, helados, ~~alimentos para bebés~~, clase 30”. En este caso, el solicitante puede agregar a la cobertura “alimentos para bebe, clase 5”.

“Servicios de telefonía celular, servicios de telefonía local y larga distancia, servicios de telecomunicaciones satelitales, ~~servicios de publicidad~~, servicios de telecomunicaciones por fibra óptica, servicios de telecomunicaciones digital de datos, voz, video, clase 38”. En este caso, el solicitante puede agregar a la cobertura “servicios de publicidad, clase 35”.

Es necesario destacar que no siempre se podrá solicitar una clase extra:

- No es posible solicitar una nueva clase, cuando los productos o servicios se encuentran bien clasificados en la o las clases y siempre y cuando no se señale que corresponden específicamente para productos o servicios de una determinada clase.
- La adición de una clase sólo se podrá hacer en el contexto del examen de forma y nunca podrá hacerse después de la aceptación a tramitación.
- Siempre se deben pagar las tasas por las nuevas clases.

Por ejemplo, no podrán agregarse clases, en los siguientes casos:

Si la marca YYY solicitud N° 123, que distingue *“productos metálicos no comprendidos en otras clases, clase 6”*. Se entiende que no es posible extender la cobertura más allá de lo señalado por el solicitante, por tanto, nunca podrá solicitarse, por ejemplo, *“hilos de aleaciones metálicas, clase 9”*.

Se podría, eventualmente, agregar una clase si la marca YYY solicitud N° 123, que distingue “*materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, hilos de aleaciones metálicas, clase 6*”. Se entiende que es posible extender la cobertura más allá que la clase 6, debido a que los “hilos de aleaciones metálicas”, corresponden a la clase 9.

Se podría, eventualmente, agregar una clase o más clases a la marca YYY solicitud N° 123, que distingue “*productos metálicos de todas las clases, clase 6*”. Se entiende que es posible extender la cobertura más allá que la clase 6, debido a que los productos metálicos de todas las clases no se restringen a la clase 6.

Por otro lado, si la marca YYY solicitud N° 123, distingue sólo “*materiales metálicos, clase 6*”. Se entiende que no es posible extender la cobertura más allá que la clase 6, debido a que la cobertura se restringe sólo a los productos de la clase solicitada.

C. Productos Especificados en Clase incorrecta

En el caso que los productos objeto de la solicitud se encuentren claramente descritos sin ninguna duda, es posible que el solicitante pida que estos productos se asignen a la clase correcta.

Por ejemplo:

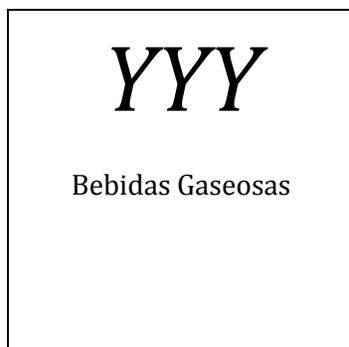
“*Productos farmacéuticos, clase 43*”. En este caso, se puede solicitar que los productos sean clasificados en la clase 5.

En este caso, si es pertinente, el solicitante deberá acompañar un nuevo formulario.

D. Disconformidad entre Etiqueta y Cobertura

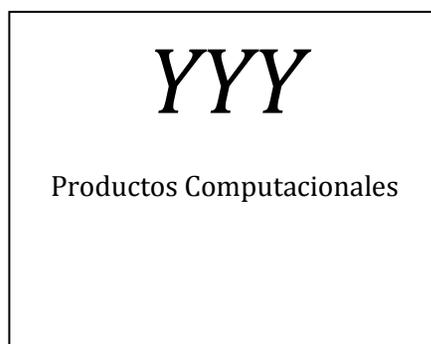
En el caso que la etiqueta indique otros productos o servicios que los descritos en la cobertura, es necesario pedir al solicitante que aclare la marca al tenor de las etiquetas o que

acompañe etiquetas nuevas, por ejemplo: si la marca YYY N° 123, para productos computacionales, clase 9 y acompaña una etiqueta como la siguiente:



Solución 1: El solicitante podría enmendar esta observación de la siguiente forma “*marca YYY N° 123, para bebidas gaseosas, clase 32*”

Solución 2: el solicitante podría acompañar una etiqueta nueva, “*marca YYY N° 123, para productos computacionales, clase 9*”



1. Disconformidad entre Etiqueta y el Titular

Si se solicita la marca YYY S.A. N° 123, se solicita para productos computacionales, clase 9, solicitada por Juan García (persona natural) y se acompaña una etiqueta como la siguiente:



En este caso, es necesario pedir al solicitante que aclare titular al tenor de las etiquetas o que acompañe etiquetas nuevas, pues se estaría haciendo uso de una persona jurídica. Las soluciones pueden ser las siguientes:

Solución 1: Si el solicitante decide aclarar titular al tenor de las etiquetas, puede enmendar esta observación de la siguiente forma: *“marca YYY N° 123, productos computacionales, clase 9, solicitada por YYY S.A.”* Es decir, se solicita rectificación del titular para conformarlo con el que se señala en la etiqueta.



Solución 2: Por otro lado, si el solicitante decide acompañar una etiqueta nueva, puede hacerlo de la siguiente forma: *“marca YYY N° 123, para productos computacionales, clase 9”*



2. Etiqueta que Contiene Elementos Genéricos o Descriptivos

Las etiquetas pueden contener elementos genéricos y descriptivos siempre y cuando no induzcan a error o confusión respecto a la naturaleza u origen del producto

En relación a esto, se pueden presentar dos casos:

- La etiqueta no contenga elementos genéricos que no induzcan a error o confusión
- La etiqueta contenga elementos genéricos que no induzcan a error o confusión

En el caso que la etiqueta no contenga elementos genéricos que no induzcan a error o confusión, no existe problema en aceptar a tramitación la marca.

Por ejemplo:

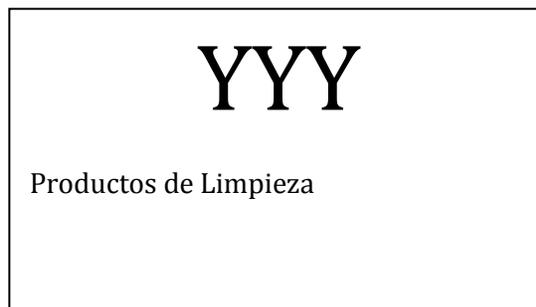
“marca YYY N^o 123, para productos computacionales, clase 9”. En este caso, no habría problemas, debido a que la etiqueta no induce a error o confusión. En efecto, la marca es solicitada para productos computacionales y por otro lado, la etiqueta contiene los términos de la cobertura, los cuales se pueden considerar genéricos en su conjunto.



En el caso que la etiqueta contenga elementos genéricos que no induzcan a error o confusión, pueden existir eventualmente problemas para aceptar a tramitación la marca.

Por ejemplo:

“marca YYY N^o 123, para productos computacionales, clase 9”. En este caso, se presentan algunos problemas, debido a que la etiqueta puede inducir a error o confusión. En efecto, la marca es solicitada para productos computacionales y por otro lado, la etiqueta contiene referentes a productos de limpieza.



VI. Proposición de Cobertura

El examinador, puede proponer una cobertura que podrá ser libremente aceptada por el solicitante, cuando producto de múltiples observaciones el solicitante es pertinaz en su error o errores.

VII. Frases de Propaganda

En el caso de de las frases de propaganda o slogans, es necesario destacar que al estar compuesta las frases de propaganda por una marca base, ya registrada, y una frase de carácter publicitario, de acuerdo al art. 23 del Reglamento, éstas están indisolublemente unidas a una marca registrada previamente, art. 19 LPI y no pueden transferirse, cederse sin registro principal, de acuerdo al art. 19 bis B.

Por lo anterior, la cobertura de las frases de propaganda debe coincidir con la de la marca registrada y en ese sentido, el análisis de los servicios y productos que distingue la frase de propaganda debe coincidir o por lo menos no contener una cobertura más amplia que la marca registrada, por ejemplo; “*ENTEL, EN TELECOMUNICACIONES NADIE SABE MÁS*”, solicitud N° 869.582 para ser usada en servicios de telecomunicaciones, clase 38, debe tener una cobertura idéntica con el registro base “*ENTEL*” registro N° 625.943.

VIII. Renovación

En el caso de las renovaciones, se presentan algunas situaciones particulares. La primera de ellas es lo referente a la reestructuración de la clase con la 8ª versión del Clasificador de Niza. Entre otras, una de las más grandes modificaciones es la de la clase 42, la cual hasta antes del 2002 comprendía los servicios de las clases 43, 44 y 45.

En efecto, la clase 42 comprendía los servicios de “*provisión de comida y bebidas, hospedaje temporal, servicios médicos, higiénicos y de belleza, servicios veterinarios y agrícolas, servicios legales, investigación científica e industrial, programación de computadores y servicios que no podían ser clasificados en otras clases*”.

Actualmente, los antiguos servicios se han distribuidos entre esta y la clase 43, 44 y 45:

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Clase 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45: Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

El examinador puede exigir al solicitante que reclasifique la cobertura de acuerdo a la división antes señalada. Y en los casos en que el registro fue concedido respecto a "*todos los productos/servicios de la clase*", se debe al momento de la renovación, especificar todos los productos o servicios.

ANEXO I

Relaciones de Clases

Normalmente, la búsqueda de productos o servicios debe remitirse a la clase a la cual pertenecen, sin embargo, pueden existir productos o servicios pertenecientes a otras clases que se relacionan estrechamente.

| Clase | Clase relacionada | Productos o servicios relacionados en otra clase |
|---------|--------------------|--|
| Clase 1 | 16 | Adhesivos: Clase 16: adhesivos o pegamentos para la papelería o la casa ¹ . |
| Clase 2 | | |
| Clase 3 | 5, 21, 35, 42 y 44 | Productos de la clase 3: Clase 5: Productos de la clase 5 ² . Productos de belleza y cosméticos: Clase 35: servicios de venta al por mayor o menor de productos de belleza y cosméticos. Clase 42. Servicios de belleza (7 ^º versión) Clase 44: servicios de belleza. Detergente: Clase 21: ropa impregnada con detergente de limpieza (8 ^º versión) Preparaciones para el cabello: Clase 42: Servicios para el cuidado del cabello (7 ^º versión) |

¹ Fallo DN N° 139.994 marca ISOFIT. Sol. N° 708.845.

² Fallo DN N° 137.021 marca BOTOX. Sol. N° 691.904.

| | | |
|---------|---------------|--|
| | | <p>Clase 44: Servicios para el cuidado del cabello (8º versión)</p> <p>Pasta de dientes:</p> <p>Clase 21: Cepillos de dientes, hilo dental</p> |
| Clase 4 | 39 | <p>Combustible, petróleo, aceite y gas:</p> <p>Clase 39: distribución de combustible</p> |
| Clase 5 | 3, 10, 30, 32 | <p>Productos clase 5:</p> <p>Clase 3: Productos clase 3³.</p> <p>Productos farmacéuticos:</p> <p>Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios⁴.</p> <p>Comida dietética (para uso médico) y para niños:</p> <p>Clase 30: comida dietética y comida a base de cereales</p> <p>Bebidas dietéticas y para niños e infantes:</p> <p>Clase 32: bebidas analcohólicas</p> |
| Clase 6 | 19, 35 | <p>Construcciones de metal y materiales de estas estructuras, partes y repuestos, materiales de construcción resistentes de metal:</p> <p>Clase 39: construcciones no metálicas, materiales de construcción no metálicas, partes y repuestos, materiales de construcción resistente que no sean de metal.</p> |

³ Fallo DN N° 137.021 marca BOTOX. Sol. N° 691.904.

⁴ Fallo DN N° 139.122 marca DENTONICS MASTER-DENT. Sol. N° 726.045.

| | | |
|---------|--|---|
| | | <p>Todos los productos contenidos en la clase 6:</p> <p>Clase 35: Servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos⁵.</p> <p>Clase 35: Venta de toda clase de productos⁶.</p> |
| Clase 7 | 35 | <p>Máquinas bencineras y sus partes:</p> <p>Clase 35: Servicio de venta de máquinas bencineras y sus partes⁷.</p> |
| Clase 8 | 14 | <p>Cascanueces:</p> <p>Clase 14: cascanueces de metales preciosos (8º versión)</p> |
| Clase 9 | 16, 21, 25, 28, 35, 38, 40, 41, 42, 44 | <p>Hardware, software:</p> <p>Clase 16: manuales de computadores</p> <p>Clase 42: servicios computacionales, programación de computadores</p> <p>Juegos electrónicos, aparatos de entretenimientos adaptados para el uso en un dispositivos externos:</p> <p>Clase 28: juegos electrónicos y aparatos de entretenimientos, adaptados para el uso en un dispositivo externo</p> <p>Cronómetros:</p> <p>Clase 21: cronómetros (7º versión)</p> <p>Lentes ópticos y de sol:</p> <p>Clase 25: Productos de la clase 25⁸.</p> <p>Clase 42: servicios ópticos (7º versión)</p> |

⁵ Fallo DN N° 139.605 marca PERI LOGISTICS. Sol. N° 709.299.

⁶ Idem.

⁷ Fallo DN N° 139.124 marca PRESSMANN. Sol. N° 723.203.

⁸ Fallo DN N° 139.541 marca FX. Sol. N° 664.042.

| | | |
|----------|-----------|---|
| | | <p>Clase 44: servicios ópticos (8ª versión)</p> <p>Aparatos fotográficos, días positivas y rollos fotográficos:</p> <p>Clase 16: fotografías y álbumes de fotografías</p> <p>Clase 40: revelado e impresión fotográfica, procesamiento de rollos, duplicado de fotos</p> <p>Películas pre grabadas, cintas de video y audio:</p> <p>Clase 41: Producción de películas, programas de radio, televisión</p> <p>Aparatos de telecomunicación, teléfonos, telégrafos, aparatos de comunicación:</p> <p>Clase 35: venta de aparatos de telecomunicación</p> <p>Clase 38: servicios de telecomunicaciones</p> |
| Clase 10 | 5 | <p>Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios:</p> <p>Clase 5: Productos farmacéuticos⁹.</p> |
| Clase 11 | 7, 35, 37 | <p>Máquinas regadoras para la agricultura:</p> <p>Clase 07: máquinas regadoras para la agricultura (7ª versión)</p> <p>Productos de la clase 11, incluidas maquinarias y suministros industriales:</p> <p>Clase 35: Servicios de importación, exportaciones, representación y distribución de todo tipo de maquinarias y suministros industriales de la clase 11, clase 35¹⁰.</p> <p>Clase 35: Servicios de reparación de todo tipo de productos incluidos en la clase 11, clase 35¹¹.</p> |

⁹ Fallo DN N° 139.122 marca DENTONICS MASTER-DENT. Sol. N° 726.045.

¹⁰ Fallo DN N° 139.604 marca FIBERTOWER. Sol. N° 716.085.

¹¹ Idem.

| | | |
|----------|----------------------|--|
| | | |
| Clase 12 | 35, 42 | Vehículos: Clase 35: venta de vehículos |
| Clase 13 | | |
| Clase 14 | 20, 35 | Joyería, metales preciosos y aleaciones no incluidos en otras clases: Clase 35: servicios de venta de joyas, metales preciosos |
| Clase 15 | | |
| Clase 16 | 6, 9, 35, 40, 41, 42 | Papel higiénico y papel en general: Clase 35: servicios de venta de papel y papel higiénico ¹² . Libros, publicaciones, material escrito, revistas: Clase 41: publicaciones y servicios de publicación ¹³ . Libros, material de instrucción impreso: Clase 41: servicios de educación y entrenamiento ¹⁴ . Manuales de computadores (libros, material de instrucción, publicaciones y material impreso relacionado con computadores) Clase 9: hardware y software Clase 42: servicios computacionales, programación de computadores |

¹² Fallo DN N° 139.652 marca REAL DATA. Sol. N° 731.593.

¹³ Fallo DN N° 139.545 marca VIDACTIVA Sol. N° 710.083.

¹⁴ Fallo DN N° 139.545 marca VIDACTIVA Sol. N° 710.083.

| | | |
|----------|-----------|---|
| | | <p>Fotografías y álbumes de fotografía:</p> <p>Clase 9: aparatos fotográficos, películas fotográficas</p> <p>Clase 40: Procesamiento de películas fotográficas, revelado e impresión de películas fotográficas, duplicado de fotografías</p> |
| Clase 17 | 1 | <p>Goma líquida:</p> <p>Clase 1: goma líquida (8º versión)</p> |
| Clase 18 | 6, 14, 35 | <p>Accesorios de harnees:</p> <p>Clase 14: accesorios de harnees de metales preciosos (8º versión)</p> <p>Herraduras:</p> <p>Clase 6: herraduras de metal (8º versión)</p> <p>Productos de cuero, maletas, mochilas, monederos, paraguas, artículos de viajes:</p> <p>Clase 35: servicios de venta de productos de cuero, maletas, mochilas, monederos, paraguas, artículos de viajes</p> <p>Monederos, monederos de malla de metal:</p> <p>Clase 14: monederos de metales preciosos (8º versión)</p> |
| Clase 19 | 20 | <p>Construcciones no metálicas, materiales de construcción no metálicos, partes y accesorios, materiales no metálicos resistentes.</p> <p>Clase 6: construcciones metálicas, materiales de construcción metálicos, partes y accesorios, materiales de construcción resistentes metálicos</p> |
| Clase 20 | 37, 42 | Muebles: |

| | | |
|----------|-----------|--|
| | | <p>Clase 37: decoración de interiores, amoblado</p> <p>Clase 42: diseño de interiores</p> |
| Clase 21 | 3, 14, 16 | <p>Canastas para uso doméstico, contenedores de uso doméstico o cocina, utensilios de cocina:</p> <p>Clase 14: canastas de metales preciosos</p> <p>Bolsas para dulces:</p> <p>Clase 14: bolsas de metales preciosos para dulces (8º versión)</p> <p>Candelabro.</p> <p>Clase 14: candelabro de metales preciosos (8º versión)</p> <p>Servicios de café, cucharas de café:</p> <p>Clase 14: servicios de café y cuchara de metales preciosos (8º versión)</p> <p>Aceitera y vinagrera:</p> <p>Clase 14: aceiteras y vinagreras de metales preciosos (8º versión)</p> <p>Cucharas, platos, bowls, servicios:</p> <p>Clase 14: Cucharas, platos, bowls, servicios de metales preciosos (8º versión)</p> <p>Frascos, jarras, ollas:</p> <p>Clase 14: Frascos, jarras, ollas de metales preciosos (8º versión)</p> <p>Porta servilleta, anillos para servilletas, rieles y anillos para toallas:</p> |

| | | |
|----------|------------|--|
| | | <p>Clase 14: Porta servilleta, anillos para servilletas, rieles y anillos para toallas de metales preciosos (8º versión)</p> <p>Urnas y floreros:</p> <p>Clase 14: Porta Urnas y floreros de metales preciosos (8º versión)</p> <p>Acuarios domésticos, tanques para acuarios domésticos, terrarios domésticos:</p> <p>Clase 16: Acuarios domésticos, tanques para acuarios domésticos, terrarios domésticos (8º versión)</p> <p>Cepillos de dientes, hilo dental:</p> <p>Clase 3: pasta de diente</p> |
| Clase 22 | | |
| Clase 23 | | |
| Clase 24 | 40 | <p>Cortinas, tapiz, muros colgantes de textiles:</p> <p>Clase 40: fabricación de cortinas</p> |
| Clase 25 | 35, 40, 42 | <p>Ropa:</p> <p>Clase 40: modificación de vestuario, sastrería, impresión de poleras</p> <p>Ropa, calcetines y atuendos para la cabeza:</p> <p>Clase 35: servicios de venta de ropa, calcetines y atuendos para la cabeza</p> |
| Clase 26 | 14 | <p>Cajas para agujas, estuches para agujas:</p> <p>Clase 14: cajas de metales preciosos para agujas, estuches de metales preciosos para agujas (8º versión)</p> |
| Clase 27 | 37 | Alfombra, papel de muros: |

| | | |
|----------|------------|---|
| | | Clase 37: reparación e instalación de alfombras, instalación de papel de muros |
| Clase 28 | 9, 16 | <p>Máquinas de entretenimiento automáticas o operadas por monedas, caleidoscopios:</p> <p>Clase 9: Máquinas de entretenimiento automáticas o operadas por monedas, caleidoscopios (7ª versión)</p> <p>Juegos electrónicos y aparatos de entretenimiento (no adaptados para ser utilizados en una pantalla o monitor externo):</p> <p>Clase 09: Juegos electrónicos y aparatos de entretenimiento adaptados para ser utilizados en una pantalla o monitor externo</p> <p>Cartas y papel picado (challas):</p> <p>Clase 16: cartas y papel picado(challas) (7ª versión)</p> |
| Clase 29 | 30, 42, 43 | <p>Comidas preparadas:</p> <p>Clase 42: locales de comida rápida, restaurantes, cafés, servicios de catering, comida para llevar (7ª versión)</p> <p>Clase 43: locales de comida rápida, restaurantes, cafés, servicios de catering, comida para llevar (7ª versión)</p> <p>Grasa, jaleas, postres, yogurts, alimentos preparados, snack, purés, frutas y verduras secas, en conserva, congeladas, fritas y cocidas, nueces, crustáceos, mariscos¹⁵:</p> <p>Clase 30: masas, miel, melaza, almíbar, postres y helados sin fines médicos, comidas preparadas, snacks, salsas, pasteles, budines¹⁶.</p> |

¹⁵ Fallo DN N° 139.394 marca LOS VOLCANES DEL SUR. Sol. N° 728.845.

¹⁶ Fallo DN N° 139.613 marca PRADO. Sol. N° 735.234.

| | | |
|----------|-----------------------|--|
| | | <p>Productos de la clase 29:</p> <p>Clase 39: Almacenaje, embalaje, distribución y transporte¹⁷.</p> |
| Clase 30 | 5, 29, 32, 35, 42, 43 | <p>Productos de repostería:</p> <p>Clase 35: venta de productos de repostería</p> <p>Café, té, cocoa, café artificial:</p> <p>Clase 32: bebidas no alcohólicas</p> <p>Comidas preparadas, helados:</p> <p>Clase 42: locales de comida rápida, restaurantes, cafés, servicios de catering, comida para llevar (7ª versión)</p> <p>Clase 43: locales de comida rápida, restaurantes, cafés, servicios de catering, comida para llevar, heladerías¹⁸. (8ª versión)</p> <p>Clase 39: distribución a domicilio¹⁹.</p> <p>Preparaciones y comida dietética, comida a base de cereales:</p> <p>Clase 5: comida dietética, para inválidos e infantes</p> <p>Hierbas culinarias en conserva:</p> <p>Clase 29: Hierbas culinarias en conserva (8ª versión)</p> <p>Masas, miel, melaza, almíbar, postres y helados sin fines médicos, comidas preparadas, snacks, salsas, pasteles, budines²⁰:</p> |

¹⁷ Fallo DN N° 136.985 marca PRODALSA. Sol. N° 679.900.

¹⁸ Fallo DN N° 139.295 marca MUNCHIES. Sol. N° 726.221.

¹⁹ Fallo DN N° 136.927 marca ROCCO'S NEW YORK STYLE PIZZA Sol. N° 683.497.

²⁰ Fallo DN N° 139.394 marca LOS VOLCANES DEL SUR. Sol. N° 728.845.

| | | |
|----------|-----------|--|
| | | <p>Clase 29: Grasa, jaleas, postres, yogurts, alimentos preparados, snack, purés, frutas y verduras secas, en conserva, congeladas, fritas y cocidas, nueces, crustáceos, mariscos²¹.</p> <p>Productos de la clase 30:</p> <p>Clase 39: Almacenaje, embalaje, distribución y transporte²².</p> |
| Clase 31 | 35 | <p>Productos de la clase 31:</p> <p>Clase 35: Importación, exportación y representación²³.</p> |
| Clase 32 | 5, 30, 33 | <p>Cerveza:</p> <p>Clase 33: bebidas alcohólicas²⁴.</p> <p>Bebidas no alcohólicas:</p> <p>Clase 5: bebidas dietética, para inválidos e infantes</p> <p>Clase 30: Café, té, cocoa, café artificial</p> |
| Clase 33 | 32 | <p>Bebidas alcohólicas:</p> <p>Clase 32: cerveza²⁵.</p> |
| Clase 34 | 14 | <p>Ceniceros para fumadores, cajas de cigarrillos, fundas para cigarrillos, cajas de fósforos, cajas de rapé, botes de tabaco:</p> <p>Clase 14: Ceniceros de metales preciosos para fumadores, cajas de cigarrillos de metales preciosos, fundas para cigarrillos de metales preciosos, cajas de fósforos de metales preciosos, cajas de rapé de</p> |

²¹ Fallo DN N° 139.613 marca PRADO. Sol. N° 735.234.

²² Fallo DN N° 136.985 marca PRODALSA. Sol. N° 679.900.

²³ Fallo DN N° 139.409 marca PATAGONIAN BEEF. Sol. N° 700.201.

²⁴ Fallo DN N° 139.096 marca VINOS LAS TACAS Sol. N° 724.403.

²⁵ Fallo DN N° 139.096 marca VINOS LAS TACAS Sol. N° 724.403.

| | | |
|----------|--|---|
| | | metales preciosos, botes de tabaco de metales preciosos (8º versión) |
| Clase 35 | 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 30, 31, 36, 38, 41, 42 | <p>Publicidad:</p> <p>Clase 38: radiodifusión</p> <p>Clase 41: producción de filmes, programas de radio y televisión</p> <p>Organización y conducción de exhibiciones y competencias para fines comerciales y publicitarios:</p> <p>Clase 41: Organización y conducción de conferencias, convenciones, seminarios y exhibiciones de y competencias de carácter educacional y recreacional</p> <p>Consultaría, análisis, asistencia, dirección e investigación en negocios, análisis y proyecciones económicas:</p> <p>Clase 36: servicios financieros; dirección, planificación, análisis e investigación financiera, servicios bancarios</p> <p>Servicios de consultoría profesional en relación a marketing, dirección de negocios, administración financiera, funcionamiento de oficinas:</p> <p>Clase 42: Servicios de consultoría profesional en relación a marketing, dirección de negocios, administración financiera, funcionamiento de oficinas (7º versión).</p> <p>Clase 42: Servicios de diseño²⁶.</p> <p>Arriendo de expendedores automáticos, test psicológico para selección de personal:</p> <p>Clase 42: Arriendo de expendedores automáticos, test psicológico para selección de personal (7º versión)</p> |

²⁶ Fallo DN N° 139.562 marca DE LA CALLE Sol. N° 735.352.

| | | |
|----------|------------|--|
| | | <p>Servicios de venta relacionados con los siguientes productos:</p> <p>Clase 3: productos de belleza, cosméticos.</p> <p>Clase 7: Máquinas bencineras y sus partes²⁷.</p> <p>Clase 9: aparatos de telecomunicaciones, teléfonos, aparatos de comunicaciones</p> <p>Clase 12: vehículos</p> <p>Clase 14: metales preciosos y sus aleaciones, productos recubiertos con metales preciosos no incluidos en otras clases, joyería</p> <p>Clase 16: libros</p> <p>Clase 18: productos de cuero, monederos, maletas de mano, billeteras, paraguas</p> <p>Clase 25: ropa, calzado, atuendos para la cabeza</p> <p>Clase 30: productos de repostería</p> <p>Importación, exportación y representación:</p> <p>Clase 31: Productos de la clase 31²⁸.</p> <p>Difusión de material publicitario, folletos, prospectos e impresos:</p> <p>Clase 16: Productos de papel y celulosa²⁹.</p> |
| Clase 36 | 35 | <p>Servicios financieros; dirección, planificación, análisis e investigación financiera, servicios bancarios:</p> <p>Clase 35: Consultaría, análisis, asistencia, dirección e investigación en negocios, análisis y proyecciones económicas</p> |
| Clase 37 | 20, 27, 42 | <p>Servicios de construcción:</p> <p>Clase 42: servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, consultoría profesional</p> |

²⁷ Fallo DN N° 139.124 marca PRESSMANN. Sol. N° 723.203.

²⁸ Fallo DN N° 139.409 marca PATAGONIAN BEEF. Sol. N° 700.201.

²⁹ Fallo DN N° 139.629 marca BIGBANG INTERACTIVE. Sol. N° 738.563.

| | | |
|----------|---------------|---|
| | | <p>Reparación e instalación de alfombras, instalación de papel de muros:</p> <p>Clase 27: Alfombra, papel de muros</p> <p>Decoración de interiores, amoblado de interiores:</p> <p>Clase 20: muebles Clase 42: diseño de interiores</p> <p>Servicios de consultoría profesional en relación a construcción de edificios, reparación y servicios de instalación:</p> <p>Clase 42: Servicios de consultoría profesional en relación a construcción de edificios, reparación y servicios de instalación (7ª versión)</p> |
| Clase 38 | 9, 35, 41, 42 | <p>Radiodifusión:</p> <p>Clase 35: publicidad Clase 41: producción de filmes, programas de radio y televisión, entretenimiento en vivo</p> <p>Servicios de consultoría profesional relacionado a telecomunicaciones:</p> <p>Clase 42: Servicios de consultoría profesional relacionado a telecomunicaciones (7ª versión)</p> <p>Provisión de acceso a internet, arriendo de acceso a redes globales de computación, provisión de acceso a base de datos:</p> <p>Clase 42: servicios computacionales, programación de computadores</p> <p>Servicios de telecomunicaciones:</p> |

| | | |
|----------|-----------------------|--|
| | | Clase 9: Aparatos de telecomunicación, teléfonos, telégrafos, aparatos de comunicación |
| Clase 39 | 4, 30, 42, 43 | Preparación de tours, vacaciones, preparación de transporte y organización de excursiones: Clase 42: provisión de alojamiento, servicios de hotel , agencias de viajes con provisión de alojamiento (7º versión) Clase 43: provisión de alojamiento, servicios de hotel , agencias de viajes con provisión de alojamiento Distribución de combustible, servicios de expendio de combustible: Clase 4: combustible, gas, petróleo, aceite Consultoría profesional relativo a transporte, empaque y almacenamiento de productos, preparación de viajes: Clase 42: Consultoría profesional relativo a transporte, empaque y almacenamiento de productos, preparación de viajes (7º versión) Distribución a domicilio, Almacenaje, embalaje y transporte ³⁰ : Clase 29: Productos de la clase 29. Clase 30: Productos de la clase 30 ³¹ . |
| Clase 40 | 9, 16, 24, 25, 37, 42 | Modificación de vestuario, sastrería, impresión de poleras: Clase 25: ropas Fabricación de cortinas: Clase 24: Cortinas, tapiz, muros colgantes de textiles |

³⁰ Fallo DN N° 136.985 marca PRODALSA. Sol. N° 679.900.

³¹ Fallo DN N° 136.927 marca ROCCO'S NEW YORK STYLE PIZZA Sol. N° 683.497.

| | | |
|----------|---------------------------|--|
| | | <p>Arriendo de máquinas para tricotear:</p> <p>Clase 42: Arriendo de máquinas para tricotear (7^º versión)</p> <p>Procesamiento de películas fotográficas, revelado e impresión de películas fotográficas, duplicado de fotografías:</p> <p>Clase 9: Aparatos fotográficos, días positivas y rollos fotográficos Clase 16: Fotografías y álbumes de fotografía</p> <p>Servicios de consultoría profesional relacionada al tratamiento de materiales:</p> <p>Clase 42: Servicios de consultoría profesional relacionada al tratamiento de materiales (7^º versión)</p> |
| Clase 41 | 9, 16, 35, 38, 42, 44, 45 | <p>Organización y conducción de conferencias, convenciones, seminarios y exhibiciones de y competencias de carácter educacional y recreacional:</p> <p>Clase 35: Organización y conducción de exhibiciones y competencias para fines comerciales y publicitarios</p> <p>Servicios de educación y entrenamiento:</p> <p>Clase 16: Libros, material de instrucción impreso³².</p> <p>Entretenimiento en vivo:</p> <p>Clase 9: Películas pre grabadas, cintas de video y audio Clase 38: servicios de radidifusión</p> <p>Producción de películas, programas de radio, televisión:</p> |

³² Fallo DN N° 139.545 marca VIDACTIVA Sol. N° 710.083.

| | | |
|----------|-------------------|--|
| | | <p>Clase 9: Películas pre grabadas, cintas de video y audio</p> <p>Clase 35: publicidad</p> <p>Clase 38: radiodifusión</p> <p>Servicios de consultoría profesional relativos a educación, entrenamiento, entretención, actividades culturales y deportivas (7ª versión)</p> <p>Servicios de publicación:</p> <p>Clase 16: Libros, material de instrucción impreso³³.</p> <p>Servicios de casino de juegos:</p> <p>Clase 45: Servicios de club de encuentros, consultas en materia de seguridad, alquiler de vestuario y trajes de noche³⁴.</p> |
| Clase 42 | 9, 16, 20, 37, 38 | <p>Servicios de arquitectura. Servicios de ingeniería:</p> <p>Clase 37: servicios de construcción y obras de ingeniería civil</p> <p>Servicios de computación y programación en computación:</p> <p>Clase 38: Provisión de acceso a internet, arriendo de acceso a redes globales de computación, provisión de acceso a base de datos</p> <p>Clase 9: software y hardware</p> <p>Clase 16: Manuales de computadores (libros, material de instrucción, publicaciones y material impreso relacionado con computadores)</p> <p>Diseño de interiores:</p> <p>Clase 20: muebles.</p> <p>Clase 37: decoración de interiores, amoblado de interiores.</p> |

³³ Fallo DN N° 139.545 marca VIDACTIVA Sol. N° 710.083.

³⁴ Fallo DN N° 136.995 marca CASINO RANCAGUA. Sol. N° 696.068.

| | | |
|----------|----------------|--|
| | | <p>Servicio de diseño en general:</p> <p>Clase 35: Servicios de publicidad³⁵.</p> |
| Clase 43 | 29, 30, 39, 42 | <p>Locales de comida rápida, restaurantes, cafés, servicios de catering, comida para llevar, heladerías:</p> <p>Clase 42: locales de comida rápida, restaurantes, cafés, servicios de catering, comida para llevar. (7^º versión)</p> <p>Clase 29: comidas preparadas</p> <p>Clase 30: comidas preparadas, helados³⁶.</p> <p>Provisión de alojamiento, servicios de hotel , agencias de viajes con provisión de alojamiento:</p> <p>Clase 39: Preparación de tours, vacaciones, preparación de transporte y organización de excursiones</p> <p>Clase 42: Provisión de alojamiento, servicios de hotel , agencias de viajes con provisión de alojamiento (7^º versión)</p> |
| Clase 44 | 3, 9, 42 | <p>Servicios de belleza y de cuidado del cabello:</p> <p>Clase 3: productos de belleza, cosméticos, preparaciones de cuidado del cabello</p> <p>Clase 42: Servicios de belleza y de cuidado del cabello (7^º versión)</p> <p>Servicios ópticos:</p> <p>Clase 9: lentes ópticos</p> <p>Clase 42: servicios ópticos (7^º versión)</p> |
| Clase 45 | 42 | <p>Servicios de arbitrajes, de manejo de propiedad intelectual, servicios legales (9^º versión):</p> |

³⁵ Fallo DN N° 139.562 marca DE LA CALLE Sol. N° 735.352.

³⁶ Fallo DN N° 139.295 marca MUNCHIES. Sol. N° 726.221.

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Clase 42: Servicios de arbitrajes, de manejo de propiedad intelectual, servicios legales (8ª versión)</p> <p>Servicios de club de encuentros, consultas en materia de seguridad, alquiler de vestuario y trajes de noche:</p> <p>Clase 41: Servicios de casino de juegos³⁷.</p> |
|--|--|---|

³⁷ Fallo DN N° 136.995 marca CASINO RANCAGUA. Sol. N° 696.068.

ANEXO II

Clases con Nota Explicativa

Productos

CLASE 1

- Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura.
- Resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto.
- Abono para las tierras.
- Composiciones extintoras.
- Preparaciones para el temple y soldadura de metales.
- Productos químicos destinados a conservar los alimentos.
- Materias curtientes.
- Adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Nota explicativa

La clase 1 comprende esencialmente los productos químicos destinados a la industria, ciencia y agricultura, incluyendo aquellos que forman parte de la composición de productos pertenecientes a otras clases.

Esta clase comprende principalmente:

- El compost, el pajote (abono).
- La sal para conservar, salvo la de conservar alimentos.

Esta clase no comprende, en particular:

- Las resinas naturales en estado bruto (cl. 2).
- Los productos químicos destinados a la ciencia médica (cl. 5).

- Los fungicidas, herbicidas y los productos para la destrucción de animales dañinos (cl. 5).
- Los adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa (cl. 16).
- La sal para conservar los alimentos (cl. 30).
- El pajote (cobertura de humus) (cl. 31).

CLASE 2

- Colores, barnices, lacas.
- Preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera.
- Materias tintóreas.
- Mordientes.
- Resinas naturales en estado bruto.
- Metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Nota explicativa

La clase 2 comprende esencialmente las pinturas, colorantes y productos de protección contra la corrosión.

Esta clase comprende principalmente:

- Los colores, barnices y lacas para la industria, la artesanía y el arte.
- Los colorantes para el tinte de vestidos.
- Los colorantes para alimentos y bebidas.

Esta clase no comprende, en particular:

- Las resinas artificiales en estado bruto (cl. 1).
- Los colorantes para la colada y el blanqueo (cl. 3).
- Los tintes cosméticos (cl. 3).
- Las cajas de pintura (material escolar) (cl. 16).

- Las pinturas y barnices aislantes (cl. 17).

CLASE 3

- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada.
- Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
- Jabones.
- Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello.
- Dentífricos.

Nota explicativa

La clase 3 comprende esencialmente los productos de limpieza y aseo.

Esta clase comprende principalmente:

- Los desodorantes de uso personal (perfumería).
- Los productos higiénicos que sean productos de aseo.

Esta clase no comprende, en particular:

- Los productos químicos para la limpieza de chimeneas (cl. 1).
- Los productos desengrasantes utilizados en procedimientos de fabricación (cl. 1).
- Los desodorantes que no sean de uso personal (cl. 5).
- Las piedras de afilar o las muelas de afilar manuales (cl. 8).

CLASE 4

- Aceites y grasas industriales.

- Lubricantes.
- Productos para absorber, regar y concentrar el polvo.
- Combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado.
- Bujías y mechas para el alumbrado.

Nota explicativa

La clase 4 comprende esencialmente los aceites y grasas industriales, los combustibles y las materias de alumbrado.

Esta clase no comprende, en particular:

- Algunos aceites y grasas industriales especiales (consultar la lista alfabética de productos).

CLASE 5

- Productos farmacéuticos y veterinarios.
- Productos higiénicos para la medicina
- Sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés.
- Emplastos, material para apósitos.
- Material para empastar los dientes y para moldes dentales.
- Desinfectantes.
- Productos para la destrucción de animales dañinos.
- Fungicidas, herbicidas.

Nota explicativa

La clase 5 comprende esencialmente los productos farmacéuticos y otros productos para uso médico.

Esta clase comprende principalmente:

- Los productos higiénicos para la medicina y la higiene íntima, que no sean productos de aseo.
- Los desodorantes cuyo destino es un uso diferente al personal.
- Los cigarrillos sin tabaco para uso médico.

Esta clase no comprende, en particular:

- Los productos para la higiene que sean productos de aseo (cl. 3).
- Los desodorantes para uso personal (perfumería) (cl. 3).
- Las vendas ortopédicas (cl. 10).

CLASE 6

- Metales comunes y sus aleaciones.
- Materiales de construcción metálicos.
- Construcciones transportables metálicas.
- Materiales metálicos para vías férreas.
- Cables e hilos metálicos no eléctricos.
- Cerrajería y ferretería metálica.
- Tubos metálicos.
- Cajas de caudales.
- Productos metálicos no comprendidos en otras clases.
- Minerales.

Nota explicativa

La clase 6 comprende esencialmente los metales comunes en bruto y semielaborados, así como los productos simples fabricados a partir de aquellos.

Esta clase no comprende, en particular:

- La bauxita (cl. 1).

- El mercurio, antimonio, los metales alcalinos y los metales alcalino- térreos (cl.1).
- Los metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas (cl. 2).

CLASE 7

- Máquinas y máquinas herramientas.
- Motores (excepto motores para vehículos terrestres).
- Acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres).
- Instrumentos agrícolas que no sean manuales.
- Incubadoras de huevos.

Nota explicativa

La clase 7 comprende esencialmente máquinas, máquinas-herramientas y motores.
Esta clase comprende principalmente:

- Las partes de motores (de todo tipo).
- Las máquinas y los aparatos eléctricos para la limpieza.

Esta clase no comprende, en particular:

- Ciertas máquinas y máquinas-herramientas especiales (consultar la lista alfabética de productos).
- Las herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente (cl. 8).
- Los motores para vehículos terrestres (cl. 12).

CLASE 8

- Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente.
- Cuchillería, tenedores y cucharas.
- Armas blancas.

- Maquinillas de afeitar.

Nota explicativa

La clase 8 comprende esencialmente las herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente que conforman el utillaje de diversas profesiones.

Esta clase comprende principalmente:

- La cuchillería, los tenedores y las cucharas de metales preciosos.
- Las maquinillas de afeitar, las máquinas de barbero (instrumentos de mano) y los cortañas, eléctricos.

Esta clase no comprende, en particular:

- Algunos instrumentos especiales (consultar la lista alfabética de productos).
- Las herramientas e instrumentos accionados por un motor (cl. 7).
- La cuchillería quirúrgica (cl. 10).
- Los corta- papeles (c. 16).
- Las armas de esgrima (cl. 28).

CLASE 9

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad.

- Aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes.
- Soportes de registro magnéticos, discos acústicos.
- Distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago.

- Cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores.
- Extintores.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

- Los aparatos e instrumentos de investigación científica para laboratorios.
- Los aparatos e instrumentos utilizados para la navegación de un barco, tales como aparatos de medida y de transmisión de órdenes.
- Los siguientes aparatos e instrumentos eléctricos:

Algunas herramientas y aparatos electrotérmicos, tales como soldadores eléctricos y planchas eléctricas, que, si no fueran eléctricos, pertenecerían a la clase 8.

Los aparatos y dispositivos que, si no fueran eléctricos, pertenecerían a otras clases, tales como: vestidos calentados eléctricamente, encendedores para automóviles.

- Los chivatos.
- Las máquinas de oficina de tarjetas perforadas.
- Los aparatos para esparcimiento concebidos para ser utilizados exclusivamente con un receptor de televisión.
- Los programas de ordenador y el software de todas clases cualquiera que sea su soporte de grabación o difusión, es decir, grabados en soporte magnético o descargados de una red informática remota.

Esta clase no comprende, en particular los siguientes aparatos eléctricos:

- Los aparatos electromecánicos para la cocina (tritadoras y mezcladoras para alimentos, licuadoras, molinillos de café eléctricos, etc.) y otros aparatos e instrumentos accionados por un motor eléctrico, clasificados todos en la clase 7.
- Las maquinillas de afeitar, maquinillas de barbero (instrumentos de mano) y

cortaúñas eléctricos (cl. 8).

- Cepillos de dientes y cepillos eléctricos (cl. 21).
- Aparatos eléctricos para la calefacción de locales o para calentar líquidos, para cocinar, para la ventilación, etc. (cl. 11).
- La relojería y otros instrumentos cronométricos (cl. 14).
- Los relojes de control (cl. 14).

CLASE 10

- Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales.
- Artículos ortopédicos.
- Material de sutura.

Nota explicativa

La clase 10 comprende esencialmente los aparatos, instrumentos y artículos médicos. Esta clase comprende principalmente:

- El mobiliario especial de uso médico.
- Ciertos artículos de higiene en caucho (consultar la lista alfabética de productos).
- Las vendas ortopédicas.

CLASE 11

- Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

- Los aparatos de aire acondicionado.
- Los calentadores, las bolsas de agua caliente, los calienta- camas, eléctricos o no eléctricos.
- Los almohadones y cubiertas calentadas eléctricamente, que no tengan una utilización médica.
- Los hervidores eléctricos.
- Utensilios de cocina eléctricos.

Esta clase no comprende, en particular:

- Los aparatos de producción de vapor (partes de máquinas) (cl. 7).
- Los vestidos calentados eléctricamente (cl. 9).

CLASE 12

- Vehículos.
- Aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

- Los motores para vehículos terrestres.
- Los acoplamientos y órganos de transmisión para vehículos terrestres.
- Los aerodeslizadores.

Esta clase no comprende, en particular:

- Determinadas partes de vehículos (consultar la lista alfabética de productos).
- Los materiales metálicos para vías férreas (cl. 6).
- Los motores, acoplamientos y órganos de transmisión, que no sean de vehículos terrestres (cl. 7).
- Las partes de motores (de todo tipo) (cl. 7).

CLASE 13

- Armas de fuego.
- Municiones y proyectiles.
- Explosivos.
- Fuegos de artificio.

Nota explicativa

La clase 13 comprende esencialmente las armas de fuego y los productos pirotécnicos.

Esta clase no comprende, en particular:

- Las cerillas (cl. 34).

CLASE 14

- Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases.
 - Joyería, bisutería, piedras preciosas.
 - Relojería e instrumentos cronométricos.

Nota explicativa

La clase 14 comprende esencialmente los metales preciosos, los productos fabricados en estas materias y, en general, la joyería, la bisutería y la relojería.

Esta clase comprende principalmente:

- Los artículos de bisutería, auténticos y falsos.
- Los gemelos y agujas de corbata.

Esta clase no comprende, en particular:

- Ciertos productos en metales preciosos (clasificados según su función o destino), por ejemplo, los metales en hojas o en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas (cl. 2); las amalgamas dentales en oro (cl. 5), la cuchillería, los tenedores y cucharas (cl. 8), los contactos eléctricos (cl. 9), las plumas de escribir de oro (cl. 16).
- Los objetos de arte que no sean en metales preciosos (clasificados según la materia de la que están formados).

CLASE 15

- Instrumentos de música

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

- Los pianos mecánicos y sus accesorios.
- Las cajas de música.
- Los instrumentos de música eléctricos y electrónicos.

Esta clase no comprende, en particular:

- Los aparatos para el registro, la transmisión y la amplificación y reproducción del sonido (cl. 9).

CLASE 16

- Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases.
- Productos de imprenta.
- Artículos de encuadernación.
- Fotografías.
- Papelería.
- Adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa.

- Material para artistas.
- Pinceles.
- Máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles).
- Material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos).
- Materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases).
- Caracteres de imprenta.
- Clichés.

Nota explicativa

La clase 16 comprende esencialmente el papel, los productos de papel y los artículos de oficina.

Esta clase comprende principalmente:

- Los corta- papeles.
- Las máquinas multcopistas.
- Las hojas, sacos o bolsas de materias plásticas, para el embalaje.

No comprende, en particular:

- Determinados productos de papel o cartón (consultar la lista alfabética de productos).
- Los colores (cl. 2).
- Las herramientas manuales para los artistas (por ejemplo: espátulas, cinceles de escultores) (cl. 8).

CLASE 17

- Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases.
- Productos en materias plásticas semielaboradas.
- Materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar.
- Tubos flexibles no metálicos.

Nota explicativa

La clase 17 comprende esencialmente los aislantes eléctricos, térmicos o acústicos y las materias plásticas semielaboradas, en forma de hojas, placas o barras.

Esta clase comprende principalmente:

- La goma para el recauchutado de neumáticos.
- Las materias de relleno de caucho o de materias plásticas.
- Las barreras flotantes antipolución.

CLASE 18

- Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases.
- Pieles de animales.
- Baúles y maletas.
- Paraguas, sombrillas y bastones.
- Fustas y guarnicionería.

Nota explicativa

La clase 18 comprende esencialmente el cuero, sus imitaciones, los artículos de viaje no comprendidos en otras clases y la guarnicionería.

Esta clase no comprende, en particular:

- Los artículos de vestir (consultar la lista alfabética de productos).

CLASE 19

- Materiales de construcción no metálicos.

- Tubos rígidos no metálicos para la construcción.
- Asfalto, pez y betún.
- Construcciones transportables no metálicas.
- Monumentos no metálicos.

Nota explicativa

La clase 19 comprende esencialmente los materiales de construcción no metálicos.

Esta clase comprende principalmente:

- Las maderas semielaboradas (por ejemplo: vigas, planchas, paneles).
- Las maderas contrachapadas.
- El vidrio de construcción (por ejemplo: losas, tejas de vidrio).
- Los granulados de vidrio para la señalización de las carreteras.
- Los buzones de mampostería.

Esta clase no comprende, en particular:

- Los productos para la conservación o la impermeabilización del cemento (cl.1).
- Los ignífugos (cl 1).
- La pez negra para zapateros (cl. 3).

CLASE 20

- Muebles, espejos, marcos.
- Productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

Nota explicativa

La clase 20 comprende esencialmente los muebles y sus partes y los productos de materias plásticas que no se incluyen en otras clases.

Esta clase comprende principalmente:

- Los muebles metálicos y los muebles para el camping.
- Los artículos de cama (por ejemplo: colchones, somieres, almohadas).
- Los espejos y espejos de mobiliario o de tocador.
- Las placas de matrícula no metálicas.
- Los buzones, que no sean de metal ni de mampostería.

Esta clase no comprende, en particular:

- Ciertos espejos especiales clasificados según su función o destino (consultar la lista alfabética de productos).
- Los mobiliarios especiales de laboratorios (cl. 9).
- Los mobiliarios especiales para uso médico (cl. 10).
- La ropa de cama (cl. 24).
- Los edredones (colchas de pluma) (cl. 24).

CLASE 21

- Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados).
- Peines y esponjas.
- Cepillos (con excepción de los pinceles).
- Materiales para la fabricación de cepillos.
- Material de limpieza.
- Viruta de hierro.
- Vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción).
- Cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

Nota explicativa

La clase 21 comprende esencialmente los pequeños utensilios y aparatos para el menaje y la cocina, accionados manualmente, así como los utensilios de tocador, la cristalería y los artículos de porcelana.

Esta clase comprende principalmente:

- Los utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, como por ejemplo: baterías de cocina, cubos, barreños de hojalata, de aluminio, de materias plásticas o de otro tipo, pequeños aparatos para picar, moler, exprimir, etc., accionados manualmente.
- Los apagavelas que no sean de metales preciosos.
- Los peines eléctricos.
- Los cepillos de dientes eléctricos.
- Los salvamanteles y posavasos (vajilla).

Esta clase no comprende, en particular:

- Ciertos productos de cristal, porcelana y loza (consultar la lista alfabética de productos).
- Los productos de limpieza, jabones, etc. (cl. 3).
- Los pequeños aparatos para cortar, moler, exprimir, etc., accionados eléctricamente (cl. 7).
- Las maquinillas y aparatos de afeitarse, cortadoras de pelo, instrumentos de metal para manicura y pedicura (cl. 8).
- Los utensilios de cocción eléctricos (cl. 11).
- Los espejos de tocador (cl. 20).

CLASE 22

- Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases).
- Materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas).
- Materias textiles fibrosas en bruto.

Nota explicativa

La clase 22 comprende esencialmente los productos de cordelería y de vela, las materias de relleno y las materias textiles fibrosas en bruto.

Esta clase comprende principalmente:

- Las cuerdas y bramantes de fibra textil natural o artificial, de papel o de materia plástica.

Esta clase no comprende, en particular:

- Ciertas redes y sacos especiales (consultar la lista alfabética de productos).
- Las cuerdas para instrumentos de música (cl. 15).
- Los velos de vestir (cl. 25).

CLASE 23

- Hilos para uso textil.

CLASE 24

- Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases.
- Ropa de cama y de mesa.

Nota explicativa

La clase 24 comprende esencialmente los tejidos y las mantas.

Esta clase comprende principalmente:

- La ropa de cama de papel.

Esta clase no comprende, en particular:

- Ciertos tejidos especiales (consultar la lista alfabética de productos)
- Las mantas eléctricas para uso médico (cl. 10) y que no sean para uso médico (cl. 11).
- La ropa de mesa de papel (cl. 16).
- Las mantas para caballos (cl. 18).

CLASE 25

- Vestidos, calzados, sombrerería.

Nota explicativa

Esta clase no comprende, en particular:

- Ciertos vestidos y calzados especiales (consultar la lista alfabética de productos).

CLASE 26

- Puntillas y bordados, cintas y lazos.
- Botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas.
- Flores artificiales.

Nota explicativa

La clase 26 comprende esencialmente los artículos de mercería y de pasamanería.

Esta clase comprende principalmente:

- Las cremalleras.

Esta clase no comprende, en particular:

- Ciertos corchetes especiales (consultar la lista alfabética de productos).
- Ciertas agujas especiales (consultar la lista alfabética de productos).
- Los hilos para uso textil (cl. 23).

CLASE 27

- Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos.
- Tapicerías murales que no sean de materias textiles.

Nota explicativa

La clase 27 comprende esencialmente los productos destinados a recubrir o revestir, con el fin de acondicionar, los suelos o las paredes ya construidos.

CLASE 28

- Juegos, juguetes.
- Artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases.
- Decoraciones para árboles de Navidad.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

- Los artículos de pesca.
- Los aparatos para deportes y juegos diversos.

Esta clase no comprende, en particular:

- Las velas para árboles de Navidad (cl. 4).
- Los equipos de inmersión (cl. 9).
- Los aparatos de esparcimiento creados para utilizarse solamente a través de un

receptor de televisión.

- Las lámparas (guirnaldas) eléctricas para árboles de Navidad (cl. 11).
- Las redes de pesca (cl. 22).
- Los trajes de gimnasia y deporte (cl. 25).
- La confitería y la chocolatería para árboles de Navidad (cl. 30).

CLASE 29

- Carne, pescado, aves y caza.
- Extractos de carne.
- Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.
- Jaleas, mermeladas, compotas.
- Huevos, leche y productos lácteos.
- Aceites y grasas comestibles.

Nota explicativa

La clase 29 comprende esencialmente los productos alimenticios de origen animal, así como las legumbres y otros productos hortícolas comestibles preparados para el consumo o la conservación.

Esta clase comprende principalmente:

- Las bebidas lacteadas, o en las que predomina la leche.

Esta clase no comprende, en particular:

- Ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consultar la lista alfabética de productos).
- Los alimentos para bebés (cl. 5).
- Las sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5).
- Las salsas para ensalada (cl.30).
- Los huevos para incubar (cl.31).

- Los alimentos para los animales (cl.31).
- Los animales vivos (cl. 31).

CLASE 30

- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café.
- Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles.
- Miel, jarabe de melaza.
- Levadura, polvos para esponjar.
- Sal, mostaza.
- Vinagre, salsas (condimentos).
- Especias.
- Hielo.

Nota explicativa

La clase 30 comprende esencialmente los productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos.

Esta clase comprende principalmente:

- Las bebidas a base de café, cacao o chocolate.
- Los cereales preparados para la alimentación humana (por ejemplo: copos de avena o de otros cereales).

Esta clase no comprende, en particular:

- Ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consultar la lista alfabética de productos).
- La sal para conservar que no sea para alimentos (cl. 1).
- Las infusiones medicinales y sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5).
- Los alimentos para bebés (cl. 5).

- Los cereales en bruto (cl. 31).
- Alimentos para animales (cl. 31).

CLASE 31

- Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases.
- Animales vivos.
- Frutas y legumbres frescas.
- Semillas, plantas y flores naturales.
- Alimentos para los animales.
- Malta.

Nota explicativa

La clase 31 comprende esencialmente los productos de la tierra que no hayan sufrido preparación alguna para el consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los alimentos para los animales.

Esta clase comprende principalmente:

- Las maderas en bruto.
- Los cereales en bruto.
- Los huevos para incubar.
- Los moluscos y los crustáceos vivos.

Esta clase no comprende, en particular:

- Los cultivos de microorganismos y las sanguijuelas para uso médico (cl.5).
- Las maderas semielaboradas (cl. 19).
- Los cebos artificiales para la pesca (cl. 28).
- El arroz (cl. 30).
- El tabaco (cl. 34).

CLASE 32

- Cervezas.
- Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas.
- Bebidas y zumos de frutas.
- Siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Nota explicativa

La clase 32 comprende esencialmente las bebidas no alcohólicas, así como las cervezas.

Esta clase comprende principalmente:

- Las bebidas desalcoholizadas.

Esta clase no comprende, en particular:

- Las bebidas para uso médico (cl. 5).
- Las bebidas lacteadas, o en las que predomina la leche (cl.29).
- Las bebidas a base de cacao, café o chocolate (cl. 30).

CLASE 33

- Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas).

Nota explicativa

No comprende en particular:

- Las pociones medicinales (cl. 5).
- Las bebidas desalcoholizadas (cl. 32).

CLASE 34

- Tabaco.
- Artículos para fumadores.
- Cerillas.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

- Los sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico).

No comprende en particular:

- Los cigarrillos sin tabaco para uso médico (cl. 5).
- Ciertos artículos para fumadores de metales preciosos (cl. 14) (consultar la lista alfabética de productos).

Servicios

CLASE 35

- Publicidad.
- Gestión de negocios comerciales.
- Administración comercial.
- Trabajos de oficina.

Nota explicativa

La clase 35 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por organizaciones cuya finalidad principal es:

- 1) La ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o
- 2) La ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios.

Esta clase comprende principalmente:

- Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad.
- Los servicios que comportan el registro, la transcripción, la composición, la compilación, o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o la compilación de datos matemáticos o estadísticos.
- Los servicios de las agencias de publicidad, así como servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o por correo, o la distribución de muestras.

Esta clase puede referirse a la publicidad relativa a otros servicios, tales como los que conciernen a los empréstitos bancarios o la publicidad por radio.

Esta clase no comprende, en particular:

- La actividad de una empresa cuya función primordial sea la venta de mercancías, es decir, de una empresa comercial.
- Los servicios tales como las evaluaciones e informes de ingenieros que no estén en relación directa con la explotación o dirección de los negocios de una empresa comercial o industrial (consultar la lista alfabética de servicios).

CLASE 36

- Seguros.

- Negocios financieros.
- Negocios monetarios.
- Negocios inmobiliarios.

Nota explicativa

La clase 36 comprende esencialmente los servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados en relación con contratos de seguros de todo tipo.

Esta clase comprende principalmente:

- Los servicios relacionados con los negocios financieros o monetarios a saber:
- Los servicios de todos los institutos bancarios o instituciones en relación con ellos, tales como agencias de cambio o servicios de compensación.
- Los servicios de institutos de crédito que no sean bancos, tales como asociaciones cooperativas de crédito, compañías financieras individuales, prestamistas, etc.
- Los servicios de los "trust de inversión", de las compañías "holding".
- Los servicios de corredores de valores y de bienes.
- Los servicios relacionados con los negocios monetarios, asegurados por agentes fiduciarios.
- Los servicios prestados en relación con la emisión de cheques de viaje y de cartas de crédito.
- Los servicios de administradores de inmuebles, es decir, los servicios de alquiler, de valoración de bienes inmuebles o de financiación.
- Los servicios relacionados con los seguros, tales como servicios prestados por agentes o corredores que se ocupan de seguros, los servicios prestados a los aseguradores y a los asegurados y los servicios de suscripción de seguros.

CLASE 37

- Construcción.
- Reparación.
- Servicios de instalación.

Nota explicativa

La clase 37 comprende esencialmente los servicios prestados por empresarios o subcontratistas en la construcción o la fabricación de edificios permanentes, así como los servicios prestados por personas u organizaciones que se ocupan de la restauración de objetos a su estado primitivo o de su preservación sin alterar sus propiedades físicas o químicas.

Esta clase comprende principalmente:

- Los servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión y los servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción, tales como las de pintores, fontaneros, instaladores de calefacción o tejadores.
- Los servicios anexos a los servicios de construcción tales como inspecciones de proyectos de construcciones.
- Los servicios de construcción naval.
- Los servicios de alquiler de herramientas o de material de construcción.
- Los servicios de reparación, a saber, los servicios que se ocupan de poner cualquier objeto en buen estado después del desgaste, los daños, el deterioro o la destrucción parcial (reparación de un edificio o de cualquier objeto existente que se ha deteriorado respecto de su condición primitiva).
- Los diversos servicios de reparación, tales como los referentes a la electricidad, mobiliario, instrumentos y herramientas, etc.
- Los servicios de conservación que tratan de mantener un objeto en su condición original, sin cambiar ninguna de sus propiedades (en lo que concierne a la distinción entre esta clase y la clase 40, ver nota explicativa de la clase 40).

Esta clase no comprende, en particular:

- Los servicios de almacenaje de mercancías tales como vestidos o vehículos (cl. 39).
- Los servicios relacionados con el teñido de tejidos o ropas (cl. 40).

CLASE 38

- Telecomunicaciones.

Nota explicativa

La clase 38 comprende esencialmente los servicios que permiten a una persona al menos comunicarse con otra por un medio sensorial. En estos servicios se incluyen aquellos que:

- 1) Permiten a una persona conversar con otra.
- 2) Transmiten mensajes de una persona a otra y
- 3) Ponen a una persona en comunicación oral o visual con otra (radio y televisión).

Esta clase comprende principalmente:

- Los servicios que consisten esencialmente en la difusión de programas de radio o de televisión.

Esta clase no comprende, en particular:

- Los servicios de publicidad por radio (cl. 35).

CLASE 39

- Transporte.
- Embalaje y almacenaje de mercancías.
- Organización de viajes.

Nota explicativa

La clase 39 comprende esencialmente los servicios prestados transportando personas o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire u oleoducto) y los servicios necesariamente relacionados con esos transportes, así como los servicios relacionados con el depósito de mercancías en un almacén o en otro edificio con vista a su preservación o custodia.

Esta clase comprende principalmente:

- Los servicios prestados por compañías que explotan estaciones, puentes, transbordadores, (ferries), etc. utilizados por el transportista.
- Los servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte.
- Los servicios relacionados con el remolque marítimo, la descarga, el funcionamiento de puertos y de muelles y el salvamento de buques en peligro y de sus cargamentos.
- Los servicios relacionados con el funcionamiento de los aeropuertos.
- Los servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de mercancías antes de su expedición.
- Los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes o los transportes de mercancías por intermediarios y agencias de turismo, informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte.
- Los servicios relativos a la inspección de vehículos o de mercancías antes del transporte.

Esta clase no comprende, en particular:

- Los servicios relativos a la publicidad de las empresas de transporte, tales como la distribución de prospectos o la publicidad por radio (cl. 35).
- Los servicios relacionados con la emisión de cheques de viaje o de cartas de crédito por intermediarios o agencias de viaje (cl. 36).
- Los servicios relativos a los seguros (comerciales, de incendio o de vida) durante el transporte de personas o mercancías (cl. 36).
- Los servicios prestados por el mantenimiento y la reparación de vehículos, pero no el mantenimiento ni la reparación de objetos en relación con el transporte de personas y de mercancías (cl. 37).
- Los servicios relacionados con la reserva de habitaciones de hotel por las agencias de viaje o por intermediarios (cl. 42).

CLASE 40

- Tratamiento de materiales.

Nota explicativa

La clase 40 comprende esencialmente los servicios, no enumerados en otras clases, prestados por el tratamiento o la transformación mecánica o química de sustancias inorgánicas u orgánicas o de objetos.

Por necesidades de la clasificación, la marca se considera como una marca de servicio únicamente en los casos en que el tratamiento o la transformación se haga por cuenta de otra persona. Por idénticas necesidades de la clasificación, la marca se considera como una marca de fábrica en todos los demás casos en que la sustancia o el objeto se comercialice por aquel que la haya tratado o transformado.

Esta clase comprende principalmente:

- Los servicios relacionados con la transformación de un objeto o de una sustancia y todo tratamiento que implique una modificación de sus propiedades esenciales (por ejemplo, el teñido de un vestido); un servicio de mantenimiento, a pesar de que normalmente esté comprendido en la clase 37, será clasificado en consecuencia en la clase 40, si implica dicha modificación (por ejemplo, el cromado del parachoques de un automóvil).
- Los servicios de tratamiento de materiales que pueden intervenir en el curso de la fabricación de una sustancia o de un objeto cualquiera que no sea un edificio, por ejemplo, los servicios que se refieren al corte, a la manufactura, al pulimento por abrasión o al revestimiento metálico.

Esta clase no comprende, en particular:

- Los servicios de reparación (cl. 37).

CLASE 41

- Educación.
- Formación.
- Esparcimiento.
- Actividades deportivas y culturales.

Nota explicativa

La clase 41 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener.

Esta clase comprende principalmente:

- Los servicios de educación de individuos o de doma de animales, bajo todas sus formas.
- Los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos.
- Los servicios de presentación al público de obras de arte plástico o de literatura con fines culturales o educativos.

CLASE 42

- Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos.
- Servicios de análisis y de investigación industrial.
- Diseño y desarrollo de ordenadores y software.
- Servicios jurídicos.

Nota Explicativa

La clase 42 comprende esencialmente los servicios prestados por personas, a título individual o colectivo, en relación con aspectos teóricos o prácticos de sectores complejos de actividades; tales servicios son prestados por representantes de profesiones como químicos, físicos, ingenieros, informáticos, juristas, etc.

Esta clase comprende principalmente:

- Los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigación e informes en los campos científico y tecnológico.
- Los servicios de investigación científica con fines médicos.

Esta clase no comprende en particular:

- Las investigaciones y evaluaciones en asuntos comerciales (cl. 35).
- Los servicios de tratamiento de textos y de gestión de ficheros informáticos (cl. 35).
- Las evaluaciones en materia financiera y fiscal (cl. 36).
- Los servicios de extracción minera y petrolera (cl. 37).
- Los servicios de instalación y reparación de ordenadores (cl. 37).
- Los servicios prestados por representantes de profesiones tales como médicos, veterinarios, psicoanalistas (cl. 44).
- Los servicios de tratamientos médicos (cl. 44).
- Los servicios prestados por jardineros paisajistas (cl. 44).

CLASE 43

- Servicios de restauración (alimentación);
- Hospedaje temporal.

Nota Explicativa

La clase 43 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal.

Esta clase comprende principalmente:

- Los servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores;
- Las residencias para animales.

Esta clase no comprende en particular:

- Los servicios de alquiler de bienes inmuebles como casas, apartamentos, etc. destinados a un uso permanente (cl. 36);
- Los servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo (cl. 39);
- Los servicios de conservación de alimentos y bebidas (cl. 40);
- Los servicios de discotecas (cl. 41);
- Los pensionados (cl. 41);
- Las casas de reposo y de convalecencia (cl. 44).

CLASE 44

- Servicios médicos;
- Servicios veterinarios;
- Cuidados de higiene y de belleza para personas o animales;
- Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Nota Explicativa

La clase 44 comprende esencialmente los cuidados médicos, de higiene corporal y de belleza prestados por personas o establecimientos a personas o animales; comprende igualmente los servicios relacionados con los sectores de la agricultura, la horticultura y la silvicultura.

Esta clase comprende principalmente:

- Los servicios de análisis médicos relacionados con el tratamiento de personas (tales como exámenes radiográficos y tomas de sangre);
- Los servicios de inseminación artificial;
- Las consultas en materia de farmacia;
- La cría de animales;
- Los servicios relacionados con el cultivo de plantas tales como la jardinería;
- Los servicios relacionados con el arte floral tales como la composición floral así como
- Los servicios prestados por jardineros paisajistas.

Esta clase no comprende en particular:

- Los servicios de destrucción de animales dañinos (que no sean de los de la agricultura, la horticultura y la silvicultura) (cl. 37);
- Los servicios de instalación y reparación de dispositivos de riego (cl. 37);
- Los servicios de transporte en ambulancias (cl. 39);
- Los servicios de matadero de animales y de taxidermia (cl. 40);
- Los servicios de tala y aserrado de madera (cl. 40);
- Los servicios de doma de animales (cl. 41);
- Los servicios prestados por clubes de cultura física (cl. 41);
- Los servicios de investigación científica con fines médicos (cl. 42);
- Las residencias para animales (cl. 43);
- Las residencias para personas mayores (cl. 43);

CLASE 45

- Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

Nota Explicativa

Esta clase comprende principalmente:

- Los servicios de investigación y vigilancia relativos a la seguridad de personas y de colectividades;
- Los servicios prestados a personas en relación con acontecimientos sociales tales como servicios de acompañamiento en sociedad, agencias matrimoniales, servicios funerarios.

Esta clase no comprende en particular:

- Los servicios profesionales que prestan una ayuda directa a las operaciones o funciones de una empresa comercial (cl. 35);

- Los servicios relacionados con negocios financieros o monetarios y los servicios relacionados con los seguros (cl. 36);
- Los servicios de acompañamiento de viajeros (cl. 39);
- Los servicios de transporte blindado (cl. 39);
- Los servicios de educación de personas, bajo cualquiera de sus formas (cl. 41);
- Los servicios de cantantes o de bailarines (cl. 41);
- Los servicios jurídicos (cl. 42);
- Los servicios prestados por terceros que aseguran cuidados médicos, de higiene y de belleza para personas o animales (cl. 44);
- Algunos servicios de alquiler (consultar la lista alfabética de servicios y la nota general b) relativa a la clasificación de servicios).

ANEXO III

Principales Cambios de la Novena Edición

La última versión del Clasificador de Niza corresponde a la 9ª Edición. La Novena Edición comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2007.

Los principales cambios que introdujo la última edición, fueron:

- Los servicios legales pasaron de la clase 42 a la clase 45. Actualmente, la clase 42 quedó reducida solamente a los servicios computacionales, científicos, tecnológicos, ingeniería y diseño.
- Productos fabricados de metales preciosos son clasificados de acuerdo a su función, por ejemplo; los cascanueces eran clasificados en la clase 8 si no eran de metales preciosos y en la 14 si eran de metales preciosos, en cambio hoy, todos pertenecen a la clase 8.
- Los acuarios y accesorios se encontraban en la clase 16 como material de aprendizaje, en cambio con la 9ª versión, los acuarios se clasifican en la clase 21, en la cual se encuentran los objetos fabricados de vidrio. Por otro lado, los accesorios como gravilla para acuario se encuentra en la clase 19 y luces para acuario en la clase 11.

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">Parte 12 Notificaciones</p> |
|--|

Las notificaciones son actuaciones de los tribunales que son requisitos para que las resoluciones tengan efecto y consisten en dar conocimiento de las resoluciones a quienes la ley establece que pueden afectarles.

INAPI como tribunal debe realizar distintos tipos de notificaciones para dar a conocer las resoluciones que dicta, dependiendo de qué resolución se trata.

Las notificaciones que generalmente se utilizan son las que se realizan mediante: el estado diario, cartas certificadas, ambas contenidas en la LPI, y la notificación personal, regulada por el art. 40 y siguientes del CPC.

I. Estado Diario (Art.13 inc. 1° LPI)

La LPI ha establecido en el art. 13 a la notificación por el estado diario como la de uso general en los procedimientos de registro.

Este artículo expresa que deben notificarse por medio del estado diario: *“todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el [Inapi]”*.

A. Ubicación

El estado diario se encuentra físicamente en el área de atención de público de INAPI ubicada en Moneda 975 piso 13.

Además puede encontrarse en la página web www.inapi.cl en el apartado de “Notificaciones diarias” en formato PDF.

B. Contenido del Estado Diario

El estado diario consta en distintas hojas de papel que se adhieren al mural de la oficina de atención de público de INAPI.

Se encuentra autorizado por la Secretaria Abogada de la Subdirección de Marcas, cuando es de causas contenciosas, y el Conservador de Marcas, en causas no contenciosas, y contiene la información relativa a las resoluciones que se dictan diariamente.

Modelo de estado diario:

| INAPI | RESOLUCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE MARCAS | | | PAG: N° x |
|-----------------------|--|-----------------|--------------|---|
| MARCAS COMERCIALES | Hora: hh:mm | Fecha: dd/mm/aa | | |
| | | | | |
| Solicitud | Representante _____ | Tipo | Marca | Observaciones |
| | Estado de la solicitud | | | |
| 222.222 | ESTUDIO YYY _____ Acéptase tramitación (Publicación) | Mixta | YYY | Corrigiendo de oficio cobertura para la clase 43. |
| 444.444 | ESTUDIO YY _____ Acéptase Tramitación (Publicación) | Denominativa | YY | |
| 555.555 | ESTUDIO ZZ _____ Con Observac. Tramitac. P/30 | Mixta | ZZ | Cumpla debidamente con observación |

| | | | | |
|-----------------------------|-------|--|--|--|
| | días. | | | anterior en lo referente a las etiquetas |
| Firma Conservador de Marcas | | | | |

C. Horario

Las Subdirección de Marcas ha establecido que las listas que conforman el estado diario deben estar disponibles para el público, a las 9:00 hrs. de cada día.

D. Resoluciones que se incluyen en el estado diario

En general, se publican en el estado diario todas las resoluciones dictadas por INAPI en orden a dar la mayor publicidad a las resoluciones dictadas, aún cuando algunas sólo se entiendan notificadas por otros medios -como la carta certificada o notificación personal-.

Como se mencionó anteriormente, la ley establece que por regla general todas las resoluciones dictadas por INAPI se notifican por medio del estado diario. No obstante lo anterior, se mencionan expresamente algunas resoluciones que se detallan a continuación.

- Se notificará por el estado diario la evacuación de un informe pericial. art. 86 RLPI.
- Si bien la resolución que autoriza la inscripción de un derecho de Propiedad Industrial, se notificará por carta certificada, se incluirá en el estado diario. art. 22. RLPI
- La notificación de la resolución que recae sobre la demanda de nulidad se notifica al demandante por el estado diario. art. 40 inc.2° CPC

II. Notificación por Carta Certificada

Esta notificación consiste en el envío al domicilio señalado por el solicitante en el expediente de la resolución y documentos respectivos.

Ésta se entiende efectuada tres días después del depósito de la carta en el correo. Art. 13 inc. 3.

A. A quién se envía

El RLPI establece en su art. 22 que la carta se enviará a la dirección que figure en la solicitud o carátula del expediente o en la base de datos computacionales en el momento de su emisión.

Generalmente, las cartas están dirigidas al representante.

B. Contenido de la carta certificada

El RLPI establece en su art. 22 que la resolución que autoriza la inscripción de cualquier derecho de propiedad Industrial se notificará a través de carta certificada –que consistirá en una tarjeta o documento impreso- y pasa a detallar su contenido mínimo.

En la práctica INAPI sigue el modelo propuesto por dicho artículo para las notificaciones por carta certificada en general.

El contenido es el siguiente:

- El hecho de haberse dictado por INAPI una resolución y su fecha.
- Número de solicitud.
- Nombre y dirección del solicitante o de su representante.
- Dirección de la página web donde puede consultarse el estado de la solicitud.

En algunos casos se exigen requisitos adicionales, como se señala en el siguiente punto.

C. Casos en que debe notificarse por carta certificada

La LPI establece que la notificación por carta certificada debe efectuarse en los siguientes casos:

- Oposición a la solicitud de registro. En este caso además debe realizarse el envío de la copia íntegra de la oposición y su proveído. art. 13 inc 2° LPI.
- Cuando se hubiere dictado observaciones de fondo a la solicitud de registro, art. 13 inc. 2° LPI. En los casos que no hubiere oposición, las observaciones se notifican también mediante carta certificada para favorecer la información de los solicitantes.
- La resolución que declara el abandono de la solicitud por no enterarse el pago de los derechos respectivos después de 60 días de ejecutoriada la sentencia que ordena el registro del derecho de propiedad industrial. art. 18 bis E LPI
- Resolución que autoriza la inscripción de cualquier derecho de Propiedad Industrial. Art. 22 LPI.
- Notificación del rechazo de la solicitud: Actualmente la ley no contempla que esta resolución se deba notificar por carta certificada, por lo que se entiende notificada desde su inclusión en el estado diario. A pesar de lo anterior, INAPI ha adoptado la práctica del envío de la carta certificada a los solicitantes cuya solicitud fue rechazada, para asegurar su conocimiento en orden al ejercicio eventual del recurso de apelación.

III. Notificación Personal (art. 13 inc. 3°)

La LPI establece que la notificación de la demanda de nulidad de un registro “se efectuará en los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil”, artículos que regulan la notificación personal y subsidiaria.

En todo caso, la notificación de la resolución que recae sobre la demanda de nulidad se notifica al demandante por el estado diario. art. 40 inc.2° CPC

A. A quién debe dirigirse

Debe hacerse al titular del derecho. Por esta razón la Ley exige que los solicitantes extranjeros fijen un domicilio. En todo caso, si el titular no tiene ni domicilio ni residencia en Chile, bastará con notificar al apoderado o representante que exige la ley en su art. 2 LPI.

B. Forma en que se realiza la notificación

Esta notificación se aplica en los términos establecidos en los artículos 40 y siguientes del CPC, aplicándose por lo tanto la notificación subsidiaria del art. 44 del mismo código.

Es al titular del registro afectado por la demanda, a quien la notificación se debe hacer de manera personal, entregándose la copia íntegra de la resolución y de la demanda de nulidad. art. 40 inc. 1° CPC.

La notificación personal se debe hacer por medio de un receptor judicial. Al momento de realizarse, se debe dejar constancia de la notificación, tal como establece el art. 43 CPC.

Receptores

Los receptores son ministros de fe pública, a quienes la ley les encarga el hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios de los tribunales, las resoluciones de los tribunales. art. 390 COT

Tienen como obligación dar cumplimiento a la tarea encomendada por el juez -en este caso el Director Nacional- y dejar constancia de la diligencia en el proceso. art. 393 COT.

El Presidente de la República fija anualmente los aranceles de los receptores judiciales. art. 393 inc. Final. <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=127932> . El pago debe ser realizado por el demandante contra el recibo de la correspondiente boleta de honorarios.

Una vez que se dicte por el Director Nacional la resolución que acoge la demanda de nulidad a tramitación, esta quedará disponible para que el receptor judicial solicite el expediente para llevar a cabo la notificación.

La notificación se realizará de acuerdo a las reglas contenidas en los artículos 40 y siguientes del CPC:

| Tipo de notificación | Lugar | Horario |
|---|---|---|
| Notificación personal art. 40 y 41 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lugares y recintos de libre acceso público. Art. 41 inc. 1 CPC. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cualquier día y hora |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Morada o lugar donde pernocta notificado. Lugar donde ordinariamente trabaja. Otro recinto privado donde se permita acceso a receptor. Art. 41 inc.2 CPC. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entre 6.00 y 22.00 hrs. |

| Tipo de notificación | Requisitos | Cómo se realiza |
|---|--|--|
| Notificación subsidiaria art. 44 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Búsqueda en domicilio o trabajo 2 días distintos | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se entrega copia de resolución y de solicitud a cualquier persona adulta presente en domicilio o lugar de trabajo |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acreditación de que persona se encuentra en | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si no hay nadie o no se puede entregar, se fijará en la puerta un aviso que de noticia de la demanda y otras especificaciones. |

| | | |
|--|--|--|
| | lugar del juicio | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acreditación de su domicilio o lugar de trabajo. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ La persona adulta que recibe copias debe suscribir constancia. Art. 45 CPC. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe enviarse a notificado aviso del trámite por carta certificada dentro de plazo establecido por ley. art. 46 CPC. |

IV. Valor legal de Página Web

INAPI publica diariamente en su página web www.inapi.cl las resoluciones que se han dictado, para facilitar la información al público.

No obstante lo anterior, debe hacerse presente que INAPI no garantiza que las publicaciones en la página web estén desprovistas de errores, y se recalca que la notificación de las resoluciones se realiza oficialmente por los medios establecidos por la ley. art. 38 CPC.

Parte 13

Corrección y Adición de Nombres y Dirección

Posteriormente a la presentación de la solicitud, es posible que se haga necesaria su modificación, ya sea porque fue presentada con errores en el nombre o domicilio del titular, o debido a que el titular o el domicilio han sufrido variaciones.

I. **Error en el Nombre y Dirección**

En aquellos casos en que el solicitante ha errado en cuanto al nombre del titular o a su dirección, pueden darse dos situaciones.

- El error puede ser observado en el examen de forma

En este caso, debe estarse a lo dispuesto en el examen de forma, donde debe responderse a los requerimientos expresados en las observaciones.

- El error puede no ser detectado en el examen de forma

Si el solicitante cometió un error al completar la solicitud y no recibe ninguna observación en forma posterior al examen de forma, debe entonces solicitar la modificación de los aspectos que no corresponden a la realidad, según las normas expresadas a continuación.

II. **Cambio o Adición de Nombres**

Los casos en que se hace necesario cambiar o agregar nombres a la solicitud son los siguientes:

A. Cambio en el titular

Es posible que mientras se tramita la solicitud, el solicitante ceda sus derechos a un tercero.

En este caso se debe presentar un escrito acompañando la cesión de derechos de toda la solicitud. Una vez presentada, el examinador debe analizar cuidadosamente los documentos en orden a comprobar:

- La adecuada identificación del cedente y cesionario
- La identificación correcta de la solicitud con su respectiva cobertura
- En el caso que se realice a través de representante, si el poder posee las facultades suficientes
- De acuerdo al Art. 14, las cesiones deben constar en instrumento privado suscrito ante notario. En caso que el titular sea extranjero debe ceñirse a las normas del lugar del otorgamiento, sin perjuicio de lo cual el documento deberá ser autenaplicarse la regla general establecida en el Título XI del CPC.

B. Inclusión de más personas como titulares

Cuando se solicite la inclusión de más de una persona como titulares de la solicitud de una solicitud de derecho marcario se atenderá a lo dispuesto en el párrafo anterior y además se debe cumplir con lo ordenado por art. 16 RLPI en relación a que deberá nombrarse un mandatario común.

Así también deberá realizarse el cambio de domicilio correspondiente al del mandatario común.

III. Modificación de Domicilio

Existen ciertos casos en que debe modificarse el domicilio especificado en la solicitud. En estas situaciones se debe acompañar el documento que acredite el acto, contrato u hecho en virtud de la cual este varió.

- Cambio de titular
- Nombramiento o cambio de apoderado
- Cambio de razón social del titular con cambio de domicilio
- Cambio del domicilio del titular

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">Parte 14</p> <p style="text-align: center;">Requisitos de la marca comercial</p> |
|---|

Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales en el mercado –art 19 LPI-.

Por otra parte, el DL N° 958 en su art. 22, definía marca comercial como: *“todo signo especial y característico que sirva para distinguir los productos de una industria, los objetos de un comercio o una empresa cualquiera”*. La LPI antes de la modificación del año 2005 señalaba que *“bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”*.

De estas definiciones es posible extraer los principales elementos necesarios para que una marca comercial pueda constituirse como tal y se pueda registrar, los cuales son:

- Signo
- Representación gráfica
- Distintividad

I. Signo

El mismo art. 19 LPI señala lo que la ley comprende como signo. En efecto, el art. 19 LPI enumera de forma taxativa a las palabras, elementos figurativos y sonidos. Al mismo tiempo señala ejemplo de cada una de esas categorías: *“Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos”*.

Agrega por otro lado, que también podrán inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

El DL N° 958 en su art.22, establecía que *“la marca puede consistir en una palabra, locución o frase de fantasía, en una cifra, letra, monograma, timbre, sello, viñeta, franja, emblema, figura, fotografía o dibujo cualquiera; o en una combinación de estos diversos signos con cierto carácter de novedad”*. Como se puede apreciar la definición, si bien coincidía en lo esencial, es decir, en las marcas denominativas y figurativas, deja de lado otro tipo de signos.

Por último, la Sección 2.1 ADPIC establece, en relación a los signos capaces de constituir una marca comercial, 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. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.”*

A. Tipos de signos distintivos

1. Marcas denominativas

Siguiendo lo señalado en el art. 19 LPI, se pueden incluir en las marcas denominativas los siguientes elementos:

- Nombres de personas
- Letras
- Números
- Palabras

2. Etiquetas:

Según el art. 19 LPI, las etiquetas pueden consistir en los siguientes elementos:

- Imágenes
- Gráficos
- Símbolos
- Combinaciones de colores

3. Combinaciones:

Se establece en el Art. 19 que los signos también pueden consistir en una combinación de los signos nombrados anteriormente. A este tipo de signos distintivos se les denomina comúnmente “marcas mixtas”.

II. Representación gráfica

Para más detalles acerca de la representación gráfica de la marca ver Parte 8 “Representación de la Marca”.

| Tipo de signo | Representación Gráfica | Descripción |
|---------------|------------------------|----------------|
| Denominativa | Denominación | ----- |
| Mixta | Etiqueta | En palabras |
| Etiqueta | Etiqueta | En palabras |
| Sonora | Pentagrama | Formato físico |

III. Distintividad

El concepto de distintividad implica que el signo tenga la facultad de poder de diferenciar los bienes o servicios de una empresa de los de otras. Es por esto, que la distintividad implica que la marca puede cumplir su papel propio de identificar un producto o servicio con un origen empresarial determinado.

Como ya se señaló, la distintividad constituye un elemento esencial de una marca comercial que se encuentra recogido no sólo en nuestra LPI, sino también en diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, tal es el caso de la Convención de Paris y los ADPIC.

En efecto, la Convención de Paris señala, 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”*

Por otro lado, los ADPIC señalan, 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”*.

A. Tipos de distintividad

La capacidad de distinguir un determinado origen empresarial depende, principalmente, de dos factores:

- La capacidad del signo mismo para poder distinguir un origen empresarial
- La relación de este signo con otros existentes

En relación a los dos elementos antes señalados, se distinguen, normalmente, dos tipos de distintividad:

- ***Distintividad intrínseca o abstracta***: Es aquella que se refiere a la capacidad del signo para distinguir bienes o servicios de un determinado origen empresarial. La falta de distintividad intrínseca se encuentra expresada en las causales absolutas de rechazo.

- **Distintividad extrínseca o concreta:** Es aquella que se relaciona con la existencia de otros signos similares o idénticos con anterioridad. La falta de distintividad extrínseca se encuentra recogida en las causales relativas de rechazo.

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">Parte 15 Examen de Fondo</p> |
|---|

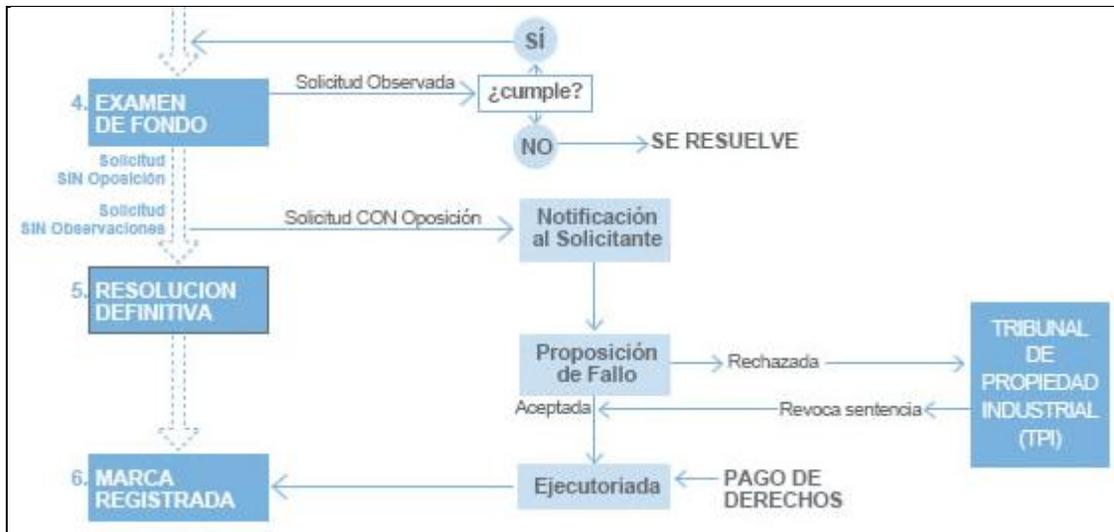
Como ya se señaló, el procedimiento de registro de una marca comercial se compone de dos exámenes:

- Examen formal, el cual ya fue explicado
- Examen de fondo

El examen de fondo corresponde a aquel realizado por el Director Nacional con el fin de determinar la existencia de causales para el rechazo de oficio de la petición. Este examen se realiza, de acuerdo al Art. 22, una vez vencido el plazo para deducir oposiciones.

Dentro de este examen, también pueden analizarse aspectos formales, salvo aquellos sobre los que hubiere conocido el Director Nacional por vía de reclamación en el examen forma, de acuerdo al Art. 22 LPI.

I. Esquema del examen



II. Causales de rechazo

Para efectos didácticos, las causales de rechazo de una marca comercial pueden ser catalogadas en dos tipos, según si el oponente – demandante debe acreditar un interés o no para que su oposición pueda ser analizada:

- Causales absolutas de rechazo
- Causales relativas de rechazo

Las causales absolutas se refieren a la capacidad del signo para constituir una marca comercial, por lo que se relacionan directamente con la distintividad intrínseca o abstracta. En cambio, las causales relativas dicen relación con la existencia de otros derechos en forma anterior, es decir, se relacionan en forma directa con la distintividad extrínseca o concreta.

A. **Independencia de las causales**

El examen de fondo de una marca comercial se centra en la existencia de causales de irregistrabilidad. Sin embargo, puede suceder que una solicitud de marca comercial pueda adolecer de dos o más causales a la vez, por lo tanto, es obligación del examinador señalar todas las causales existentes, las que deben ser invocadas en forma independiente. Es importante destacar, que las causales no se excluyen entre sí, sino que pueden ser invocadas

en forma conjunta, bastando que una de ellas sea finalmente acogida para que se rechace la marca.

Si existe más de una causal de irregistrabilidad de una marca, estas deben ser invocadas conjunta y fundadamente en forma independiente.

III. Búsqueda

Para realizar el examen de fondo es necesario, por un lado, determinar las causales absolutas a través del examen de la marca a la luz de la legislación vigente, pero por otro lado, es necesario determinar la existencia de marcas registradas o solicitadas con anterioridad para establecer la existencia de causales relativas.

Es por esto, que es necesario hacer una búsqueda en las bases de datos de INAPI de todas las marcas y solicitudes preexistentes que posean una semejanza o similitud tanto en su denominación como en su cobertura. Esta búsqueda se realiza en principio en la clase que cubre la cobertura de la marca solicitada, sin embargo, igualmente se puede realizar una búsqueda gráfica y fonética en las clases relacionadas, con el fin de determinar la existencia de marcas semejantes o idénticas que puedan inducir a error o confusión. Normalmente esto se produce cuando existen antecedentes previos de rechazo o de observaciones.

IV. Observaciones de fondo

Una vez realizada la búsqueda y analizada la solicitud a la luz de las causales de irregistrabilidad, el examinador puede tomar dos caminos, dependiendo de la existencia o no de causales de irregistrabilidad marcaria:

- Conceder la marca solicitada
- Observar la marca solicitada

La concesión consiste en un acto del Director Nacional por el cual otorga la marca solicitada. La resolución de concesión de la marca comercial se notifica por el estado diario y

por carta certificada (art. 22 RLPI), momento desde el cual comienza a correr el plazo para realizar el segundo pago de tasas, dentro del plazo de 60 días.

Por otro lado, las observaciones de fondo a la solicitud de marca se deben fundar a lo menos en una causal de irregistrabilidad, sin desmedro de la posibilidad de invocar más de una. La invocación de una causal de rechazo por parte de un examinador debe ser fundado, es decir, se debe dejar expresa constancia de la causal legal que concurre, conjuntamente con los hechos que la fundamentan cuando ello sea necesario (Por ejemplo, cuando la causal de observación radica en que la marca consiste o incluye un nombre de país basta con que la observación indique que se observa por la causal de la letra a) del Art. 20 LPI, que es la que se refiere expresamente a esa causal de irregistrabilidad).

La resolución que establece la existencia de causales de irregistrabilidad se puede dividir en:

- Individualización de la marca con su número de solicitud
- Señalamiento de la causal de irregistrabilidad (fundamentos de derecho de la resolución) y en los casos en que no sea evidente del tenor de la propia solicitud, indicación del antecedente de hecho que constituye la causal de observación.

Solicitud N° _____
 Marca: _____

Santiago,

De acuerdo al análisis de fondo previsto en el Artículo 22 incisos 4° y 5° de la Ley N°19.039, se formulan las siguientes observaciones que podrán dar lugar al rechazo de oficio de la solicitud de registro:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Estas observaciones deberán responderse por escrito dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de su notificación por carta certificada.

Por orden del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

CERTIFICO que con esta fecha fue notificada por carta certificada y por el estado diario la resolución precedente al solicitante o su representante.

En la parte de fundamentos de derecho se debe consignar claramente la causal legal fundante de la observación de fondo.

En cuanto a los fundamentos de hecho, se debe señalar claramente aquellos que sustentan la invocación de las causales legales. A modo de ejemplo, la fundamentación de las causales se debe hacer del modo siguiente:

| Causal legal | Fundamento de hecho | Observaciones |
|--------------|--|--|
| Letra a) | Se debe señalar el emblema o denominación, por ejemplo: el nombre del país o la bandera de | Existe una completa base de datos disponible en http://www.wipo.int/ipdl/es/search/6ter/search-struct.jsp dependiente de la OMPI |

| | | |
|----------|---|---|
| | este. | |
| Letra b) | <p>Las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.</p> <p>Se debe indicar precisamente la denominación conflictiva.</p> | <p>En este caso se puede recurrir a referencias en enciclopedias, diccionarios. En el caso del nombre de las variedades vegetales, normalmente se debe solicitar informe al SAG.</p> <p>Las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud se pueden buscar en http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html</p> |
| Letra c) | <p>El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, ni hubiera fallecido.</p> | <p>Siempre se debe solicitar una autorización de parte del titular del nombre o sus herederos en caso que este hubiese fallecido, a menos que sea el nombre del solicitante.</p> <p>Sin embargo, siempre debe observarse en caso que constituya infracción a las letras e), f), g) y h).</p> |
| Letra d) | <p>Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en</p> | <p>Existe una completa base de datos disponible en http://www.wipo.int/ipdl/es/search/6ter/search-struct.jsp dependiente de la OMPI.</p> <p>Es necesario, recurrir, en el caso chileno, a leyes especiales.</p> |

| | | |
|--------------------|--|--|
| | <p>exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.</p> | |
| Letra e) | <p>Se debe indicar el signo descriptivo, carente de distintividad o común en la clase e indicar la fuente.</p> | <p>Es importante consignar que los elementos carentes de distintividad, descriptivos o comunes pueden ser encontrados en diccionarios, enciclopedias o documentos técnicos.</p> <p>Como primeras fuentes siempre es conveniente recurrir a fuentes reconocidas como el diccionario de la RAE.</p> |
| Letras f) y k) | <p>Se debe señalar expresamente el signo que induce a error o engaño o contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres</p> | <p>Estas letras, muchas veces, se invocan conjuntamente con otras causales, aunque si existen casos en los cuales se configuran en forma independiente.</p> |
| Letras h), g) y j) | <p>Se debe señalar expresamente el signo que induce a error o engaño.</p> <p>En el caso que corresponda a una marca comercial se debe señalar el número de registro o solicitud.</p> | <p>Es necesario recordar que las marcas provenientes registradas en el extranjero deben acompañar a lo menos un certificado de registro.</p> <p>En las causales de la letra h) y f) no es necesario otra prueba que el registro, a menos que se invoque una marca no registral. En cambio en la causal de la letra g) e inciso 2º de la letra h) se debe probar fama y</p> |

| | | |
|----------|---|-------------|
| | En el caso de una indicación geográfica o denominación de origen se debe señalar la expresión en conflicto y el origen de esta. | notoriedad. |
| Letra i) | Se debe señalar a qué forma se asemeja, normalmente esto es evidente. | |

V. Notificación

Una vez identificada un motivo relativo u absoluto de rechazo, este se debe notificar. La notificación se realizará de dos oportunidades dependiendo de si existe o no oposición:

- Si no existe oposición: Por carta certificada una vez finalizado el examen de fondo (art. 22 LPI).
- Si existe oposición: Conjuntamente con la oposición (art. 22 LPI).

VI. Contestación

El solicitante deberá contestar las observaciones dentro del plazo de 30 días a partir de la notificación por carta certificada y conjuntamente con la oposición en el caso que estas existieran.

En la contestación deben indicarse todos los descargos y motivos por los cuales el solicitante estima que la causal legal no es aplicable.

VII. Resolución definitiva

La resolución definitiva puede consistir en una aceptación o concesión de la marca solicitada o en un rechazo de la misma.

En el caso de la concesión de la marca, el solicitante tiene el plazo de 60 días hábiles para pagar la segunda parte de las tasas (art. 18 bis e) LPI).

En caso de rechazo, la resolución definitiva debe indicar la causal legal en la cual se fundamenta el rechazo y una referencia a los fundamentos de la misma.

La solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Director Nacional. El art. 22 LPI señala que: “Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el [Director Nacional] dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. *En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del [Director Nacional]”*.

Parte 16
Causales Absolutas de rechazo

Son aquellas que se refiere a la capacidad del signo para distinguir bienes o servicios de un determinado origen empresarial. Es por esto, que la falta de distintividad intrínseca se encuentra expresada en las causales absolutas de rechazo.

Es posible señalar como causales absolutas, las siguientes:

- Signos que no constituyen una marca
- Falta de carácter distintivo
- Moral y orden público
- Carácter engañoso
- Emblemas y símbolos especialmente protegidos

I. Signos que no constituyen una marca

Como ya se señaló, nuestra ley considera como signos susceptibles de constituir marcas comerciales a sólo algunas categorías de ellos. Por lo cual, todos los signos que la ley no regula expresamente no pueden ser inscritos como marcas comerciales:

| Tipo de Signo | Ley 19.039 |
|--------------------------|-------------------|
| Nombres de personas | Protegida |
| Letras | Protegida |
| Números | Protegida |
| Imágenes | Protegida |
| Gráficos | Protegida |
| Símbolos | Protegida |
| Combinaciones de colores | Protegida |
| Sonidos | Protegida |
| Colectivas | Protegida |
| Tridimensionales | No Protegida |

| | |
|---|--------------|
| Hologramas | No Protegida |
| Títulos de películas y libros ³⁸ | No Protegida |
| Signos animados o de multimedia | No Protegida |
| Marcas de posición | No Protegida |
| Marcas gestuales | No Protegida |
| Olfativas | No Protegida |
| Gustativas | No Protegida |
| Textura o táctiles | No Protegida |

II. **Falta de carácter distintivo**

En términos amplios, signos que carecen de distintividad son aquellos que no sirven para cumplir el fin propio de una marca comercial que es el distinguir un origen empresarial de un determinado bien o servicio.

Dentro de los signos que carecen de distintividad se puede encontrar los términos genéricos y los descriptivos, sin embargo, existen otro tipo de causales de carencia de distintividad que no son las antes señaladas, como es el caso de las marcas muy simples o demasiado complejas y los términos comunes.

A. **Marcas muy simples**

Las expresiones o signos muy simples no pueden convertirse en marcas comerciales porque carecen de distintividad. De hecho, muchas de estas figuras constituyen elementos que no poseen nada que las pueda distinguir o son elementos básicos que son partes componentes de otros signos y expresiones.

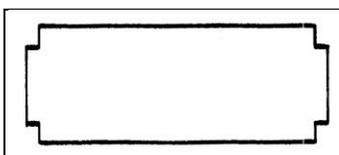
Por ejemplo, la ETIQUETA, sol N° 750358, para distinguir servicios en el sector de la agricultura, horticultura y silvicultura, clase 44. El DNI rechazó la marca en forma definitiva,

³⁸ Pueden protegerse como marcas, pero no existe una categoría especial que las proteja.

debido a que la marca no cumplía el requisito de distintividad necesario para ser marca comercial.



En otra Resolución Definitiva, el DNI rechazó la ETIQUETA, sol N° 697.343, para distinguir todos los productos de las clases 01, 06, 07, 08, 09, 16, 18, 19 y 20, debido a la causal del art.20 letra e) de la Ley 19.039.



B. Marcas consistentes en una letra o número

Se considera que una sola letra no puede constituir un signo susceptible de amparo marcario, debido a que se entiende que deben quedar a disposición de cualquier persona, ya que corresponden a signos elementales de todas las marcas denominativas.

Sin embargo, se ha aceptado como signos susceptibles de amparo marcario a aquellas marcas constituidos por una letra, pero acompañadas de un diseño distintivo.

Por ejemplo: La letra "S", si se presenta tan sólo en su aspecto denominativo debiera ser rechazada por carecer de la distintividad necesaria para constituir marca comercial, conforme al art. 19 de la Ley 19.039. Sin embargo, se debe aceptar si se acompaña de un diseño distintivo:

- Marca S registro N° 874.248 para distinguir calzado y vestuario, clase 25.

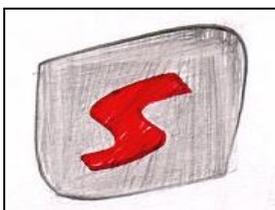


Y a su vez, por la misma razón, puede convivir pacíficamente con otras representaciones o diseños diferentes que representen a la misma letra.

- Marca S registro N° 818144 para distinguir productos de la clase 25.



- Marca S registro N° 682955 para distinguir productos de la clase 25.



En las marcas muy simples constituidas por sólo una letra lo distintivo radica en el diseño que acompaña la representación de esta letra, no en la letra en sí. Esto es concordante con lo señalado en el art. 23 RLPI: *“La marca comercial que consista en una letra o número, necesariamente deberá estar representada en forma gráfica, con un diseño característico que le otorgue distintividad”*.

C. Marcas muy extensas

Las marcas deben estar compuestas por signos capaces de distinguir un origen empresarial. Esta cualidad de los signos se pierde si se pretende registrar marcas que posean una gran extensión.

Por ejemplo, no se podría conceder, en el caso de una marca denominativa o mixta, una marca compuesta por:

“Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa; la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida ni a extranjero sometida”. (Canto Primero de La Araucana de Alonso de Ercilla y Zuñiga)

En el caso de una marca sonora, no se podría registrar una canción completa.

D. Signos no distintivos

Existen una serie de signos de utilización común que carecen de distintividad, entre los que se pueden mencionar:

- Signos de Internet y de lenguaje computacional e Internet
- Signos ortográficos en general
- Otros signos

1. Signos de Internet y de lenguaje computacional e Internet

Existen ciertas extensiones y signos que se han convertido de uso común con la masificación de Internet. Entre los signos que podemos mencionar:

- @
- WWW
- E-
- Extensión de los nombres de dominio

1.1. Uso del signo @

El signo arroba corresponde a un símbolo utilizado en las direcciones de correo electrónico y de uso extendido en el mundo de las comunicaciones a través de Internet.

En efecto, la jurisprudencia de INAPI ha recogido esta postura reiteradamente, por ejemplo, en el caso de la solicitud @, N° 805901 para distinguir, entre otros, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, clase 9.



2.- Que corresponde acoger la oposición fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad en el sentido amplio. En efecto, el signo solicitado, esto es, el signo @, denominado ARROBA, es un término que, en la primera acepción contemplada en el Diccionario de la Real Academia española significa: “Símbolo (@) usado en las direcciones de correo electrónico”, por lo que el signo pedido carece de distintividad y es una expresión de uso común en el mercado, lo que da lugar a concluir, de manera racionalmente fundada, que el signo solicitado no es susceptible de protección marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039.

Otras solicitudes en que se ha aplicado dicho criterio son las siguientes:

- @ CARTRIDGE, solicitud N° 535.455 que distingue todos los productos de la clase 9.
- @ BUSINESS ON DEMAND, solicitud N° 616.250 para distinguir servicios de consultas computacionales y servicios de sistemas de diseños computacionales para terceros, todo en el campo de aplicaciones interactivas comerciales para las redes computacionales globales, clase 42.

© BUSINESS ON DEMAND

- SM@RT WEB, solicitud N° 563.372 que distingue, entre otros, servicios de comunicaciones, en particular, comunicaciones radiofónicas, telex, radioemisoras y televisión; servicios de telecomunicaciones, tales como servicios públicos y privados de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones nacionales e internacionales, clase 38.



1.2. Uso de www.

El término “www” o “World Wide Web”, que en castellano significa “Red Global Mundial”, es una expresión utilizada en casi todas las direcciones electrónicas. El término www es de amplio uso y se entiende que carece de distintividad para diferenciar cualquier producto o servicio.

Por otro lado, el término www de ninguna manera ayuda a otorgar distintividad a un término no distintivo. De esta forma, si una marca descriptiva es solicitada para distinguir computadores, no se puede entender que por el hecho de agregar el término www, la palabra descriptiva pueda dejar de serlo, así fue ratificado en el caso de la marca [WWW.E-NOTEBOOK.CL](#), solicitud N° 796452 para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de ordenadores, equipos electrónicos de transmisión de imágenes y sonidos, sus partes y piezas en la Región Metropolitana.

En el mismo sentido, si el elemento principal de una marca solicitada es descriptivo de un servicio que se pretende distinguir, la adición de www no le concede distintividad a la expresión para diferenciar esos servicios, como en el caso de la solicitud [WWW.SUMEJORCREDITO.COM](#), N° 492.754 para distinguir servicios de asesorías para la

organización y dirección de negocios, tales como; importaciones, exportaciones, representaciones, comercio exterior, finanzas, inversiones, mercados futuros, corretaje inmobiliario y capital, administración de fondos, operaciones y transacciones de bolsa, operaciones de crédito y de acciones, clase 35.



1.3. Uso de la E-

La letra E, o su equivalente fonético en castellano "I", es utilizada en términos generales para indicar que un determinado servicio se presta a través de internet u on-line, por lo que normalmente carece de distintividad. En efecto, al igual que los otros elementos ya señalados-como www y @- no otorgan distintividad a un término de por sí descriptivo, como en el caso de la marca E-COMMERCE, solicitud N° 454.365 para distinguir servicios de diseño y desarrollo de programas computacionales y software; servicios de asesoría profesional y consultoría en ingeniería en forma integral, clase 42.

De igual forma, se rechazó la marca E-TRAVEL, solicitud N° 461.428 para distinguir servicios de agencia de viajes, clase 39, debido a que se consideró como descriptiva de los servicios que pretendía distinguir.

Otros casos similares son:

- E-CALIDAD GESTION ON LINE, solicitud N° 718.282 para distinguir servicios de consultoría en gestión de calidad, clase 42.



- E-PAY, solicitud N° 694.352 para distinguir, entre otros, publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, clase 35.



1.4. Extensión de los nombres de dominio

Las extensiones de nombres de dominio, no otorgan distintividad a un signo solicitado por ser estos de utilización común en el ámbito de Internet.

Dentro de las extensiones de nombre de dominio tenemos los nombres de dominios genéricos y territoriales.

- Dominios genéricos, globales o internacionales corresponden a los dominios básicos de internet y son utilizados en forma global. Ejemplos de dominios genéricos son: .com, .net, .edu, .biz, .info, .biz, .org.
- Dominios territoriales o geográficos son aquellos que le corresponden a cada país y que administra libremente, como por ejemplo: .cl, .ar, .pe.

| Extensión de nombre de dominio | Entidad que identifica |
|--------------------------------|--|
| .com | Organizaciones comerciales |
| .edu | Instituciones de educación superior |
| .biz | Uso financiero |
| .net | Previsto para empresas de internet |
| .info | Para empresas dedicadas a la difusión de información |

| | |
|------|-----------------------------------|
| .org | Organizaciones sin ánimo de lucro |
| .cl | Chile |
| .es | España |
| .eu | Unión europea |
| .ar | Argentina |
| .pe | Perú |
| .br | Brasil |
| .kr | Corea del Sur |
| .fr | Francia |
| .de | Alemania |
| .it | Italia |
| .mx | México |

Un caso en el cual la marca solicitada se rechazó en base a carecer de distintividad fue:

- FR, solicitud N° 800.552, para distinguir, entre otros, los servicios transmisión de televisión por cable; transmisión por radio; transmisión por televisión; comunicación por telefonía celular, clase 38.

2. Signos ortográficos en general

Los signos ortográficos y gramaticales en general, no son distintivos. En efecto, al igual que las letras, corresponden a signos que son elementos básicos de nuestro idioma, por lo tanto, no poseen el grado de distintividad suficiente para ser apropiados.

Por ejemplo: los signos de interrogación y de puntuación, como los siguientes.

| | | | |
|-----|---|---|---|
| . | 0 | - | ¿ |
| ... | : | ; | , |

| | | | |
|----|---|---|---|
| “” | ’ | i | - |
|----|---|---|---|

3. Otros signos

Dentro de esta categoría es posible encontrar signos matemáticos y de uso común.

| | | | |
|---|----|---|---|
| * | © | ® | ± |
| ≤ | ≥ | × | ÷ |
| € | \$ | % | & |
| / | Nº | º | ± |

III. Carácter descriptivo

Dentro de los signos que carecen de distintividad se encuentran los signos descriptivos. Nuestra legislación señala los casos de expresiones descriptivas, principalmente, en el art. 20 letra e) LPI.

A. Generalidades

Nuestra legislación señala que no se pueden registrar como marcas comerciales aquellas expresiones o signos empleados para indicar:

- Género
- Naturaleza
- Origen, nacionalidad, procedencia

- Destinación
- Peso, valor
- Calidad
- Uso general en el comercio

B. Reglas para determinar si un término es descriptivo

La determinación de si un signo es descriptivo o no es uno de los grandes desafíos de un examinador. En efecto, de la correcta determinación dependerá la concesión o rechazo de la solicitud de marca. A continuación se señalan algunas reglas que sirven de ayuda para determinar si un término es descriptivo:

- La distintividad debe ser determinada en relación a la cobertura solicitada
- Los elementos no distintivos no tienen la capacidad de diferenciar a un producto o servicio respecto de otros de manera de no producir confusiones entre ellos
- La marca debe ser analizada como un todo
- La distintividad debe ser evaluada en relación al público consumidor

1. La distintividad debe ser determinada en relación a la cobertura solicitada

La distintividad de una marca comercial debe ser siempre determinada en relación al caso concreto, o más bien a la cobertura del signo que se solicita. En efecto, signos que pueden ser totalmente descriptivos para una clase, pero pueden no serlo en otra y por lo tanto, convertirse en marca comercial.

Un ejemplo de esto es la palabra manzana o Apple en inglés, no es distintiva para los productos de la clase 29, como en el caso de APPLEBEST solicitud N° 152.533 que pretendía distinguir algunos productos de la clase 29, la cual fue rechazada por ser descriptiva, pero sin embargo, la misma denominación APPLE puede ser considerada distintiva para otra clase de productos, como por ejemplo; la solicitud APPLE, N° 477.772 que distingue, entre otros, productos discos, cintas grabadoras; aparatos e instrumentos acústicos en general, maquinas

fonográficas, sus partes y accesorios, clase 9, fue concedida sin ningún problema para distinguir ese tipo de productos.

2. Los elementos no distintivos no otorgan distintividad

Generalmente, los segmentos o elementos no distintivos no le conceden distintividad a una expresión descriptiva. En efecto, agregar un elemento no distintivos a una denominación de por si descriptiva, sólo crea un conjunto no distintivo.

En efecto, la denominación PIZZA EXPRESS solicitud N° 782.773 para distinguir bar, cantina, salón de té, restaurante, restaurantes de autoservicio rápido y permanente (snack bar), restaurantes autoservicios, procuración de alimentos y bebidas preparados para el consumo, fuente de soda, clase 43, fue rechazada por fallo DNI N° 144.769 por ser de carácter descriptivo de cualidad de los servicios y se consideró que el conjunto no era distintivo.

En el caso de la marca MEDICENTER, solicitud N° 748.962, para distinguir, entre otros, servicios de centro médico, servicios médicos, servicios de primeros auxilios y de urgencia, servicios de enfermería, centro de atención dental, servicios de atención de salud al enfermo, servicios de banco de sangre, cirugía estética, clase 44, también se resolvió que la unión de dos segmentos no distintivos no es suficiente para crea una marca distintiva.

3. La marca debe ser analizada como un todo

La marca, para efecto de la determinación de la distintividad debe ser analizada como un todo. Es decir, la denominación puede estar compuesta por algunos elementos no distintivos sin embargo, como conjunto puede ser perfectamente registrable. En todo caso, es necesario señalar que no todos pueden ser descriptivos, a no ser que proceda la institución de la adquisición de distintividad a través del uso, conforme al art. 19 LPI.

Así lo señala el art. 19 bis c) LPI: “Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren

protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados”.

Por ejemplo, le es plenamente aplicable lo señalado en el artículo antes transcrito, a la solicitud EDUCAP, N° 811.046 para distinguir servicios educacionales en general, universidades, centros de formación técnica, instituto de capacitación, colegios de enseñanza básica y media, centros de estudios, organización de seminarios y conferencias, clase 41, la cual se encuentra compuesta por el segmento no distintivo EDU, pero que en combinación con el elemento CAP forman una marca distintiva.

4. La distintividad debe ser evaluada en relación al público consumidor

El público consumidor corresponde a aquel sector de la población que consume y tiene acceso a determinados productos y servicios. Lo anterior, en contraposición a público en general que comprende un espectro más amplio de personas

Por ejemplo, el público consumidor de herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar, clase 8, es diferente al público consumidor de Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, clase 10.

| Producto/Servicio | Público consumidor | Público en general |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Instrumentos agrícolas, clase 7 | Agricultores | Toda la población |
| Instrumentos de música, clase 6 | Músicos | Toda la población |
| Construcción naval, clase 37 | Armadores | Toda la población |

C. Marcas evocativas

Las marcas evocativas, son aquellas que consisten en signos que sugieren o insinúan el producto o servicio que distinguen. En efecto, este tipo de marcas no describe precisamente al producto o servicio, pero si trata de realizar una asociación entre ellos.

Un ejemplo de marca evocativa es BIOTERRA solicitud N° 761.556 para distinguir servicios de tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, clase 40. En fallo DNI N° 141.699 se señaló:

2.- Que procede sea rechazada la oposición fundada en la letra e) del Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que no se dan en la especie los supuestos exigidos por dicha norma. En efecto, la marca pedida, BIOTERRA, es más bien evocativa, pues sólo sugiere o da una idea acerca del tipo de servicio a distinguir, sin llegar a indicarlo o describirlo, por lo que posee suficiente distintividad para obtener la protección pedida.

Otro caso, es el de la marca SERVIFREN solicitud N° 575011 para distinguir estación de servicio de frenos para vehículos motorizados en general, clase 37.

3. Que la oposición fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039 procede rechazar, por cuanto la marca pedida no resulta ser genérica, descriptiva o indicativa de destinación en relación a la cobertura que se pretende distinguir, a lo más resulta ser una marca evocativa, toda vez que sugiere o da la idea acerca de un tipo de servicio, sin contar con una idea precisa acerca de dicho servicio, siendo por ende plenamente registrable y susceptible de amparo marcario.

Otro ejemplo, es la marca DECOMUEBLES solicitud N° 799.750 para distinguir muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, clase 20.

2.- que corresponde rechazar la oposición fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto la marca pedida no resulta ser de uso común, genérico, indicativo o descriptivo para la cobertura que pretende distinguir. En efecto, al analizar el signo de que se trata, no se advierte una vinculación directa e inequívoca entre el signo pedido y la cobertura solicitada, por lo que no existen en autos antecedentes que se estimen suficientes para considerar que la expresión en comento se encuentra en alguno de los supuesto contemplados en la causal legal invocada.

A modo de ejemplo podemos mencionar como evocativas:

- INNOVADENT, registro N° 851.451 para servicios odontológicos, clase 44.
- CEREALBAR CRUNCH, solicitud N° 811.432, para distinguir productos de galletería, pastelería y confitería, productos en base a cereales, clase 29.
- ANYTIME FITNESS, solicitud N° 802.448, para distinguir servicios de actividades deportivas y culturales, gimnasio, educación física eventos deportivos centros deportivos, clase 41.
- TEXFINA, solicitud N° 795.882, para distinguir tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, clase 24.
- ENERCLEAN, solicitud N° 792.318, para distinguir servicios de instalación, reparación, limpieza industrial y mantención de equipos de climatización y energía, clase 37; asesorías y desarrollos de proyectos de ingeniería, climatización y energéticos, clase 42.
- VIPLANA, solicitud N° 741.309, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas de uso médico; emplastos, material para apósitos, clase 5.
- GUAU-ÑAU, solicitud N° 810.001 para distinguir, entre otros, alimentos para animales, productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, frutas y legumbres frescas, con excepción de variedades vegetales, clase 31.



Las marcas evocativas son plenamente registrables. Se entiende que estas sólo sugieren algo, pero no describen ningún producto o servicio.

D. Signos genéricos

Son aquellos signos consisten en el nombre mismo de los productos o servicios o que representan un producto, por lo que no pueden ser considerados como capaces de ser utilizados como marcas comerciales. La marca genérica es por definición irregistrable, por coincidir el signo con el objeto que pretende distinguir. La concesión de una marca genérica significaría retirar del dominio público denominaciones que deben permanecer al alcance de todos los productores.

Por ejemplo, por fallo DNI N° 141.570 se determinó que la palabra KANI KAMA correspondía: *“Al nombre genérico de un producto alimenticio elaborado en base a una pasta de pescado llamada surimi”*.

2.- Que, en relación con la demanda interpuesta fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, este tribunal ha llegado a la conclusión de que dicha acción deberá ser acogida, por cuanto los documentos aportados por el demandante logran acreditar en forma fehaciente que la expresión KANIKAMA corresponde al nombre genérico de un producto alimenticio elaborado a base a una pasta de pescado llamada *surimi*. En efecto, el surimi más conocido en occidente es el kanikamaboko, llamado comúnmente KANIKAMA, el cual tiene un alto contenido de proteínas y, a su vez, un bajísimo nivel de colesterol y grasa. Su nombre viene del idioma japonés, país en el cual ha alcanzado un éxito que traspasa las fronteras y es usado comúnmente para denominar uno de los ingredientes utilizados en la elaboración de la comida típica del Japón. Asimismo, que dicha expresión ha sido usada en oriente desde mucho antes de la solicitud que dio origen al registro que se trata de anular, y que atendida la expansión de la comida japonesa –hoy día- la expresión KANIKAMA es conocida y utilizada comúnmente en relación con los productos de la clase 29 en el resto de los países del mundo.

En efecto, los signos o términos genéricos distinguen, generalmente, una clase o categoría a la que pertenece el producto o servicio que pretende distinguir, por ejemplo; el DNI en el fallo N° 142.651 se estableció que la marca solicitada AMERICAN GLOVES, corresponde a un conjunto altamente descriptivo:

4.- Que considerando la observación de fondo que rola a fojas 22, corresponde rechazar de oficio la marca solicitada para distinguir guantes de la clase 25, por infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad para la cobertura recién transcrita. En efecto, analizando el conjunto pedido, puede advertirse que éste se compone, por un lado, de la palabra AMERICAN, la que traducida del idioma inglés al castellano, significa “americano o americana”, y la palabra GLOVES, que traducida del idioma inglés al castellano, significa “guantes”, porqué en su conjunto la marca solicitada podría traducirse como “GUANTES AMERICANOS”, circunstancias que pone de manifiesto que el conjunto solicitado resulta abiertamente descriptivo para distinguir guantes de la clase 25.

Otros ejemplos

La palabra MINIMARKET, solicitud N° 788.761 fue encontrada descriptiva (genérica), por fallo DNI N° 147315, para los servicios de comercialización de toda clase de productos de las clases 01 a 34. En este mismo sentido, la marca ECUATORIAN FOOD, solicitud N° 723084, fue encontrada genérica, por fallo DNI N° 146.143, para servicios de distribución, entrega y empaquetado de productos alimenticios, clase 39.

La denominación MAMUSHKA solicitud N° 616.493 para distinguir juegos didácticos de la clase 28, fue rechazada por fallo DNI N° 142.213 que estableció que la marca correspondía al nombre de unas muñecas tradicionales rusas.

1. Etiquetas genéricas

Las etiquetas también pueden ser consideradas como genéricas si consisten en una representación del producto que pretenden distinguir. Esta causal puede coincidir muchas veces con la establecida en el art. 20 letra i) LPI, por ejemplo, una etiqueta será genérica si es solicitada para distinguir cuerdas y a su vez, se observa la figura de una cuerda, como en el caso de la solicitud N° 740.228 para distinguir hilos, cuerdas y redes de todo tipo y naturaleza, clase 22 que fue rechazada por la letra e) del art. 20.



También, puede suceder que la marca sea solicitada para ciertos productos, como es el caso de los caracteres de imprenta y a su vez, la etiqueta contenga caracteres de imprenta, como en la solicitud N° 727.233, que fue denegada, para distinguir material, impreso; fotografías, artículos de escritorio; material de instrucción y enseñanza (excepto los aparatos); materiales plásticos para empaquetar (incluido en la clase 16); caracteres de imprenta o impresión libros impresos o de impresión, clase 16.



E. Marcas descriptivas o indicativas de calidad

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, calidad de algo corresponde a “cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas, a los seres vivos en general o a las cosas.”. En este sentido, las denominaciones indicativas de calidad señalan ciertas propiedades de los productos o servicios.

Algunos ejemplos de expresiones descriptivas de calidad:

Bueno- malo- grande- bonito- feo- pequeño- abstracto- difícil- brillante- fácil- listo- nuevo- simpático- joven- viejo- agotado- alto- ancho- rápido- lento- dulce- ácido- caliente- moderno- generoso- cruel

Dentro de esta lista se pueden agregar los colores, como por ejemplo:

Azul, verde, rojo, amarillo, marrón,
naranja, gris.

- Se debe hacer presente que palabras indicativas de calidad pueden, en conjunto con otras palabras o en un determinado contexto, si ser distintivas y eventualmente susceptibles de registro.
- Un ejemplo de una denominación descriptiva de calidad se puede encontrar en el fallo DNI N° 147.327 que señaló que la denominación FINISSIMA solicitud N° 752.203, era carente de distintividad, para distinguir harinas, preparaciones hechas de cereales, y fideos, clase 30.

2.- Que corresponde acoger la oposición N° 1, fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que la marca solicitada, FINISSIMA, deriva del adjetiva fina, el cual significa según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, “delicado y buena calidad en su especie.”, y resulta ser carente de distintividad en sentido amplio. En efecto, tal como señala el oponente, no procede que el signo pedido se entregue en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular para distinguir harinas, preparaciones hechas de cereales, y fideos de la clase 30, pues corresponde a una expresión indicada de la calidad y descriptiva de los productos a distinguir.

- Por su parte, la marca solicitada PEGA TODO, N° 788.330 para distinguir, entre otros, adhesivos para la papelería o la casa, clase 16, fue rechazada por consistir en una marca descriptiva de una calidad de los productos.



2.- Que corresponde acoger la oposición N° 1 y N° 2, fundadas en la letra e) del Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada, "PEGA TODO", resulta ser carente de distintividad. En efecto, tal como señalan los oponentes, no procede que el signo pedido se entregue en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular para distinguir productos de la clase 16, pues dicha expresión resulta ser indicativa de calidad y descriptiva de los productos a distinguir.

- La palabra BITTERSWEET, solicitud N° 775865, fue encontrada descriptiva por fallo DNI N° 142.939, para preparaciones hechas de cereal, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, harinas, clase 30.

2. Que, corresponde acoger la oposición, fundada en la infracción a la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que, el signo pedido, resulta ser carente de distintividad. En efecto, el signo solicitado BITTERSWEET corresponde a una expresión indicativa del producto que se pretende distinguir, pues es una palabra existente en el idioma inglés, que traducida al castellano significa *AGRIDULDE*. Que conforme a lo antes expuesto, se advierte que el signo solicitado no es susceptible de protección marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del Art.20 de la Ley N° 19.039, toda vez que siendo indicativo y de uso general en el comercio de los productos de la clase 30, no procede que se entregue su uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

- La palabra RICAMASA, solicitud N° 816382 fue encontrada descriptiva por fallo DNI N° 147039, para harina de maíz pre cocida, clase 30. Igualmente, la marca KESANO, solicitud N° 815.058, fue encontrada descriptiva, por fallos DNI N° 147.050, para harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles y comidas preparadas, clase 30.

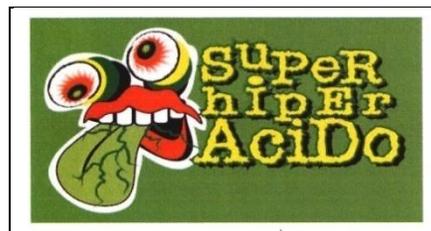
2.- Que corresponde acoger la oposición fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad en la clase pedida. En efecto, el signo solicitado, está compuesto por el prefijo KE, el cual, en este caso, no confiere distintividad alguna a la marca y por la palabra SANO, el cual es un término que, según el Diccionario de la Real Academia española significa: "*Seguro, sin riesgo: Que es bueno para la salud*", por lo que el signo pedido carece de distintividad y es una expresión de uso común en el mercado, lo que da lugar a concluir, de manera racionalmente fundada, que el registro solicitado no es susceptible de protección marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039.

- Por otro lado, la palabra HIPER CHOC, solicitud N° 775.910, fue rechazada por Resolución Definitiva por corresponder a un término descriptivo de calidad “superior” para distinguir café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, clase 30.

3.- Que, corresponde acoger las oposiciones N° 1 y N° 2, fundadas en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y rechazada la marca pedida para distinguir chocolates de la clase 30, dado que la marca pedida resulta ser carente de distintividad en relación a la cobertura que pretende distinguir. En efecto, según el Diccionario de la Real Academia, la palabra HIPER significa “*superioridad o exceso*” y el elemento CHOC resulta ser un apócope de la palabra CHOCOLATE, que denomina a “*aquella “pasta hecha con cacao y azúcar molidos, a la que generalmente se añade canela o vainilla,”* la marca pedida resulta ser indicativa de la cobertura que pretende distinguir y por tanto, no es susceptible de amparo marcario.

Otros ejemplos

- Mediante fallo DNI N° 147.364 que recayó sobre la solicitud N° 715.358 SUPER HIPER ACIDO, se estableció que la marca correspondía a un conjunto descriptivo de una cualidad, para distinguir confites, clase 30.



2.- Que corresponde acoger la oposición, fundada en la letra e) del Art.20 de la Ley N° 19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad. En efecto, según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, el elemento SUPER significa, “*en grado sumo*”; el elemento HIPER significa “*superioridad o exceso*” y el elemento ACIDO “*que tiene sabor como agraz o de vinagre*”, motivo por el cual, no procede que el signo pedido se entregue en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular para distinguir confites de la clase 30, pues corresponde a una expresión indicativa de cualidad y descriptiva de los productos a distinguir.

- Mediante fallo DNI N° 146.097 que recayó sobre la solicitud N° 725462 HIPERFRIO, se estableció que la marca correspondía a una denominación descriptiva de calidad, para distinguir servicios de instalación, montaje, mantención, reparación y servicio técnico de todo tipo de aparatos eléctricos, refrigeración, clase 37.
- La denominación PIZZA EXPRESS solicitud N° 782.773 para distinguir bar, cantina, salón de té, restaurante, restaurantes de autoservicio rápido y permanente (snack bar), restaurantes autoservicios, procuración de alimentos y bebidas preparados para el consumo, fuente de soda, clase 43, fue rechazada por fallo DNI N° 144.769 por ser de carácter descriptivo de calidad de los servicios.
- La marca DEBOLSILLO solicitud N° 722.316 para distinguir edición de libros en forma de edición de bolsillo, así como en los formatos que en un futuro sustituyan a este tipo de edición, tales como edición en tapa blanda, clase 41, fue rechazada por corresponder a un término descriptivo de los servicios solicitados.

F. Marcas descriptivas de destinación

Las marcas descriptivas de destinación, son aquellas que señalan la forma de utilización de un producto o servicio, pero también pueden señalar la forma de aplicación o la función de los productos o servicios.

- Un ejemplo de una denominación descriptiva de destinación se puede encontrar en el fallo DNI N° 141.584 que señaló que la denominación ALIVIA solicitud N° 762.432, era descriptiva, para distinguir, entre otros, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos,

material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, clase 5.

2.- Que corresponde acoger la primera oposición, deducida por Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión, fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039 y sus modificaciones, puesto que la marca pedida resulta ser carente de distintividad respecto de la cobertura pedida. En efecto, analizando el signo pedido se puede advertir que éste se compone precisamente de un término cuyo significado es, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Español, disminuir o mitigar las enfermedades, las fatigas del cuerpo o las aflicciones del ánimo, lo cual pone de manifiesto un signo abiertamente descriptivo de los productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario, por lo que no procede se entregue en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

- La palabra BEBELINE, solicitud N° 744.057, fue encontrada descriptiva por fallo DNI N° 141.610, para exclusivamente ropa y calzados para bebés, clase 25.



2.- Que corresponde acoger la oposición fundada 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 para la cobertura solicitada. En efecto, analizando el signo pedido se puede advertir que éste se compone de las palabras BEBE y LINE, esta última que traducida del idioma inglés al español significa *línea*, por lo que el signo pedido indicaría en forma directa que los productos que pretende distinguir pertenecen en una "*línea de o para bebés*", expresión ampliamente utilizada en el comercio de diversos productos y por lo tanto de uso común en el mercado en general, lo cual pone de manifiesto un conjunto abiertamente indicativo de los productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

- Mediante fallo DNI N° 143.920 que recayó sobre la solicitud N° 717.817, DARVISION, se estableció que la marca correspondía a un conjunto descriptivo de destinación de los productos solicitados que correspondían a lentes, anteojos, gafas o productos ópticos, clase 9.

5.- Que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y considerando la observación de fondo formulada por este Instituto y fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, será rechazada de oficio la marca pedida, dado que se trata de una expresión indicativa de la naturaleza de los productos que pretende distinguir. En efecto, una de las muchas acepciones del verbo DAR es “causa, ocasionar, mover”, y la palabra VISION no es otra cosa que la “acción y efecto de ver”, por cuanto la marca pedida resulta indicativa en relación con los productos de la clase 09 pedidos, que incluyen precisamente lentes y anteojos entre otros relacionados.”

Otros casos que se pueden mencionar son:

- VISITE PILOTO, solicitud N° 810.900 para distinguir, entre otros servicios, marketing; publicidad y promoción de toda clase de bienes y servicios por todo tipo de medio; comercialización de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, sonidos, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de datos, clase 35.
- PARRILLEROS, solicitud 726.457 para distinguir servicio de información de restaurantes y gastronomía en general a través de un sitio web, clase 42.
- HAGALO USTED MISMO, solicitud N° 737.560 para distinguir construcción, reparación y servicios de instalación, clase 37; transporte, clase 39; educación, formación y esparcimiento, clase 41.

G. Marcas descriptivas de peso o medida

Las marcas descriptivas en cuanto al peso consisten en aquellas denominaciones que señalan una cantidad o proporción.

- Un caso de marcas descriptivas en cuanto a medida, se puede encontrar en la marca MAS SALUD, solicitud N° 794.675 para distinguir productos farmacéuticos, clase 5, la cual rechazada por fallo DNI N° 146.041 que señaló que el conjunto descriptiva.

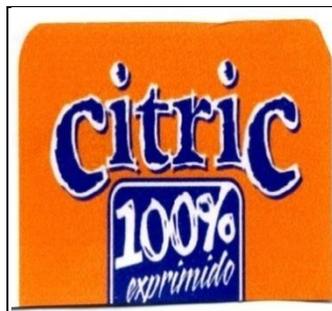
2.- Que corresponde acoger la oposición fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad. En efecto, analizado el conjunto pedido, puede advertirse que éste se compone, por un lado, del adverbio MAS, que entre otras acepciones que contempla el diccionario de la Real Academia Español, denota la idea de exceso, aumento, ampliación o superioridad en comparación expresa o sobreentendida, y por otro lado se compone de la palabra SALUD, esta última expresión comúnmente utilizada en el comercio de los productos de la clase 05 y que alude a aquel estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones; circunstancias que ponen de manifiesto que el conjunto solicitado resulta abiertamente descriptivo de una cualidad de los productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

- Mediante fallo DNI N° 143.831 que recayó sobre la solicitud N° 747.458, MAIIS CAFE, se estableció que la marca correspondía a un conjunto descriptivo del producto solicitado que correspondía a café, clase 30.



4.- Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde acoger la oposición planteada fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad en la clase pedida. En efecto, el signo solicitado, esto es, la palabra MAIIS expresión portuguesa que en el español significa MAS, es un adverbio de comparación que, en la primera acepción contemplada en el Diccionario de la Real Academia Español significa: “...*idea de exceso, aumento, ampliación o superioridad en comparación expresa o sobreentendida*”, y la palabra CAFÉ que indica exactamente el producto que se quiere amparar en la clase 30, razones por las cuales el signo pedido carece de distintividad y es una expresión de uso común en el mercado, lo que da lugar a concluir, de manera racionalmente fundada, que el signo solicitado no es susceptible de protección marcaria.

- Mediante fallo DNI N° 143.103 que recayó sobre la solicitud N° 779.401, CITRIC, 100% EXPRIMIDO, se estableció que la marca correspondía a un conjunto descriptivo de zumos de frutas y vegetales en general; bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas; extractos de frutas sin alcohol; productos para la fabricación de aguas gaseosas, bebidas isotónicas y néctar de frutas, clase 32.



2.- Que corresponde acoger la oposición N° 1, fundada en la infracción a la letra e) del Art. 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que el signo pedido, CITRIC, resulta ser carente de distintividad en la clase pedida. En efecto, tal como señala el oponente, el signo solicitado corresponde a una expresión indicativa del producto que se pretende distinguir, pues es la traducción al inglés de la palabra CITRICO, que significa, según el Diccionario de la Real Academia Española, entre otras acepciones LIMON y, el complemento: 100 % EXPRIMIDO, es una forma de extraer el zumo de los cítricos, entre los cuales se encuentra el limón, de acuerdo a lo antes expuesto, se advierte que el signo solicitado no es susceptible de protección marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del Art. 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que siendo indicativo, descriptivo y de uso general en el comercio de los productos de la clase 32, no procede que se entregue en monopolio a nadie en particular.

- Por último, mediante Resolución Definitiva el DNI decidió que la marca CAFE 100% solicitud N° 638.972, correspondía a una expresión descriptiva para distinguir café, sucedáneos del café y cacao, clase 30.

H. Marcas descriptivas de valor

Las marcas descriptivas de valor consisten en expresiones que señalan aspectos del precio de un producto o servicios. Por otro lado, estas denominaciones pueden consistir en referencia comparativa a la calidad de los productos o servicios, como por ejemplo, extra, mejor, más barato.

- Un ejemplo de esto, es la marca TOP BEEF solicitud N° 779.299 que distingue carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, clase 29, la cual fue rechazada porque la denominación se entendió que indicaba una calidad superior de los productos que intentaba distinguir.

6.- Que, no obstante lo anteriormente expuesto, corresponde acoger ambas oposiciones, fundamentadas en la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto la expresión TOP BEEF resulta ser carente de distintividad en cuanto a la cobertura que pretende amparar. En efecto, la palabra TOP alude a la superior calidad de los productos que se pretende distinguir, por lo que resulta indicativa de la cualidad de dichos productos; y la expresión BEEF, traducida del inglés al español, significa CARNE DE VACA, la cual resulta una expresión descriptiva de los productos a distinguir.

- Mediante Resoluciones Definitivas el DNI ha decidido en reiteradas oportunidades el rechazo de marcas que incluyan o se encuentren exclusivamente compuestas por términos o palabras descriptivas de valor, por ejemplo, la marca TU SALUD EN EL MEJOR LUGAR solicitud N°832.725, para distinguir servicios de explotación y dirección de empresas comerciales en el ámbito de la salud; publicidad y marketing en forma integral, promociones; compra y venta y promoción a través de internet; importadora y exportadora con representaciones; contratación de personal, clase 35.
- Igualmente, fueron rechazadas la marca BESTCARS (MEJORES AUTOS), solicitud N° 736.672 para distinguir, entre otros, los servicios de importación, exportación y representación de productos, servicios de publicidad, organización de ferias y exposiciones con fines de publicidad y de promoción, venta al por mayor y/o al detalle de vehículos en general, automóviles nuevos y usados accesorios y sus partes, clase 35; la denominación ~QUEBARATO! solicitud N° 787.150 para distinguir, entre otros, los servicios de publicidad en línea en red de computadores (información, asesoría, consultoría); bancos de datos computacionales (sistematización de informaciones en-) (información, asesoría, consultoría); servicio de comparación de precios (ompi) (información, asesoría, consultoría); telemarketing (información, asesoría, consultoría); atención al cliente (s.a.c.; servicio de orientación al consumidor), clase 35; la expresión VUELOS BARATOS solicitud N° 769.166 para distinguir, entre otros, los servicios de publicidad relacionados con la industria de viajes, servicios de provisión de espacios publicitarios en páginas web para anunciar bienes y servicios, clase 35.

I. Denominaciones técnicas

Denominaciones técnicas o científicas corresponden a ciertas expresiones que constituyen términos especializados de una ciencia o arte. Las denominaciones técnicas pueden comprender palabras que tengan significados precisos en diferentes áreas de la técnica o ciencia, que tal vez para el público en general no tengan ese significado o carezcan de significado del todo.

Nuestra legislación establece que las denominaciones técnicas o científicas no pueden ser marcas comerciales, según el art.20 letra b) y e). En efecto, estas palabras constituyen palabras descriptivas.

- Un caso de este tipo de denominaciones corresponde a la marca IMS, solicitud N° 760.803 para distinguir, entre otros, servicios de telefonía celular, servicios de telefonía local y larga distancia, servicios de telecomunicaciones satelitales, servicios de telecomunicaciones por fibra óptica, servicios de telecomunicaciones digital de datos, voz, video, servicios inalámbrico de telecomunicaciones de datos, voz, video, servicio de acceso a internet, servicios de multimedia, clase 38.



El fallo DNI N° 141.528 señaló que la sigla IMS corresponde a una sigla técnica, tal como lo señala el considerando abajo transcrito:

3.- Sin perjuicio de lo anterior y considerando la observación de fondo que rola a fojas 29 de autos, corresponde rechazar de oficio la marca solicitada por infracción a la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad en sentido amplio. En efecto, analizando el signo pedido se puede advertir que éste se compone de la sigla IMS, que corresponde a un estándar de convergencia en los servicios de redes de datos de nueva generación, que hereda el protocolo IP, con altos anchos de banda, bajos costos por bit, rápida evolución y eficiencia; conservando la confiabilidad, escalabilidad, ubicuidad, funcionalidad y facilidad de uso en la red de voz, lo cual pone de manifiesto un conjunto abiertamente descriptivo de los servicios a distinguir, y de uso común en el comercio de dichos servicios, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

- En el caso de la marca WIFIMAX, solicitud N° 755.957 para distinguir, entre otros servicios, empresa de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones en general, público o privados, incluyendo transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, video, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino, servicios de comunicación personal a saber, servicios de manejo de llamadas, servicios de ordenamiento secuencial teleconferencia; servicios de anfitrión electrónico para brindar conexiones de telecomunicaciones, clase 38.

Mediante fallo DNI N° 146.047 se estableció que la expresión WIFIMAX corresponde a un término técnico, tal como lo señala el considerando 2, de la sentencia.

2.- Que corresponde acoger la oposición, fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, y rechazar la marca solicitada para los servicios pedidos relacionados con telecomunicaciones, toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad en sentido amplio. En efecto, tal como señala el oponente, el elemento principal y más destacado del signo solicitado corresponde a una expresión indicativa de la forma de prestar el servicio que se pretende distinguir, pues WIFI es un vocablo de uso general en el comercio para designar un sistema de envío de datos sobre redes computacionales que utiliza ondas de radio en lugar de cables, y la incorporación de la expresión MAX no otorga suficiente distintividad al signo solicitado, pues también es indicativo de la cualidad de los servicios que se pretende distinguir.

Otros casos en los cuales las solicitudes han sido rechazadas por corresponder a denominaciones técnicas son:

- USB TV, solicitud N° 779.650 para distinguir, entre otros, hardware y software operativo de ordenador, dispositivo de almacenamiento de datos; memoria de ordenador, hardware y software de ordenador para ver contenido descargado; hardware y software de ordenador para transmitir contenido descargado; hardware y software de ordenador para transmitir el contenido digital entre dispositivos de almacenamiento personal, clase 9.

J. Nombre de variedades vegetales

Según el art. 2 de la Ley 19.342, Variedad Vegetal corresponde a un “conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del rango más bajo conocido que”.

Por otro lado, el art. 21 de la misma Ley señala que: *“El obtentor deberá proponer un nombre para la variedad, el que será su designación genérica. En particular, deberá ser diferente de cualquiera denominación que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante”*.

Por último, el mismo art. 21 de la ley 19.342 señala que el nombre de una variedad no puede ser registrado como marca comercial, lo que es concordante con lo establecido en el art. 20 letra b) de la Ley 19.039.

Para determinar si una denominación corresponde al nombre de una variedad vegetal en el trámite de concesión de una marca, actualmente INAPI envía las solicitudes que corresponden a la clase 31, la cual incluye los vegetales, al SAG para que informe si la denominación corresponde o no al nombre de una variedad vegetal.

Algunos ejemplos de expresiones solicitadas que coincidían con nombres de variedades vegetales:

- YELLOWBERRIE solicitud N° 678.506 para distinguir productos agrícolas, frutas, plantas y flores, clase 31.
- CHIA, solicitud N° 679.359 para distinguir todos los productos de la clase 31.

- MARILYN, solicitud N° 818.357 para distinguir fruta fresca, clase 31.
- PIKU, solicitud N° 819.978 para distinguir plantas vivas, clase 31.

K. Denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud

Las Denominaciones comunes internacional recomendadas (DCI) por la Organización Mundial de la Salud corresponden a expresiones que son utilizadas para identificar el nombre genérico de una sustancia activa usada para la fabricación de medicamentos.

Las denominaciones comunes recomendadas por la OMC se publican periódicamente y actualmente existen unas 8.000 de ellas. Para tener acceso a un listado actualizado de estas denominaciones se puede acceder al siguientes link: <http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html>

Un caso de denominación común internacional, fue el de la LIDOCAINA solicitud N° 232.057, que designa a un tipo de anestésico.

L. Nombres de personas

El art. 20 letra c) de la Ley 19.039 señala que no se podrán registrar: *“El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor”*.

En principio los nombres de personas corresponden a expresiones descriptivas no susceptibles de apropiación, que sin embargo, excepcionalmente pueden registrarse cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 20 letra c) LPI.

Antes de referirse a los requisitos propios que establece el art. 20 letra c) LPI, es necesario aclarar algunos conceptos:

- Nombre
- Seudónimo
- Retrato

1. Nombre

Es una denominación que identifica a una persona, el cual se encuentra compuesto de dos partes:

- Nombre propio
- Nombre patronímico

El nombre propio corresponde a una denominación que identifica a una persona como individuo. Por otro lado, nombre patronímico o de familia corresponde a aquella denominación que identifica a una persona como perteneciente a un determinado origen.

Mientras el nombre propio es designado libremente por los padres o la persona que inscribe a el menor, el nombre patronímico se encuentra inexorablemente ligado a los progenitores, es por esto que el Reglamento de la Ley 4.808, en su Art. 126 señala que: *“Si el nacido es hijo legítimo, se le pondrá a continuación el apellido del padre y en seguida el de la madre”*.

2. Seudónimo

Según el Diccionario de la RAE seudónimo corresponde a: *“Nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio”*. En efecto, el seudónimo es una expresión original que utiliza un artista para ocultar su verdadera identidad.

3. Retrato

Según el Diccionario de la RAE retrato corresponde a: *“Pintura o efigie principalmente de una persona.”*

4. Requisitos para registrar el nombre de una persona

Si bien la Ley establece una prohibición de registrar nombres de personas como marcas comerciales. La misma Ley no es categórica, y estableció algunas excepciones en cuyos casos el nombre de una persona se puede registrar.

El mismo art. 20 letra c) LPI señala que se podrá registrar el nombre de una persona en los siguientes casos:

- El propio solicitante requiere el registro de su nombre como marca. Basta con la sola presentación de la solicitud.
- Si la persona no es el solicitante y está viva, solamente con el consentimiento de ella.
- Si la persona no se encuentra viva:
 - El consentimiento de sus herederos
 - En el caso de un personaje histórico, cualquier persona podrá registrar su nombre después de 50 años de fallecido este. Siempre y cuando no afecte su honor.

No podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h). Es decir, sean denominaciones descriptivas o genéricas, induzcan a error o confusión con una marca comercial.

A. **Nombre**

Como ya se señaló, el nombre de una persona se compone de dos elementos; el nombre propio y el nombre patronímico o apellido. La letra c) del art. 20 de la Ley 19.039 señala que no se puede registrar el nombre de una persona, lo que de acuerdo a nuestra jurisprudencia abarcaría ambos elementos del nombre.

- En efecto, en la solicitud N° 794.316 de la marca DALI para distinguir servicios de corretaje de propiedades, todos los negocios inmobiliarios. servicios de administración de inmuebles, servicios de alquiler, de estimación de bienes inmuebles, clase 36, el DNI mediante fallo N° 147.373 señaló que sólo la denominación DALI no era suficiente para configurar la letra c), como abajo se señala:

2.- Que corresponde rechazar la oposición planteada, fundada en la letra c) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que dicha norma prohíbe registrar como marca comercial *el nombre, el seudónimo, o el retrato de una persona natural cualquiera*. En efecto, al ser el nombre un atributo de la personalidad que sirve para distinguir legalmente a una persona de las demás, comprende dos elementos: a) el nombre propio, individual o de pila; y b) el nombre propiamente tal, que corresponde al patronímico o apellido. De esta definición, se desprende que el sentido y alcance de la expresión utilizada por el artículo 20 letra c) comprende tanto el nombre de pila como el patronímico, por lo que no se dan los presupuestos que permitan configurar en la especie la causal de irregistrabilidad alegada.

- Por otro lado, como ya se señaló no es necesario pedir autorización en el caso de una marca consistente en un nombre cuando esta es solicitada por su titular como en el caso de HUGO CASANOVA, solicitud N° 789.194 para distinguir vinos, clase 33, que coincide con el nombre de su titular.



B. Seudónimos

En cuanto a los seudónimos, es necesario destacar que su inscripción en el Registro de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, no es garantía de que este pueda ser registrado como marca comercial. El seudónimo corresponde a una categoría especial de obra protegida conforme a la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual que puede o no coincidir con un derecho marcario.

La jurisprudencia ha señalado, en el caso de la nulidad de una marca comercial en base a un seudónimo inscrito en el Registro de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que no basta la coincidencia entre la marca y el seudónimo, sino el titular del seudónimo (demandante de nulidad) debe probar que la existencia de la marca registrada infringe algunas de las letras e), f), g) o h) del art. 20 de la Ley 19.039. En consecuencia, si no se prueba esta circunstancia adicional, no es posible dar lugar a la acción de nulidad, como se transcribe a continuación:

2.- Que, en relación con la demanda de nulidad interpuesta, fundada en la letra c) del artículo 20 de la Ley 19.039, este tribunal se ha formado la convicción de que la referida acción deberá ser rechazada, por cuanto el sólo hecho de ser el demandante titular del seudónimo MAT RIX ante el Registro de Propiedad Intelectual no resulta causal suficiente para acoger la demanda tendiente a obtener la nulidad de un registro debidamente inscrito ante este Departamento, a menos que el actor logre acreditar que con el referido registro se ha infringido las causales de irregistrabilidad contempladas en las letras e), f), g) y h) del artículo 20 de la ley 19.039, circunstancias que no han sido acreditadas por el actor, dado que este último no acompañó documento alguno tendiente a acreditar los puntos de pruebas rolantes a fs. 56, de manera que no es posible tener por configurados los supuestos contemplados en la causal de nulidad alegada por el actor.

C. Retrato

Como ya se mencionó, al igual que en el caso del nombre o seudónimo, siempre es necesaria una autorización para el registro de un retrato. En efecto, en el caso que no se acompañe esta autorización otorgada de acuerdo a la formalidad ya señalada (extendida ante notario), la solicitud debe ser rechazada.

- Un ejemplo de esto último, es la ETIQUETA solicitud N° 717.533 para distinguir adhesivos para papelería, para propósitos domésticos y de auto ejecución, clase 16, la cual fue desistida, sin cumplir con la autorización respectiva.



- Otro caso que fue rechazado por no acompañar la autorización respectiva, es el de la marca CLAUDIO ARRAU LEON, solicitud N° 213.726 para distinguir corporación, fundación, universidad, instituto, conservatorio, jardín infantil, concursos culturales, editorial, cine, teatro, museo, servicios de grabación y difusión cassettes, discos, videos, clase 41.

D. Inscripción del nombre de personaje histórico

Los nombres, seudónimos o retratos de personajes históricos pueden ser registrados, una vez transcurridos 50 años desde su muerte. Por lo tanto, cualquier persona puede solicitar aquellas denominaciones como marcas comerciales.

Sin embargo, como ya se mencionó, estas denominaciones podrán ser inscritas, siempre y cuando:

- No afecten el honor de estos personajes

- No constituya infracción a las letras e), f), g) y h)

Por ejemplo, en la solicitud de marca ALBERT EINSTEIN solicitud N° 696.756 para distinguir colegios, institutos, preuniversitarios, universidades, academias, centros culturales, jardines infantiles, clase 41. El DNI señaló por fallo N° 141.618, que la causal de irregistrabilidad del art. 20 letra c) de la Ley 19.039 no se configuraba, por cuanto habían transcurrido más de 50 años desde la muerte de Albert Einstein, como abajo se señala:

2.- Que corresponde rechazar la oposición fundada en la infracción de la letra c) del Art. 20 de la Ley 19.039, por cuanto no existen antecedentes en autos que permitan configurar los supuestos contenidos en dicha causal, toda vez que el connotado físico Albert Einstein falleció en fecha 18 d Abril de 1955, habiendo transcurrido 53 años desde su muerte, lapso de tiempo que determina la exclusión en la aplicación de la causal de irregistrabilidad alegada. A lo que debe agregarse que, tratándose de un personaje histórico, no se ha acreditado que el registro de la marca pedida afecte su honor.

Una situación diferente es la que se configura en la solicitud de marca PADRE HURTADO solicitud N° 734.470 para distinguir vinos y licores en general, clase 33. En este caso al momento de presentación de la solicitud de marcas habían transcurrido más de 50 años desde la muerte de Alberto Hurtado, por lo que se cumple el requisito general para registrar el nombre de un personaje histórico. Sin embargo, el DNI estimó por fallo N° 144.221 que la marca afectaba el honor de San Alberto Hurtado, por lo que no se cumplía con el requisito negativo de no afectar el honor del personaje histórico, tal como señala más abajo:

2.- Que corresponde acoger la oposición fundada en la infracción de la letra c) del artículo 20 de la Ley 19.039, dado que, la expresión solicitada, como ha señalado la misma demandada, corresponde a un personaje histórico SAN ALBERTO HURTADO y, si bien es cierto que en la especie han transcurrido más de 50 años desde la muerte de la persona cuyo nombre se trata, también lo es que no ha mediado autorización del mencionado personaje ni de sus herederos para constituirse en una marca comercial. A lo que debe agregarse que el signo pedido afecta el honor del nombre PADRE HURTADO y, constituye un descrédito para su imagen atendida la cobertura pedida, usada, en términos generales para distinguir bebidas alcohólicas, a lo que debe sumarse la especial naturaleza de la obra a través de la cual se ha hecho ampliamente reconocido el PADRE HURTADO, la cual se opone a la difusión o propaganda para este tipo de productos.

E. Inscripción de nombre inductivo a error

Por otra parte, como ya se mencionó, la marca consistente en un nombre, aunque cumpla con los requisitos, ya sea presentado por el mismo titular o bajo su autorización o en el caso de un personaje histórico, una vez transcurrido 50 años desde su muerte no podrá ser registrado si infringe algunas de las causales señaladas en las letras e), f), g) u h).

- Un ejemplo de esto se puede encontrar en la solicitud N° 456.669 marca MARCELO RIOS para distinguir escuela de tenis, gimnasio, discoteque, clase 41. El DNI mediante fallo N° 110.589 señaló que la solicitud si bien fue presentada por el solicitante que tenía un nombre coincidente con el del famoso ex –tenista, no podía ser concedida debido a que infringiría el art. 20 letras f) y j), tal como se señala abajo:

Sin perjuicio de lo ya expuesto, procede rechazar de oficio la marca pedida en virtud de lo dispuesto en la letra c) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto del examen de la marca pedida es posible advertir que se configura en la especie la causal de irregistrabilidad señalada, dado que el inciso final de dicha disposición señala que no podrán registrarse el nombre de personas cuando ello constituye infracción, entre otras, a la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por lo que, atendida la cobertura solicitada y la renombrada dama tanto a nivel nacional como internacional del tenista Marcelo Ríos, es posible concluir que se verán inducidos los destinatarios a error o engaño respecto al origen empresarial y procedencia de los servicios a distinguir en la solicitud de autos.

Atendido lo ya expuesto, procede acoger la oposición basada en la letra j) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto el solicitante no pudo al menos desconocer los hechos expuestos en el párrafo precedente, lo que constituye una práctica atentatoria de los principios de la competencia leal y la ética mercantil.

M. Palabras de uso común

Las palabras de uso común corresponden a denominaciones que carecen de distintividad debido a un uso extensivo por muchos titulares de derechos a la vez.

En efecto, existen ciertas palabras, entre las cuales se encuentran especialmente los prefijos y sufijos, que han perdido distintividad ya sea para identificar productos o servicios.

- El fallo DNI N° 146.658 marca BIOPROBIOTIC, señala en relación al prefijo BIO, que: “La adición del segmento BIO que significa “vida”, no es suficiente para otorgarle distintividad a la marca.

Es importante destacar que estos términos, eventualmente, pueden ser parte de marcas distintivas. Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados (art. 19 bis c) LPI).

| Término común | Clase |
|----------------------|---------------------|
| UNI | 2 |
| BIO | 5 |
| TECNO | 9 |
| NUTRI | 5 |
| SERVI | Todos los servicios |
| DERMA | 5 |
| EXPO | 41 |
| BI | 5 |
| DIGI | 9 |
| FLUO | 5 |
| MULTI | Todos |
| PRO | Todos |
| AGRO | 29-31 |
| EURO | Todos |
| CREDI | 35-36 |
| NEO | 5 |
| ECO | Todos |
| DATA | 9 |

| | |
|---------------|---------------------|
| AUDIO | 9 |
| TECH-TEC | 9 |
| MUNDO | Todos los servicios |
| INTERNACIONAL | Todos las clases |
| NACIONAL | Todos las clases |
| DE | Todos los productos |
| DEL | Todos los productos |
| DECO | 20 |

1. Características de los términos de uso común

Los términos de uso común, como ya se mencionó, corresponden a expresiones que carecen de distintividad, de los cuales es posible mencionar las siguientes características:

- La calidad de término de uso común debe ser evaluada de acuerdo a la clase que pretende distinguir la marca solicitada
- Los términos de uso común corresponden a términos que nunca han tenido distintividad o la han perdido
- Si bien los términos de uso común carecen de por sí de distintividad, sin embargo, si pueden integrar marcas distintivas

Algunos ejemplos de marcas compuestas por este tipo de denominaciones:

- NUTRIMINERALES, solicitud N° 721.715 para distinguir productos lácteos y sus derivados, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche, aceites y grasas comestibles, clase 29.

4.- Que considerando la observación de fondo que rola a fojas 21, corresponde rechazar de oficio la marca solicitada por infracción a la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad en sentido amplio. En efecto, analizando el signo pedido puede advertirse que éste se compone por un lado del segmento NUTRI, expresión que resulta de uso común en el comercio de productos de la clase 29 y que por si misma carece de fuerza distintiva suficiente, y por la otra la expresión MINERALES, que corresponden a sustancias inorgánicas presentes en diversos alimentos y que son necesarios para la reconstrucción de tejidos, reacciones enzimáticas, contracción muscular, reacciones nerviosas y coagulación sanguínea. Lo cual en atención a la cobertura solicitada, pone de manifiesto un conjunto abiertamente indicativo de la naturaleza de los productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

- MEDICENTER, solicitud N° 748.962, para distinguir, entre otros, servicios de centro médico, servicios médicos, servicios de primeros auxilios y de urgencia, servicios de enfermería, centro de atención dental, servicios de atención de salud al enfermo, servicios de banco de sangre, cirugía estética, clase 44.

4.- Que, corresponde sea ratificada la observación de fondo formulada por este Instituto, fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y rechazada de oficio la marca pedida, dado que ella resulta carente de distintividad en relación con la cobertura que pretende amparar. En efecto, conforme a la base de datos de este Instituto, los segmentos MEDI y CENTER forman parte de numerosos registros que distinguen tanto los servicios solicitados en autos como otros relacionados a ellos, de manera que éstos resultan expresiones de uso común en relación con la cobertura amparada, razón por la cual no procede que se entregue su uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

- La solicitud de marca ARROCES DEL MUNDO, N° 756.854 para distinguir arroz, sus subproductos y derivados, clase 30.

2.- Que corresponde acoger a oposición, fundada en la letra e) del Art. 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad en relación con la cobertura pedida. En efecto, el elemento ARROCES, hace alusión a la expresión ARROZ, que es descriptiva e indicativa del producto que se pretende proteger en la clase pedida. En efecto, tal como señala la oponente, la marca pedida corresponde a una frase que ya ha sido usada como propaganda por otras empresas del rubro y aparece claramente como una frase común en su clase. Además, la adición del elemento "DEL MUNDO" no le otorga al signo pedido suficiente distintividad para constituir una marca comercial. De acuerdo a lo ya expuesto y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 inciso final de la Ley N° 19.039, careciendo la marca solicitada de los requisitos legalmente exigidos, no procede que se entregue el uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

En el caso de la solicitud de marca DE INTERNACIONAL, solicitud N° 752.038 para distinguir publicaciones periódicas, no periódicas, diarios, revistas, libros, folletos catálogos e impresos en general, papel, cartón y artículos de estas materias, papelería en general y artículos de oficina (excepto muebles), materias plásticas para embalaje, papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta. Fotografías, clase 16, la cual fue rechazada por el fallo DNI N° 141.122.

4.- Que, sin perjuicio de lo anterior y considerando la observación de fondo formulada por este Departamento, según certificación de fs. 21, corresponde rechazar de oficio la marca solicitada, por cuanto el segmento INTERNATIONAL o su traducción al castellano INTERNACIONAL corresponden a expresiones de uso común, que forman parte de un sin número de registros en la clase 16, sin que la adición de la preposición DE logre dar origen a un signo dotado de la distintividad necesaria para ser constitutiva de marca comercial.

Otros casos que se pueden mencionar:

- IDEAS DE HOGAR, solicitud N° 707.049 para distinguir establecimiento comercial para la compra y venta de productos de todas las clases con exclusión de las clases 01, 05, 10, 11, 16, 29, 30, 31, 32 y 33 en la Región Metropolitana.
- DONNA, solicitud N° 736.050 para distinguir artículos absorbentes de fluidos corporales, artículos de protección íntima femenina, toallas higiénicas, protectores diarios, tampones, paños húmedos y secos para la higiene femenina, clase 5.

N. La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo

Nuestra legislación no reconoce la protección a las marcas tridimensionales, por esto, contempla como causal de irregistrabilidad absoluta la forma de los productos o envases, así como el color en sí mismo. Es importante destacar, que esta prohibición es amplia, por lo que incluye aquellas formas que reivindican aspectos funcionales como aquellas que no.

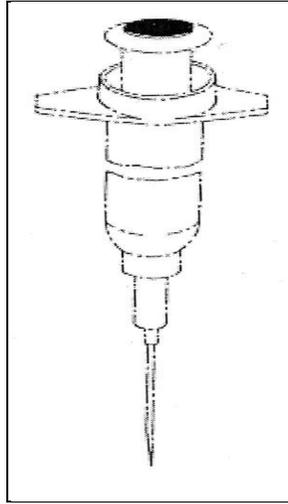
- Un caso de marcas que se encuentra del supuesto de la letra I), es la etiqueta, solicitud N° 707.734, para distinguir, entre otros productos, cacao, extractos del cacao y cacao en polvo para ser usados en artículos nutricionales y artículos de lujo; chocolate; chocolates en polvo para hornear y para bebidas, masas y coberturas de chocolate, a saber chocolate para hacer caramelos y para untar, cubrir y decorar, barras de chocolate, confitería de chocolate, a saber chocolates pequeños (pralinés), trufas de chocolate; figuras huecas y solidas de chocolate; chocolates rellenos con líquidos, clase 30.

En este caso, se puede observar claramente la figura de un conejo de pascua sin que se reivindiquen aspectos funcionales. La marca evidentemente se encuentra estrechamente relacionada con la cobertura que distingue precisamente chocolates, que se entiende que comprende conejos de pascua.



- Otro ejemplo es la marca etiqueta, solicitud N° 679.653 para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes

artificiales artículos ortopédicos, material de sutura, clase 5. En este caso, se puede apreciar que el solicitante no sólo pretendió reivindicar aspectos “ornamentales” o simplemente gráficos de la etiqueta sino también aspectos netamente funcionales como es la forma de un instrumento. Si se observa la figura, se puede distinguir una especie de taladro, el cual puede corresponder a un aparato o instrumento quirúrgico reivindicado en la cobertura.



De igual forma que la forma o color de los envases o productos, sucede con la reivindicación del color en sí mismo.

- Si bien los casos en que se han presentado son menos numerosos, si se puede mencionar algunos ejemplos, como la marca etiqueta solicitud N° 740.369 para distinguir placas y hojas de acero, clase 6. En este caso se puede observar que sólo se pretendió reivindicar el color, sin otro aditivo distintivo, por lo que se configura plenamente la causal señalada en la letra I).



A modo de ejemplo, podemos mencionar las siguientes marcas que han sido rechazadas por infringir la letra I) y la letra E):

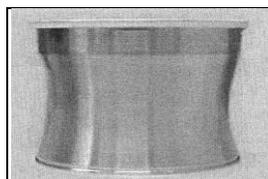
- Etiqueta, solicitud N° 697.576, para distinguir anteojos ópticos, para el sol, para disparar, protectores, gafas, accesorios principalmente marcos, lentes, estuches y otras cubiertas protectoras para los artículos anteriormente mencionados, clase 9.



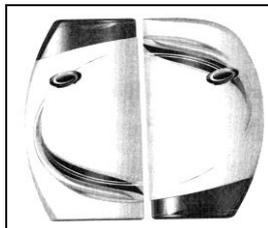
- Etiqueta, solicitud N°720.463, para distinguir teléfonos, teléfonos móviles; acumuladores, baterías, accesorios para teléfonos móviles, a saber, soportes, accesorios manos libres, cables de carga, unidades de carga, estaciones de carga, cascos, dispositivos de ratón, tarjetas inteligentes; ordenadores de comunicación; software; cámaras, clase 9.



- Etiqueta, solicitud N° 738.927, para distinguir café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helado; sustitutos del café, extractos de sustitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de sustitutos del café; chicoria; te, extractos de te; preparaciones y bebidas hechas a partir de te; té helado; preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; preparaciones bebidas hechas a base de chocolate, clase 30.



- Etiqueta, solicitud N° 739.857, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, clase 3.



- Etiqueta, solicitud N° 807.878 para distinguir juegos, naipes y juegos de cartas, clase 28.



O. Marcas descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia

Nuestra legislación (art. 20 letra e) LPI), señala expresamente que las marcas que indiquen origen, nacionalidad y procedencia se considerarán de carácter descriptivo. El origen, nacionalidad y procedencia dicen relación estrechamente con el lugar de producción de los bienes y servicios.

- Las expresiones descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia constituyen expresiones que se encuentran excluidas de protección marcaria. En efecto, este tipo de expresiones se relaciona estrechamente con un lugar geográfico determinado, pero no constituyen indicaciones geográficas o denominaciones de origen, las cuales son rechazadas por otra causal legal correspondiente a la actual letra j) del art. 20 de la Ley 19.039.
- Normalmente, las expresiones descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia se encuentran acompañadas de otras expresiones que pueden ser carentes de

distintividad o no. En el caso que sean distintivas, normalmente, no existe problemas para otorgar la marca como un conjunto, en cambio, si carecen de distintividad, normalmente, se debe evaluar si el conjunto creado posee o no distintividad.

Constituyen expresiones descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia, palabras tales como:

Nombres de países: Si bien es cierto existe una causal de irregistrabilidad que comprende el nombre de los países, como es la letra a) del art.20, es necesario destacar que el nombre del país más un elemento no distintivo puede ser altamente indicativo de nacionalidad, origen o procedencia. (VIVICHILE solicitud N° 726.913, fallo DNI N° 143.352)

- CELULOSA ARGENTINA, solicitud N° 556290 para distinguir todos los productos de la clase 16.



Regiones: Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), región: *“Es el territorio jurídicamente determinado para fines de Gobierno y Administración Interior y Descentralizada del Estado que constituye el primer nivel de estructuración del país, para dicho efecto. Se divide en provincias y debe contar con una ciudad capital, que constituye la sede de su autoridad (Intendente y Gobierno Regional) y de la demás institucionalidad propia de esta unidad territorial”.*

Bajo el nombre de regiones se entiende en el caso de Chile, el perteneciente a algunas de las 15 regiones del país.

- Un caso que se puede mencionar es la marca MIELES DE LA ARAUCANIA, solicitud N° 657.821 para distinguir miel y sus derivados, clase 30.

Ciudades: Entidad urbana que posee más de 5.000 habitantes, según el INE.

Pueblos: Según el INE corresponde a la “entidad urbana con una población que fluctúa entre 2.001 y 5.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes y cumple el requisito de actividad económica”.

Aldeas: Según el INE corresponde a al “asentamiento humano, concentrado con una población que fluctúa entre 301 y 1.000 habitantes; excepcionalmente se asimilan a Aldeas, los centros de turismo y recreación entre 75 y 250 viviendas concentradas, que no alcanzan el requisito para ser considerados como pueblo”.

Caseríos: Según el INE corresponde a al “asentamiento humano con nombre propio que posee 3 viviendas o más cercanas entre sí, con menos de 301 habitantes y que no forma parte de otra entidad”.

Adjetivos: La forma adjetiva de los sustantivos que designan algún lugar geográfico se entiende, generalmente, descriptivo del origen. Se incluyen de esta categoría los gentilicios, por ejemplo: chileno, argentino, santiaguino, temuquense.

- AJI CHILENO, solicitud N° 409.549 para distinguir todos los productos de la clase 29.
- CORDERO PUMANQUINO, solicitud N° 797.926 fue rechazada por Resolución Definitiva por corresponder a un término descriptivo para distinguir carne de cordero texel, clase 29 y cordero texel vivo, clase 31.
- COBRE CHILENO, solicitud N° 481149 para distinguir todos los productos de la clase 16.



- EUROPEAN DESIGNS, solicitud N° 732.364 para distinguir productos metálicos de cerrajería, a saber, perillas para puertas, manillas para puertas y juegos de manillas, tiradores para puertas y juegos de tiradores, bisagras y cerrojos para puertas; cerraduras, cerraduras de llave y botón, llaves y llaves ciegas, cubrejuntas, timbres

para puertas no eléctricos, aldabas, ojos de puerta sin aumento, números para domicilios, tiradores de cajones, manillas de cajones, chapas de intercambio y bisagras para gabinetes, clase 6.



Zonas: Las zonas geográficas consisten en divisiones territoriales más bien difusas que se encuentran generalmente determinadas por su latitud o longitud, por ejemplo: zona norte, zona sur, zona costera.

- A modo de ejemplo, se puede mencionar la solicitud de marca DESTINOS AUSTRALES N° 736.947 para distinguir servicio para viajeros, prestados por agencias de viaje o intermediarios incluyendo información relativas a tarifas, horarios, medios de transporte y reserva de pasaje, arriendo de vehículos, clase 39, la cual incluye como uno de sus elementos la palabra “austral” que hace referencia a la zona austral.

6.- Que corresponde acoger la oposición deducida fundada en la infracción de la letra e) del Art. 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad para distinguir los servicios solicitados, en efecto tal como lo señala el oponente el signo solicitado corresponde a una expresión indicativa de la naturaleza de los servicios que pretende distinguir, pues analizado el signo pedido se puede advertir que éste se compone de la palabra DESTINOS, el cual proviene de destinar y significa, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, *consignación, señalamiento o aplicación de una cosa o de un lugar para determinado fin, meta o punto de llegada*; y por otra parte, de la palabra AUSTRALES, que proviene de *austral o australis*, y que según el mismo diccionario es un adjetivo que significa *perteneciente o relativo al sur*, lo cual pone de manifiesto un conjunto abiertamente indicativo y descriptivo de los servicios a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

Zonas geográficas chilenas

| Nº | Nombre de la Región | Capital | Zona |
|-----------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| XV | Arica y Parinacota | Arica | Norte Grande de Chile |
| I | Tarapacá | Iquique | Norte Grande de Chile |
| II | Antofagasta | Antofagasta | Norte Grande de Chile |
| III | Atacama | Copiapó | Norte Chico de Chile |
| IV | Coquimbo | La Serena | Norte Chico de Chile |
| V | Valparaíso | Valparaíso | Zona Central de Chile |
| RM | Metropolitana | Santiago | Zona Central de Chile |
| VI | O'Higgins | Rancagua | Zona Central de Chile |
| VII | Maule | Talca | Zona Central de Chile |
| VIII | Bio bio | Concepción | Zona Central de Chile |
| IX | Araucanía | Temuco | Zona Sur de Chile |
| XIV | Los Ríos | Valdivia | Zona Sur de Chile |
| X | Los Lagos | Puerto Montt | Zona Sur de Chile |
| XI | Aisén | Coihaique | Zona Austral de Chile |
| XII | Magallanes | Punta Arenas | Zona Austral de Chile |

1. Indicios de Origen, nacionalidad o procedencia

Para determinar si una expresión consistente en el nombre geográfico se está utilizando como indicativa de origen, nacionalidad o procedencia, se puede tomar en consideración una serie de expresiones:

- “De”: Esta preposición denota generalmente origen acompañada del respectivo nombre geográfico, por ejemplo: de Chile, de Mendoza, de Rancagua.

- “Del”: Esta palabra denota pertenencia que sumado al nombre geográfico, generalmente, crean un conjunto indicativo de procedencia, por ejemplo: del Maule, del Perú, del Norte, del Sur.
- Genitivo sajón: El genitivo sajón, actualmente, es ampliamente utilizado para indicar pertenencia u origen, por ejemplo: Chile’s dogs, Argentina’s footwear.

| Palabra | Traducción | Idioma |
|---------|------------|-----------|
| Aus | de | Alemán |
| Von | de | Alemán |
| Of | de | Inglés |
| from | de | Inglés |
| Di | de | Italiano |
| Da | de | Portugués |
| De | de | Portugués |
| de | de | Francés |

2. Marcas indicativas de nacionalidad

Denominaciones compuestas por términos que hacen referencia a la nacionalidad de un producto o servicio sin la adición de un elemento distintivo, deben ser rechazadas.

- En efecto, ejemplo de lo señalado constituye la marca SWISSGEAR solicitud N° 754504 para distinguir, entre otros, joyería, relojería, fantasía, bisutería, clase 14; cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, clase 18, la cual fue rechazada parcialmente por el fallo DNI N° 156.570 para los productos de las clase 14 y 18, por estar compuesta de elementos no distintivos, como se puede apreciar abajo:

6.- Que sin perjuicio de lo anterior procede acoger la oposición N° 2, fundada en la letra e) del artículo de la Ley 19.039, en lo que dice relación con los productos pedidos en autos de las clases 14 y 18, por cuanto la expresión SWISSGEAR resulta ser carente de distintividad en relación con la cobertura antes señalada. En efecto, esta última se compone de las expresiones SWISS y GEAR, las cuales traducidas al español, significan respectivamente suizo y entre otros, engranaje, arneses, por lo que la marca pedida podría traducirse como engranaje o arnés suizo.

- En el caso de la marca VINICHILE, solicitud N° 726.913, para distinguir vinos, clase 33. La denominación solicitada se encontraba compuesta de las expresiones que en su conjunto eran carentes de distintividad. En efecto, por fallo DNI N° 143.352, se entendió que el conjunto indicaba procedencia, tal como lo señala el considerando abajo transcrito:

3.- Que corresponde acoger la oposición, fundada en la letra e) del Art. 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que, el signo pedido resulta ser carente de distintividad. En efecto, tal como señala el oponente, el signo pedido resulta ser indicativo del producto que se pretende distinguir y de su origen, nacionalidad y/o procedencia, pues el segmento VINI es una palabra italiana que traducida al castellano significa vino y el segmento CHILE es la denominación del Estado de Chile. Que conforme a lo ante expuesto, se advierte que el signo solicitado no es susceptible de protección marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del Art. 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que siendo indicativo y de uso general en el comercio de los productos de la clase 33, no procede que se entregue su uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

- Otro caso, es el de marca CHILECABALLOS, solicitud N° 738.498 para distinguir, entre otros, crianza de animales, cuidado de animales, servicios veterinarios, clase 44, la cual fue rechazada por descriptiva de los servicios solicitados.

3. Marcas indicativas de región

Como ya se mencionó, las denominaciones pueden indicar un origen en una región determinada, como es el caso de la marca ANDES WAGYU, solicitud N° 776.777 para distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, clase 29. En este caso, el fallo DNI N° 147.569 estableció que la marca solicitada

que se componía de dos elementos; Wagyu que correspondía a un término genérico para carnes y Andes, que correspondía a un término indicativo de origen, como abajo se señala:

2.- Que corresponde acoger la oposición fundada en la infracción a la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que, con la documentación acompañada, no objetada por el demandado, se ha acreditado que el signo pedido, ANDES WAGYU, resulta ser carente de distintividad. En efecto, el conjunto solicitado es una expresión indicativa del producto que se pretende distinguir, pues la expresión WAGYU corresponde a un tipo de carne japonesa de buey o ternera, con un tipo de carne característica, y el elemento ANDES, es indicativo de origen. Que conforme a lo antes expuesto, se advierte que el signo solicitado no es susceptible de protección marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo de la Ley N° 19.039, toda vez que siendo indicativo y de uso general en el comercio de los productos de la clase 29, no procede que se entregue su uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

- En el caso de la marca DEL PACIFICO SUR, solicitud N° 742.336 para distinguir pescados y mariscos, clase 29, la cual fue rechazada por fallo DNI N° 141.530, el cual estableció que correspondía a conjunto abiertamente indicativo del origen de los productos que pretendía distinguir, en este caso, pescados y mariscos.

4.- Sin perjuicio de lo anterior y considerando la observación de fondo que rola a fojas 16 de autos, corresponde rechazar de oficio la marca solicitada por infracción a la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que ésta resulta ser carente de distintividad en sentido amplio para distinguir los productos pedidos de la clase 29, pues la palabra DEL, según el diccionario de la Real Academia Española, constituye una contracción de la proposición DE y el artículo EL, en que la primera de aquellas denota de dónde es, viene o sale alguien o algo, lo que unido a los restantes elementos del signo pedido, esto es PACÍFICO Y SUR, hacen que la marca solicitada resulte un conjunto abiertamente indicativo del origen de los productos que pretenden distinguir, y por tanto, no procede que se entregue en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

Entre otras marcas que han sido rechazadas por la misma causal, es posible mencionar:

- La marca DIARIO REGIONAL, solicitud N° 757.738 para distinguir servicios de publicidad; publicidad radiada y televisada; servicios de promoción y venta a través de internet; importaciones y exportaciones; representación de toda clase de artículos y

productos nacionales y extranjeros, clase 35; servicios de telecomunicaciones; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional, clase 38.

- CECINAS FINAS DEL MAULE, solicitud N° 809.157 que distingue carnes, pescados, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; especialmente cecinas y embutidos de la clase, clase 29.

4. Marcas que contienen elementos geográficos

Es necesario destacar que existen ciertas denominaciones que consisten en expresiones geográficas que en si no implican ninguna referencia geográfica. En efecto, aquellas expresiones poseen un significado arbitrario y diverso al geográfico.

- Por ejemplo, la marca TALCA, PARÍS Y LONDRES, solicitud N° 821.708 para distinguir cerveza, ale, porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, zumos de frutas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, clase 32. La existencia de esta marca no implica en absoluto que los productos provengan de algunas de estas ciudades.
- Igualmente sucede con la marca ENTRE TONGOY Y LOS VILOS, registro N° 668.274 para distinguir servicios de hoteles, restaurantes, bares y establecimientos encargados de procurar alimentos o bebidas preparados para el consumo, clase 42 (43).
- Por otro lado, la marca DE JAPON A TONGOY, solicitud N° 793.762 que distingue servicios de restaurante, bar, salón de té, cafetería, servicios de procuración de alimentos y bebidas en general, drive-in autoservicios y servicios de comida rápida, clase 43, que también fue concedida.

Por otro lado, existen marcas que si bien contienen elementos geográficos, estos no se consideran como indicativos de procedencia, es decir, su utilización es de carácter arbitrario.

- En efecto, marcas tales como CERRO SOMBRERO, solicitud N° 810.570 para distinguir empresa constructora, servicio de construcción, reparación y preservación de edificios, viviendas y todo tipo de bienes e inmuebles y obras civiles en general, servicios de arriendo de maquinarias e inspección de los mismos, clase 37, no han sido consideradas como descriptivas, a pesar de estar compuesta por la denominación “CERRO SOMBRERO” que corresponde a una pequeña localidad del sur de Chile.
- Otra marca que no ha sido considerada como descriptiva a pesar de contener elementos referentes a una región determinada es AREASUR, solicitud N° 808.797 para distinguir servicio de asesoría habitacional, negocios de asesoría para adquisición de vivienda, colocación de créditos hipotecarios, intermediación de viviendas sociales e inversión en viviendas sociales, corretaje de propiedades, clase 36.

| |
|---|
| Las marcas que contienen elementos geográficos no se considerarán descriptivos, siempre y cuando se desprenda que su utilización es de carácter arbitraria. |
|---|

P. Traducciones

Es importante señalar que las marcas descriptivas son aquellas que expresan, entre otros, género, cualidad, calidad, cantidad y que estas marcas se pueden presentar en diferentes idiomas, no sólo en castellano.

Para lograr una correcta comprensión del término extranjero es necesario hacer una traducción.

- Un ejemplo, es la marca XOCOLATIER, solicitud N° 757247, para distinguir chocolates y bombones, clase 30, fue considerada descriptiva para los productos solicitados en virtud de la traducción en castellano.

2.- Que corresponde acoger la oposición planteada, fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad para la cobertura solicitada. En efecto, analizando el signo pedido se puede advertir que éste se pronuncia como la palabra CHOCOLATIER, la cual traducida desde el idioma francés significa, "chocolatero", lo cual pone de manifiesto que es abiertamente descriptivo de los productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario, configurándose en la especie la causal de irregistrabilidad alegada por el oponente de autos.

- BLACK MINT, solicitud N° 781.613 para distinguir café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, pastas alimenticias en general.

3.- Que, serán acogidas las oposiciones N° 1 y N° 2, fundadas en la letra e) del artículo 20 de la Ley de propiedad Industrial, y rechazada la marca pedida para distinguir mentas de la clase 30, dado que la expresión BLACK MINT, traducida del inglés al español, significa MENTA NEGRA, la cual se refiere a una variedad de la menta que procede de dos tipos de especie, la menta de agua y la hierbabuena, utilizada comúnmente en la industria alimenticia, por lo cual la expresión solicitada resulta ser descriptiva de los productos que pretende amparar, como lo son precisamente las mentas y otros productos de confitería comprendidos en la clase 30.

- SANTE, solicitud N° 740.427 para distinguir abones y espumas de baño sólidos y líquidos, sales de baño aromáticas, perfumes, aceites esenciales, lociones para el cabello, shampoo y bálsamo líquidos y sólidos, pastillas efervescentes, aceites para masajes, cremas para manos, pies, cara, ojos y cuerpo, bálsamos labiales, perfumería y cosméticos en general, clase 3.

2.- Que corresponde acoger la oposición fundada 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 para la clase solicitada. En efecto, analizado el conjunto pedido, puede advertirse que éste se compone de la palabra SANTE, la que, en francés, según la acepción del Diccionario Espasa Grand: español-francés français-espagnol, 2000 (Espasa-Calpe). Significa “SALUD”, expresión comúnmente utilizada en el comercio de los productos de belleza para referirse a las propiedades benéficas de los mismos, circunstancia que pone de manifiesto que el signo solicitado resulta abiertamente descriptivo de los productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

- SCUDERIA, solicitud N° 825.314 para distinguir aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado, clase 4.

2.-Que corresponde acoger la oposición fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, dado que la palabra SCUDERIA, traducida del italiano al español, significa ESCUDERIA, la cual, según la definición del Diccionario de la Real Academia, denomina al “conjunto de automóviles de un mismo equipo de carreras” y corresponde a una palabra de uso común en el rubro del automovilismo deportivo, por lo cual no procede que se entregue en monopolio a nadie en particular.

Otros casos que se pueden mencionar son:

- GAZ, solicitud N° 729.663 para distinguir furgones y camionetas, clase 12.

Q. Adquisición de distintividad a través del uso

De acuerdo al art. 19 LPI, cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. El significado secundario implica que gran parte del público consumidor identifica la marca solicitada con un determinado origen empresarial.

Por su parte, el art. 15 de los ADPIC señala que: “Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso”.

1. Características

Para que proceda la institución de la adquisición de distintividad a través del uso se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Sólo se da por falta de distintividad intrínseca
- Uso del signo
- El uso debe ser dentro del mercado nacional
- La distintividad se determina dentro del público consumidor

1.1. Falta de distintividad intrínseca

La institución de la adquisición de distintividad a través de uso procede sólo por causas de falta de distintividad intrínseca. Es decir, por marcas irregistrables por ser descriptivas, marcas demasiado simples o complejas y términos comunes (que no sean genéricos).

1.2. Uso del signo

La Ley no establece una definición de uso, sin embargo, es posible concluir que el uso a que se refiere el art. 19 LPI, es en términos amplios, cualquier utilización en el tráfico económico, en concordancia con el art. 19 bis d), por lo que incluiría actos jurídicos, tales como:

- Venta de productos con la marca
- Publicidad de la marca comercial

1.3. El uso debe ser dentro del mercado nacional

El mercado nacional hace referencia a que el ámbito de circulación de las mercaderías corresponde a las fronteras de nuestro país. Por su parte, mercado nacional se contraponen a mercado internacional que corresponde a un término que implica la existencia de mercados exteriores.

1.4. La distintividad se determina dentro del público consumidor

Para que un signo adquiera distintividad es necesario que el público consumidor del producto identifique el signo, no con su significado habitual, sino con un determinado origen empresarial. En efecto, basta que el signo adquiera este “segundo significado” entre el público consumidor del producto o servicio, es decir, aquella parte de la población que consume y tiene acceso a esos productos y servicios. Lo anterior, en contraposición a público en general que comprende un espectro más amplio de personas, por ejemplo:

| Producto/Servicio | Público consumidor | Público en general |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Instrumentos agrícolas, clase 7 | Agricultores | Toda la población |
| Instrumentos de música, clase 6 | Músicos | Toda la población |
| Construcción naval, clase 37 | Armadores | Toda la población |

- **Caso N°1 Homecenter**

En el caso de la marca EASY HOMECENTER, solicitud N° 312.414 para distinguir establecimiento comercial para la venta de productos de las clases 6, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 24 y 27, el fallo DNI N° 86.929 señaló que la expresión “HOMECENTER” correspondía a una expresión que había llegado a adquirir notoriedad para el rubro de los establecimientos comerciales, tal como lo señala el considerando 3, abajo transcrito:

3.- *Considerando*: Que, respecto de las reclamaciones formuladas por el oponente, cabe señalar que son admisibles, toda vez que no es posible desconocer que las expresiones “Home Center”, constituyen una marca que se ha posicionado en el mercado y que ha llegado a adquirir características de notoriedad en el rubro de un establecimiento comercial de venta de todo tipo de artículos y productos y servicios relacionados, para distribución, almacenaje, representación de una amplia gama de productos y servicios de construcción, reparación, instalación y mantención en general, prestaciones que presentan una estrecha relación con la cobertura del privilegio pedido, en consecuencia es posible concluir que la convivencia de estos signos en el mercado no será pacífica y los usuarios inducidos a incurrir en error o confusión en cuanto a la procedencia o cualidad de los servicios.

- **Caso N°2 NUTRABIEN**

La marca NUTRABIEN corresponde a una denominación que hoy se encuentra registrada para distinguir productos alimenticios. Sin embargo, la denominación NUTRABIEN antes de ser aceptada a registro había ya sido rechazada por falta de distintividad, conforme a la letra e) del art. 20 de la Ley 19.039, en la solicitud N° 653.877 de 20 de julio del 2004.

Sin embargo, en la solicitud N° 713.919 de 13 de diciembre del 2005 para distinguir galletas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, clase 30, el DNI estableció que la marca NUTRABIEN, había adquirido distintividad a través del uso.



El Tribunal, por su parte, fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido que la existencia de distintividad del signo solicitado. Entre las pruebas presentadas por el solicitante podemos señalar:

- Copias de página web de la empresas
- Fotografías de publicidad
- Fotocopias de publicaciones en periódicos sobre la empresa
- Gráficos de ventas de la empresa

El fallo DNI N° 137.897 recoge, por su parte, estas argumentaciones, de acuerdo al razonamiento expuesto en el considerando transcrito más abajo, acoge a registro la marca solicitada:

Que en relación la segunda oposición, fundada en la infracción a la letra e) del Art. 20 de la Ley N° 19.039, y de las observaciones de fondo formuladas por este Departamento a fojas 26, corresponde sean acogidos los argumentos del solicitante, en cuanto a que la marca NUTRABIEN!, aún estando estructurada sobre la base de dos elementos no distintivos, como son NUTRA y BIEN, debe aplicarse en la especie lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 19.039, modificada por la Ley N° 19.996, que permite conceder el registro de aquellos signos, que aún no siendo intrínsecamente distintivos, hayan adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. En efecto, conforme a la documentación acompañada o el actor y no objetada por los demandantes ni en cuanto a su integridad, ni en cuanto a su autenticidad, el demandado pudo acreditar fehacientemente, con impresos de la página web www.nutrabien.cl, fotografías de furgones de reparto, fotografías de promociones en las estaciones de servicio Esso, y copias de artículos publicados en prensa escrita, en periódicos como Estrategia, El Mercurio, La Tercera, y en Revista Capital, así con copia de búsqueda hecha en el buscador www.google.cl, que el signo pedido ha adquirido distintividad por medio del uso relevante en el mercado nacional, desde una data muy anterior a la solicitud de autos. Cabe destacar en especial, que consta del reportaje publicado en la Revista Capital, en abril de 1997, que ya en el año 1992 las ventas de Nutrabien alcanzaron los 100 mil dólares, en 1996 llegaron a un millón 600 mil dólares, y en abril de 1997 Nutrabien ya se encontraba en todas las grandes cadenas de supermercados de Santiago y provincias, además de la bombas de bencina, cafeterías de hospitales y clínicas y toda la red de kioscos de universidades y colegios del país. Todo lo expuesto anteriormente permite concluir que ha quedado demostrado que el conjunto NUTRA BIEN! Ha adquirido lo que en doctrina se denomina un “significado secundario” o “secondary meaning”, en inglés, esto es, que el público consumidor asocia en forma exclusiva la citada marca, con un determinado origen comercial o fuente, en el caso de autos, con el negocio de la empresa solicitante. En este tipo de casos, la marca puede ser registrada, toda vez que la asociación que efectúa la generalidad del público consumidor evidencia, de hecho, el carácter distintivo de la marca en cuestión, que sobrepasa el significado primario u obvio de los términos que la componen.

- **Caso N°3 Escuela Moderna de Música**

En el caso de la ESCUELA MODERNA DE MUSICA, solicitud N° 837.423 para distinguir, entre otros servicios, educación pre básica, básica, secundaria, universitaria, técnico-profesional y de post-grado, organización de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales y de entretenimiento, clase 41, la solicitud fue observada de fondo por constituir una marca descriptiva, conforme al art. 20 letra e) LPI.

Como argumento, en la contestación de las observaciones de fondo el solicitante alegó que su marca había adquirido un uso secundario, de acuerdo al art. 19 inc final de la Ley 19.039.

Por último, se resolvió que se encuadraba dentro de la citada norma legal.

2. Medios de prueba

Los medio de prueba para demostrar la adquisición de distintividad se encuentran establecidos en el art. 12 LPI que señala que se admitirán todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y de los señalados en el Código de Procedimiento Civil con exclusión de la testimonial.

Especialmente, se deben considerar:

- Encuestas
- Publicidad
- Facturas y boletas
- Papelería

La prueba debe ser tasada de acuerdo a la sana crítica o en conciencia, es decir, de acuerdo a las reglas lógicas y de la experiencia, conforme al art. 16 LPI.

Los principales elementos que deben ser considerados al momento de apreciar la prueba son:

- Tiempo de uso
- Volumen de comercialización

- Intensidad del uso

En cuanto al tiempo de uso, en nuestra legislación no establece regla, sin embargo, se entiende que mientras más carente de distintividad es una expresión, más tiempo es necesario para que esta adquiera distintividad. Por otro lado, el factor tiempo debe ser cotejado con el volumen de comercialización, generalmente, a mayor volumen de comercialización y uso de la marca, menor es el tiempo necesario para adquirir distintividad.

La prueba de la distintividad no es idéntica a la prueba de la fama y notoriedad. Distintividad y fama y notoriedad son conceptos diferentes.

IV. **Emblemas y símbolos especialmente protegidos**

Nuestra legislación establece en las letras a) y d) del art.20 de la Ley 19.039 que:

“No se podrán registrar:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.”

Estas disposiciones se encuentran conforme al art 6 ter del Convenio de Paris que establece la protección de “los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados”. Agrega, después, que se aplicará también a las siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros.

A. Depósito en concordancia con el art. 6 ter del Convenio de Paris

El mismo artículo en su número 3 establece la obligación de las partes de comunicarse recíprocamente, mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales, no extendiéndose la obligación a las denominaciones de los estados.

Para cerciorarse si la expresión que se pide como marca corresponde a un emblema nacional, es recomendable visitar la página <http://www.wipo.int/ipdl/es/search/6ter/search-struct.jsp> que corresponde a un buscador en la base de datos de emblemas de la OMPI.

Los emblemas o símbolos que se pueden buscar por medio de este recurso son:

- Escudo de armas
- Banderas
- Emblema de estado
- Emblema
- Signo/Punzón
- Denominación
- Sigla

B. Emblemas

Los emblemas de un estado corresponden a diversos objetos que representan simbólicamente a un país.

Los símbolos habituales de un país consisten, principalmente en:

- Bandera
- Escudo

- Escarapela
- Estandarte

En el caso de Chile, nuestros emblemas nacionales se encuentran definidos en el Art. 1 del Decreto Supremo N° 1.534 de 1967 del Ministerio del Interior como: “El Escudo de Armas de la República, la Bandera Nacional, la Escarapela o Cucarda y el Estandarte Presidencial o Bandera Nacional Presidencial”.



Escudo Nacional



Bandera Nacional



Escarapela



Estandarte Presidencial

En caso de los emblemas patrios de otros estados, se debe acudir a la legislación propia de cada uno de ellos. Es muy importante destacar que el rechazo debe proceder en cualquier caso que se incluya un emblema patrio, con independencia de los otros elementos contenidos en las etiqueta.

Es necesario recordar, como ya se mencionó, el art. 6 ter del Convenio de París establece un sistema de registro y notificación de emblemas

Ejemplo de emblemas de otros países son:

- Escudos de Australia



C. Signos y Punzones oficiales

Los signos y punzones oficiales comprenden una amplia gama de distintivos utilizados por el estado para control y calidad.

En nuestra legislación podemos mencionar, a modo de ejemplo, los siguientes:

- La Ley Chilena de Agricultura Orgánica 20.089, sus Reglamentos y Normas Técnicas, establece el siguiente sello orgánico:



- El Servicio Nacional de Turismo, entrega el llamado Sello de Calidad Turística, si verifica el cumplimiento de alguna de las 48 normas oficiales de la República de Chile (NCh) sobre calidad turística.



- La Comisión Nacional del Medio Ambiente, entrega el Sello de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos.

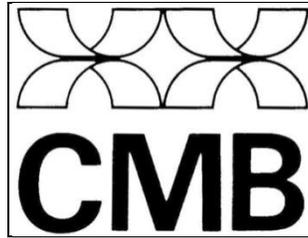


- El Consejo Nacional de Certificación Escolar entrega el Sello de Calidad de Gestión Escolar en el caso que los establecimientos escolares cumplan con un proceso de certificación externo:



Ejemplos de sellos y punzones extranjeros:

- Punzón del Banco Central Brasileño



- Punzón de la Oficina de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos

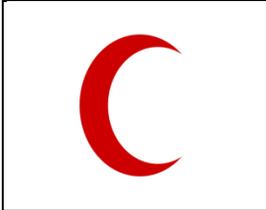
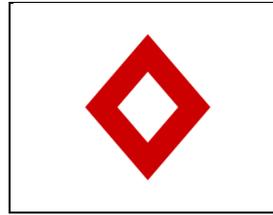
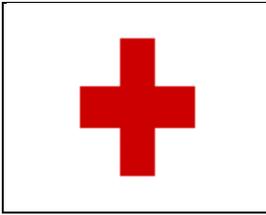


D. Emblema de la Cruz Roja

El emblema de la Cruz Roja se encuentra protegido a través de unos convenios especiales llamados Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 y sus protocolos. Por su parte, a nivel nacional, la Ley N° 6.371 del 1º de septiembre de 1939 sobre la Protección del Emblema de la Cruz Roja, establece normas que limitan el uso de los emblemas, la cual fue ratificada y ampliada por la Ley N° 19.511.

Estos convenios y protocolos señalan como figuras protegidas:

- Cruz roja
- Media luna roja
- El león y sol rojos
- Marco rojo cuadrado

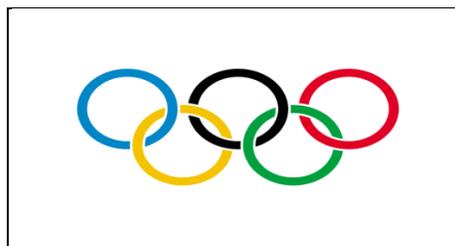


Es importante destacar que la única forma aceptada para registrar algunos de estos símbolos como marca comercial es mediante solicitud presentada por la Cruz Roja o bajo su autorización expresa

E. Símbolo Olímpico

Por su parte el Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico, vigente en Chile desde 14 de diciembre de 1983, protege la utilización de este símbolo. En efecto, señala en su art. 1 que los estados se encuentran obligados a:

“Rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el Símbolo Olímpico, como lo define la Carta del Comité Olímpico Internacional, salvo que sea con la autorización del Comité Olímpico Internacional”



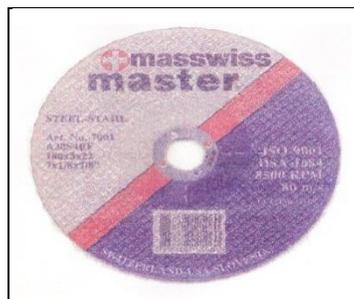
Es importante destacar que la única forma aceptada para registrar algunos de estos símbolos como marca comercial es mediante solicitud presentada por el Comité Olímpico Internacional o bajo su autorización expresa

F. Marcas que incluyen emblemas nacionales

La inclusión de un emblema nacional dentro de la marca solicitada, configura la causal de irregistrabilidad establecida en la letra a) del art. 20 LPI, así lo ha manifestado reiteradamente nuestra jurisprudencia.

- Un caso de protección de un emblema es la marca MASSSWISS MASTER, solicitud N° 363.566 para distinguir productos de la clase 8. La etiqueta de la marca solicitada incluye símbolos y emblemas de la Confederación Suiza, por lo que la marca se rechazó mediante fallo DNI N° 144.672, tal como abajo se transcribe:

2.- Que corresponde acoger las oposiciones N° 1, N° 2 y N° 3, fundadas en la infracción de la letra a) del Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que el signo pedido incluye en su etiqueta el símbolo de la cruz helvética o cruz de la confederación Suiza, que a su vez constituye la representación gráfica del escudo del Estado Suizo, circunstancias que obstan al registro del signo pedido por configurarse a su respecto la causal de irregistrabilidad alegada.



- Otro caso es el de marca FUENTE SUIZA sol N° 786.615, para distinguir servicios de comunicaciones y telecomunicaciones en general, comunicaciones a través de

internet, páginas web, correo electrónico o comunicaciones por cualquier medio computacional o electrónico. servicios de transmisión de datos, imágenes y voz, comunicaciones mediante un sistema oral y visual por medio de terminales de computación u otros medios análogos, clase 38, la cual fue rechazada en definitiva en base a la letra a) del Art. 20, por cuanto incluye un emblema extranjero.



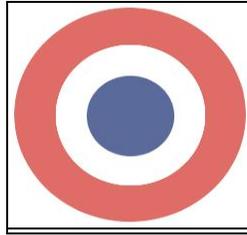
Es necesario destacar que el hecho de que una marca posea los colores u algunos elementos pertenecientes a los emblemas nacionales, no siempre es razón suficiente para denegar la solicitud de marca. En efecto, se pueden mencionar algunos ejemplos en los cuales las marcas se aceptaron, no obstante de estar compuesta por colores o elementos que pertenecen a los emblemas:

- ECO CHILE, solicitud N° 463.917 para distinguir todos los productos de la clase 9. La cual incluye los colores de nuestra bandera y en una disposición similar dentro de la etiqueta.



- ETIQUETA, solicitud N° 808729 para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos,

lociones para el cabello; dentífricos, clase 3. La cual tiene los colores y disposición similar a nuestra escarapela.



1. Protección del emblema Suizo

Por último, en la Ley N° 19.511, que modifica la ley n° 6.371, de 1939, que protege el emblema de la cruz roja, señala en su art. 5 que:

“En razón del homenaje rendido a la Confederación Suiza, por la adopción de los colores federales invertidos, se prohíbe, en todo tiempo, el empleo por particulares o por Sociedades, de las armas de la Confederación Suiza o de signos que constituyan una imitación, sea como marca de fábrica o de comercio o como elementos de estas marcas, o en formas de publicidad o en condiciones que puedan lesionar el sentimiento nacional suizo.”.

G. Denominaciones y siglas Estatales

La denominación consiste en el nombre que posee un estado, ya sea en su idioma original o en idioma castellano. Por otro lado, la sigla corresponde a una palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una denominación estatal, por ejemplo:

- Denominación estatal: Estados Unidos de Norteamérica (United States of America)
- Sigla: USA (United States of America).

Ejemplo:

- Es el caso de la marca ARUBA, solicitud N° 789.672 para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas;

siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, clase 32, que fue rechazada por corresponder al nombre de un país.

6.- Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y considerando la observación de fondo que rola a fojas 15 de autos, corresponde rechazar de oficio la marca solicitada, toda vez que el signo pedido corresponde a la denominación con la cual se designa al Estado de ARUBA, por lo que en virtud de la causal contemplada en la letra a) de la Ley N° 19.039, no procede su registro como marca comercial.

Igualmente sucede en el caso de la sigla de un estado. En efecto, como ya se mencionó las siglas estatales corresponden a un conjunto de letras iniciales de una denominación estatal, las cuales deben ser rechazadas en el caso que se presente.

- Así sucedió con la marca USA ON LINE, solicitud N° 736.154 para distinguir partes, piezas, accesorios, periféricos y demás componentes para computadoras, monitores, impresoras, scanners y otros artefactos electrónicos de reproducción de audio y video análogos o digitales, clase 9, la cual fue rechazada por “que emplea sigla de un país y el termino descriptivo on line falto de distintividad”.

Algunos ejemplos de denominaciones de países que han sido rechazadas por esta causal son:

- CHILECHILI, solicitud N° 695974 para distinguir salsa de aji, clase 30.
- CENTRO MEDICO ALEMANIA, solicitud N° 643392 para distinguir, entre otros, servicios profesionales en el área médica y dental, clínicas y centros médicos, en general, servicios de laboratorios médicos para toma de muestras, y rayos x, en clase 44.

H. Cuando un país o nación tiene más de un nombre o es designado con nombres diferentes

En este caso, se considera que todos los nombres son denominaciones válidas del estado, por lo cual deben ser rechazadas como marcas comerciales.

Por ejemplo: la marca mixta HANGUK sol N° 782.281. La denominación HANGUK es el nombre con que los coreanos designan a su país Corea. Fue rechazada por las letra a) y e) del Art. 20.



1. Otros casos de países con más de un nombre:

Nueva Zelanda

Oficialmente se denomina New Zealand en inglés y Aotearoa en maorí.

Suiza

Es denominada Confederación Suiza, Confederatio Helvetica en latín, Schweiz y Schweizerische Eidgenossenschaft en alemán, Confédération suisse en francés, Confederazione svizzeera en italiano y Confederaziun svizra en romanche.

2. Cuando el nombre del país se expresa en otro idioma

Cuando la denominación de un país se expresa de forma diferente en otros idiomas, por ejemplo: Deutschland, Germany o Alemania. En todos estos casos la solicitud debería ser rechazada.

| País | Inglés | Español | Francés | Alemán |
|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Chile | Chile | Chile | Chili | Chile |
| Estados Unidos | United States | Estados Unidos | États-Unis | Vereinigte Staaten |
| Alemania | Germany | Alemania | Allemagne | Deutschland |
| Francia | France | Francia | France | Frankreich |
| Suiza | Switzerland | Suiza | Suisse | Schweiz |
| Holanda | Netherlands | Holanda | Pays-Bas | Niederlande |

I. Marcas distintivas que incluyen nombres de países

A diferencia de la inclusión de un emblema en la etiqueta, si la denominación de un país se incluye en una marca, eventualmente se podría conceder. siempre y cuando la expresión no induzca a error o confusión respecto al origen, algunos ejemplos de este tipo de marcas son:

- TVN CHILE, solicitud N° 812.441 para distinguir programas hablados, radiados y televisados, clase 38.



- KENYA KOSMETIKA, solicitud N° 807.728 para distinguir, entre otros, jabones, perfumería, aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; dentífricos; aerosol refrescante de aliento; preparaciones para afeitar; antitranspirantes; mascarillas de belleza; bolsitas para perfumar la ropa; bronceadores; bloqueadores de rayos solares; enjuagues bucales; colorantes y tintes para el cabello, sprays para el cabello; calcomanía decorativas para uso cosmético; kits de cosméticos, clase 3.



- BELLA ITALIA, solicitud N° 797456 para distinguir verduras en conserva, secas y cocidas; aceites y grasas comestibles; puré de tomates, tomates pelados, zumo de tomate para uso culinario, clase 29.



Por último, se debe consultar continuamente fuentes de información actualizadas (Internet) por cuanto continuamente se forman y desaparecen países y si estos nuevos países son reconocidos por Chile, por ejemplo: Osetia de Sur, Abkazia, Taiwán.

J. Denominaciones y siglas de organizaciones internacionales

En el caso de las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales es necesario destacar que se entiende como organización internacional cualquier asociación de estados que tenga presencia internacional.

- Un caso de rechazo por consistir en una sigla de una organización internacional corresponde a la marca MERCOSUR, solicitud N° 366.461 para distinguir todos los productos de la clase 12, la cual fue rechazada por pertenecer al Mercado Común del Sur.
- Igual suerte siguió, la marca OEA, solicitud N° 871075 para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas de uso médico; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, clase 5.

K. Denominaciones y siglas de los servicios Públicas

El art. 25, LOC de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que los *“servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua. Estarán sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente de la República a través de los respectivos Ministerios”* (para mayor información ver 3.3.5).

Es importante destacar que el registro de denominaciones o siglas de servicios públicos se ha aceptado, siempre y cuando, la solicitud sea presentada por el servicio público respectivo.

- Un caso es la solicitud CARABINEROS EN ACCION, solicitud N° 793.717 para distinguir servicios de producción y montaje de programas hablados, radiados y televisados; producción de cine y televisión, servicios de organización de eventos y fiestas, clase 41, la cual fue rechazada por infracción a la letra a) del art. 20 de la Ley 19.039, por cuanto la marca fue solicitada por un tercero que no tenía relación con Carabineros de Chile, tal como señala el considerando abajo descrito:

2.- Que corresponde acoger la oposición deducida fundada en la infracción de la letra a) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, puesto que la expresión CARABINEROS que se contiene en el signo pedido corresponde a una forma en que se designa a Carabineros de Chile según se establece, entre otras normas, en la Constitución Política de la República de Chile, capítulo XI y en la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile por lo que en virtud de la causal de irregistrabilidad alegada, no procede su registro como marca comercial.

POLICIA INVESTIGACIONES CHILE, solicitud N° 816.180 para distinguir servicios de administración de derechos de autor, servicios de análisis químico; asesoramiento en propiedad intelectual; servicios de reconstitución de bases de datos; peritajes geológicos, investigaciones bacteriológicas, biológicas, geológicas, legales, químicas, judiciales, técnicas, certificación de obras de arte, clase 41, la cual fue concedida a Policía de Investigaciones de Chile.

- SERVICIO ELECTORAL-REPUBLICA DE CHILE, solicitud N° 467.709 para distinguir publicaciones periódicas y no periódicas y demás productos de la clase 16.



V. **Marcas contra moral, orden público o buenas costumbres**

Las marcas contrarias a la moral, orden público o buenas costumbres deben ser rechazadas por infracción del art. 20 letra k) de la Ley 19.039. Si bien los conceptos de moral, orden público y buenas costumbres son de contenido no muy preciso, se entiende que se comprenderían dentro de este tipo de marcas aquellas que hacen apología de actos ilegales, como por ejemplo; terrorismo, delincuencia común.

- Por ejemplo, la marca KO CAINE, solicitud N° 799.513 que distingue bebidas, jugos, zumos, agua mineral, cervezas, clase 32, fue rechazada por infringir la letra k) del art. 20 por constituir Ko Caine, una marca fonéticamente idéntica a Cocaine, la cual corresponde al nombre de una sustancia prohibida por ley.

2.- Que, finalmente procede acoger la oposición fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 10 bis del Convenio de París referido a la protección contra la competencia desleal, por cuanto la expresión KO CAINE es fonéticamente idéntica a la palabra COCAINE, que significa COCAINA en español, palabra que denomina a una “droga adictiva que se obtiene de las hojas de la coca,” y constituye una sustancia prohibida por la ley y por ende, resulta una expresión contraria a la moral, las buenas costumbres y el orden público, por lo que no procede conceder su uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

- Otro caso, es el de la marca MARIHUANA, solicitud N° 591564 para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales, servicios de propagandas o publicidad radiada o televisada, o por cualquier medio de comunicación, clase 35, que fue rechazada por infringir e) y j) (actual k), por cuanto corresponde al nombre de una sustancia ilegal.



VI. Marcas inductivas a error y engaño

El art. 20 letra f) señala que, no se podrán registrar los signos que: “se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, calidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas

coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”.

La Ley prohíbe el registro de una marca que abiertamente induzca a error o engaños respecto su origen, calidad o al producto o servicio mismo. En efecto, las marcas, como ya se mencionó, pueden tener una naturaleza descriptiva en una clase, pero esa misma palabra puede no serlo en otra clase. Sin embargo, existe una clase de marca que si bien son descriptivas para un tipo de producto o servicio, pueden inducir a error o engaño para otro tipo de productos y/o servicios.

A. Error o engaño respecto al producto

- Por ejemplo, la palabra MEDICINA (MEDICINE) que sería descriptiva para productos de la clase 5, en la cual se encuentra precisamente las medicinas, se entendió que correspondía a una denominación inductiva a error o engaño para productos de la clase 1, en la cual se encuentran productos químicos y en especial para distinguir adhesivos (pegamentos) para la industria, composiciones para la reparación de neumáticos, masillas para neumáticos, productos para la conservación de caucho; disoluciones de caucho; sustancias para pegar de uso industrial, clase 1.



En efecto el fallo N° 146.638 que recayó sobre la solicitud N° 802.010 destaca la infracción a la letra f) del art. 20 de la Ley 19.039.

3.- Que, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, será acogida la oposición fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, dado que la palabra MEDICINE, traducida del inglés al español, significa MEDICAMENTO, e indica medicamentos de la clase 05, en circunstancias que se ha solicitado para distinguir productos que no son medicamentos o productos relacionados, por lo que el consumidor puede incurrir fácilmente en errores o confusiones respecto del género y naturaleza de los productos a distinguir.

Por otro lado, puede suceder que el elemento inductivo a error o engaño no se encuentre en la parte denominativa de la marca, sino en la etiqueta, por ejemplo:

- En el caso de la ETIQUETA, solicitud N° 694.263 para distinguir todos los productos de la clase 25, en la cual se rechazó la marca solicitada por incluir la palabra “EYEWEAR” que significa “anteojos o Lentes” que corresponden a productos pertenecientes a la clase 9 y no a la 25 como fue solicitada. Por lo tanto, se entendió que la marca era inductiva a error o engaño respecto al género de los productos que pretendía distinguir.



3.- Que se debe rechazar de oficio la marca pedida en virtud a la infracción de la letra f) del artículo 20 de la ley 19.039, por cuanto el signo pedido agrega en la etiqueta que se pretende registrar, el elemento denominativo EYEWEAR, que en español significa LENTES, lo cual es inductivo a error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir de acuerdo a la clase cuya cobertura se solicita.

B. Error o engaño respecto al origen

La marca también puede ser inductiva a error o engaño respecto a su origen. En efecto, muchas veces el lugar de origen o de producción de los bienes y servicios determina la decisión de compra de parte de público consumidor, de hecho, existen lugares que tienen una reputación ya establecida respecto a determinados productos, por ejemplo; PARIS para productos de belleza, SUIZO o SUIZA para relojes, PERSA para alfombras.

- Un caso es el de la solicitud SWISSEX, N° 526.573, la cual mediante fallo DNI N° 141.150 fue rechazada para distinguir productos de la clase 14, en la cual se encuentran los relojes, por corresponder a una marca inductiva a error o engaño respecto a su origen geográfico.

4.- Que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, corresponde acoger la oposición basada en la infracción de la letra f) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que, de conformidad con el párrafo segundo, el elemento SWISS significa “nativo de Suiza”, por lo que teniendo en especial consideración la cobertura que se pretende amparar, la marca pedida podría resultar una expresión a todas luces *indicativa* respecto de la procedencia o cualidad de los productos que a distinguir, sin que la adición al signo pedido del segmento EX resulte suficiente para desvirtuar la aplicación de la causal de irregistrabilidad alegada.

- Un caso que se encuentra pendiente en segunda instancia es el la marca FEMMEPARIS, solicitud N° 757.390, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, clase 3, por cuanto la marca al incluir el término PARIS, sería inductiva a error con respecto a su origen.

ANEXO I

Jurisprudencia del Art. 20 LPI

Causales de irregistrabilidad

20 A: “Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.”

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|------------------------|--------------|--------------------|---|----------|-----------|---|
| CENTRO MEDICO DE CHILE | 752.147 | | 20 a) y e), uso de nombre de estado | 146.583 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=752147.pdf |
| JAPON | 234.357 | 39,distribución | 20 a), uso de nombre de estado | S/I | 1993 | http://www.inapi.cl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=55&lang=es |
| FUENTE SUIZA | 786.615 | 38, Comunicaciones | 20 a), utilización de escudo y nombre de país | S/I | 2008 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutJPG.asp?ArchivoJpg=786615.jpg |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
|  | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

20 B: “Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéuticas.”

Denominaciones técnicas

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|--------|--------------|------------------------|---|----------|-----------|---|
| USB TV | 779.650 | 9, Hardware y software | 20 e), descriptiva denominación técnica | S/I | 2007 | S/I |
| IMS | 760.803 | 38, telefonía | 20 e), descriptiva denominación técnica | 141.528 | 2008 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutputPdf.asp?ArchivoPdf=760803.pdf |

| | | | | | | |
|----------------|---------|--|---|---------|------|---|
| MUTUAL INFORMA | 778.758 | 36, servicios relacionados con los seguros | 20 e), descriptiva denominación técnica | 142.795 | 2008 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=778758.pdf |
| TU MUNDO PDA | 699.528 | 43, equipos computacionales y celulares | 20 e), descriptiva denominación técnica | S/I | 2005 | S/I |
| TELEFONICA PVR | 786.921 | 38, Televisión | 20 e), PVR: denominación técnica, es genérico | 147.481 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=786921.pdf |

ANEXO II**Recomendaciones OMS**

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|--------------|---------------------|----------------------|---|-----------------|------------------|----------------|
| LIDOCAINA | 232.057 | 10, aparatos médicos | 20 b), denominación común de recomendaciones OMS. | S/I | 1993 | S/I |

ANEXO III**Variedades vegetales**

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|--------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------|---|
| ALOE FRUTA | 825.459 | 20 aloe en jalea; 32, zumo de aloe | 20 e), descriptiva de variedad vegetales | 146.960 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Output_Pdf.asp?ArchivoPdf=825459.pdf |
| BIOAGAVE | 812.991 | 5, fibra dietética | 20 e), descriptiva de variedad vegetales | 146.944 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Output_Pdf.asp?ArchivoPdf=812991.pdf |
| YELLOWBERRIE | 678.506 | 31, frutas | 20 e), descriptiva de variedad vegetales | S/I | 2005 | S/I |
| CHIA | 679.359 | 31, todos los productos | 20 e), descriptiva de variedad vegetales | S/I | 2005 | S/I |

20 C - Nombres: “El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor. Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).”

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|----------------|--------------|--|--|----------|-----------|---|
| ALFREDO HASBUN | 792.146 | 19, Establecimiento industrial de fabricación de cemento | Se establece criterio de nombre propio más patronímico para configurar la causal del art. 20 c). | 146.809 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutputPdf.asp?ArchivoPdf=792146.pdf |
| TRUMP | 758.821 | 36, servicios inversiones inmobiliarias | Se establece criterio de nombre propio más patronímico para configurar la causal del art. 20 c). | 146.989 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutputPdf.asp?ArchivoPdf=758821.pdf |
| DALI | 794.316 | 36, servicio de corretaje de propiedades | Se establece criterio de nombre propio más patronímico para configurar la causal del art. 20 c). | 147.373 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutputPdf.asp?ArchivoPdf=794316.pdf |

| | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------------------------|--|---------|------|---|
| SEBASTIAN FERRER | 804.328 | 35, gestión de negocios comerciales | Se establece criterio de nombre propio más patronímico para configurar la causal del art. 20 c). | 147.248 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=804328.pdf |
| PADRE HURTADO | 734.470 | 33, vinos y licores en general | 20 c), afección al honor. 20 f), confusión con otras marcas. | 144.221 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=734470.pdf |

ANEXO IV

Jurisprudencia del Art. 20E GENERICAS, DESCRIPTIVAS

“Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse”

Indican género

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|--|--------------|---|------------------|----------|-----------|---|
| AUDIO BOOSTER [Transmisor de sonido] | 801.747 | 9, para aparatos para transmisión y reproducción del sonido | 20 e), genérico. | 144.575 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=801747.pdf |
| DON RON | 828.330 | 33, licores | 20 e), genérico. | 147.494 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=828330.pdf |

| | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|--|---------|------|---|
| MOTOSTORE [Tienda de motocicletas] | 751.568 | 12, establecimiento comercial | 20 e), genérico. | 146.937 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=751568.pdf |
| INTELLIGENT SENSOR [Sensor inteligente] | 810.833 | 9, productos tecnológicos | 20 e), genérico Indicativa de productos. | 146.797 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=810833.pdf |
| XLCOMPLETOS | 757.679 | 43, servicios de alimentos | 20 e), genérico Indicativa de productos. | 147.015 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=757679.pdf |
| SECURITY SAFETY [Seguridad Seguridad] | 730.147 | 45, servicios de seguridad | 20 e), genérico. | 142.037 | 2008 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=730147.pdf |
| BANCO DE SANGRE CORDON UMBILICAL | 745.483 | 44, servicios médicos, tomas médicas | 20 e), genérico. | 141.966 | 2008 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=745483.pdf |
| SAN GUCHITO | 783.594 | 43, elaboración de alimentos | 20 e), genérico. | 146.817 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=783594.pdf |

| | | | | | | |
|------------------|---------|---|--|---------|------|---|
| HOT ROLL | 825.221 | 29 y 30, alimentos | 20 e), genérico. | 147.081 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=825221.pdf |
| CREDITO ÚNICO | 810.942 | 35, para servicios de ventas de productos de todas las clases | 20 e), genérico. | 147.189 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=810942.pdf |
| CUBO CONCENTRADO | 806.373 | 31, alimento para animales | 20 e), genérico indicativa de productos. | 147.731 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=806373.pdf |
| SUPERMERCADOS | 783.136 | 35, organización de ferias | 20 e), genérico Indicativa de productos | 147.328 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=783136.pdf |

Descriptivas de destinación

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|---|-----------------|------------------|---|
| KESANO (rechazada) | 815.058 | 30, comidas preparadas | Art. 20 e), descriptiva de destinación | 147.050 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=815058.pdf |
| MATERNA (rechazada) | 760.936 | 5, alimentos para bebés | Art 20 e), descriptiva de destinación | 141.867 | 2008 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=760936.pdf |
| FRUTO (rechazada) | 792.729 | 32, jugos de fruta | Art 20 e), descriptiva de destinación | 147.706 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=792729.pdf |

Descriptivas de calidad

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|-----------------|--------------|---|------------------------------------|----------|-----------|---|
| THERMICA | 815.224 | 02, pinturas | 20 e), descriptiva de calidad | 146.808 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=815224.pdf |
| FINISSIMA | 752.203 | 30, harinas | 20 e), descriptiva de calidad | 147.327 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=752203.pdf |
| PEGATODO | 788.330 | 16, adhesivos para la papelería o la casa | 20 e), descriptiva de calidad | 146.981 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=788330.pdf |
| WELLNESS SPORT | 816.903 | 32, bebidas y jugos | 20 e), de calidad o destinación | 147.366 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=816903.pdf |
| TERMORREGULADOR | 779.266 | 32, bebidas | 20 e) , descriptiva de calidad | 147.704 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=779266.pdf |

| | | | | | | |
|---------------|---------|------------------------------|-------------------------------|---------|------|---|
| CONCRETE HARD | 758.823 | 19, hormigón, cemento | 20 e), descriptiva de calidad | 141.968 | 2008 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=758823.pdf |
| RICAMASA | 816.382 | 30, harina de maíz precocida | 20 e), descriptiva de calidad | 147.039 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=816382.pdf |

Descriptivas de valor

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---|
| GRAN CHOC | 775.911 | 30, cacao | 20 e), descriptiva de valor | 147.363 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=775911.pdf |
| HIPER CHOC | 775.910 | 30, cacao | 20 e), descriptiva de valor | 147.364 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=775910.pdf |
| YOGA A LUKA | 796.457 | 35, 38, 41, enseñanza de yoga | 20 e), descriptiva de valor | S/I | 2008 | S/I |
| ¡QUÉ BARATO! | 787.150 | 35, publicidad | 20 e), descriptiva de valor | S/I | 2008 | S/I |

Descriptivas de cantidad

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| CAFÉ 100% | 638.972 | 30, Café | 20 e), descriptiva de cantidad | S/I | 2004 | S/I |
| 100% FUTBOL | 819.450 | 35, venta de toda clase de productos | 20 e), descriptiva de cantidad | S/I | 2008 | S/I |
| TRIPLE TEST | 384.914 | 10, aparatos e instrumento s quirúrgicos | 20 e), descriptiva de cantidad | S/I | 1997 | S/I |

Descriptivas que constituyen palabras de uso común

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|------------|--------------|--|----------------------------------|----------|-----------|---|
| BIOHOME | 798.131 | 19, material es de construcción no metálicos | 20 e), palabras de uso común. | 146.579 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=798131.pdf |
| FLEXICUOTA | 719.834 | 36, servicios financieros | 20 e), palabras de uso común. | 141.901 | 2008 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=719834.pdf |
| SCUDERÍA | 825.314 | 04, combustibles y lubricantes | 20 e), palabras de uso común. | 146.576 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=825314.pdf |

20 e) De origen nacionalidad o procedencia

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|------------------------|--------------|---|--|----------|-----------|---|
| FRUTOS DEL SUR | 777.497 | 29, fruta, verduras y legumbres en conserva | 20 e), descriptiva genérica y de procedencia. | 146.959 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=777497.pdf |
| TALCA, PARIS Y LONDRES | 821.708 | 32, bebidas | Ciudades no indican origen, sino uso arbitrario. | 146.936 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=821708.pdf |
| DEL PACIFICO SUR | 742.336 | 29, pescados y mariscos | Es indicativo de origen. | 141.530 | 2008 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=742336.pdf |
| PATAGONIA AUSTRAL | 801.565 | 29, mermeladas, conservas | 20 f) y h) | 147.017 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=801565.pdf |

Marcas en relación con derecho de autor

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|--------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---|
| ALTAZOR | 804.764 | 44, clínica odontológica | Se acepta inscripción de creación. | 146.553 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=804764.pdf |
| CANTALAO | 744.366 | 41, actividades culturales | Se acepta inscripción de creación. | 146.608 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=744366.pdf |

ANEXO V

Jurisprudencia de etiquetas

Etiquetas

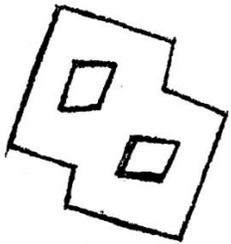
20 F Marcas inductivas a error en cuanto al producto o su origen

“Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.”.

| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|--|--------------|-----------------|---|----------|-----------|---|
|  | 802.010 | 1, pegamento | 20 f), consumidor puede confundirse respecto naturaleza de productos. | 146.638 | 2009 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=802010.pdf |

| | | | | | | |
|---|---------|---|---|---------|------|---|
|  | 752.474 | 41, entretenimiento por medio de televisión | 20 f), motivo de confusiones, en cuanto al origen empresarial de los rubros | 142.624 | 2008 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=752474.pdf |
|  | 526.573 | 11. | 20 f), procedencia. | 141.150 | 2008 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=526573.pdf |
|  | 694.263 | 25, todos los productos | 20 F, inductiva a error, pues si bien es clase 25, aparece "eyewear" [anteojos], que es clase 9 | 142.987 | 2008 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=694263.pdf |

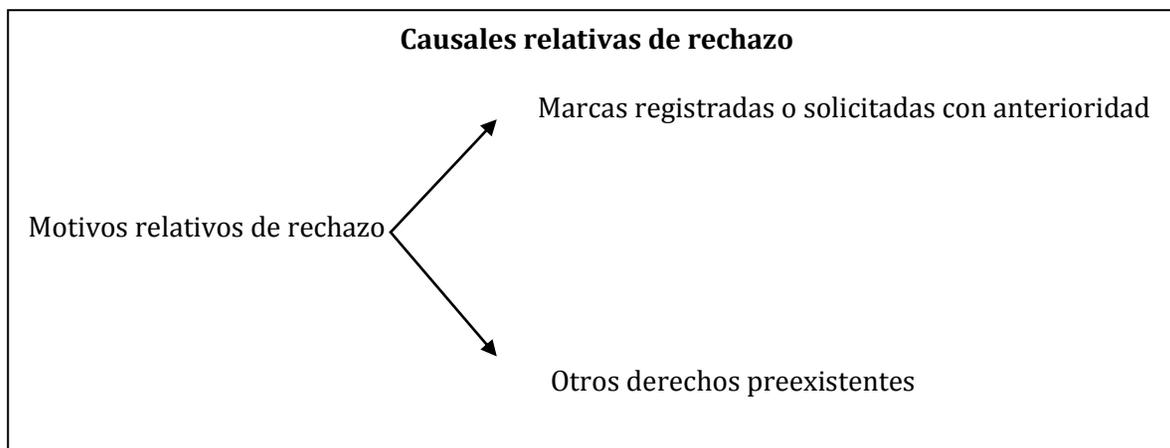
| Marca | N° Solicitud | Clase | Jurisprudencia | N° Fallo | Año Fallo | Vínculo |
|---|--------------|--|---|----------|-----------|---|
|  | 682.377 | 25, todos los productos | 20 f) y h), semejanza en relación a etiqueta clase 25.  | 139.368 | 2007 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=685377.pdf |
|  | 692.630 | Establecimiento comercial de productos clases 04, 16,20, 21, 24 y 27 | Se concede y estima que no hay semejanza con etiqueta clase 39.  | 136.659 | 2005 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=692630.pdf |
|  | 696.685 | 41, servicios de enseñanza de idiomas | 20 f) y h), semejanzas determinantes con etiqueta igual cobertura.  | 136.487 | 2006 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_Pdf.asp?ArchivoPdf=696685.pdf |

| | | | | | | |
|---|---------|------------------|--|---------|------|---|
|  | 699.872 | 25, vestuario | Se otorga pues se distingue claramente de etiqueta de igual cobertura.  | 137.349 | 2006 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=699872.pdf |
|  | 744.174 | 25, vestuario | 20 F y H. Semejante a etiqueta con igual cobertura.  | 140.512 | 2007 | http://web1.inapi.cl/dpi_web/OutPdf.asp?ArchivoPdf=744174.pdf |

Parte 17

Causales Relativas de Rechazo

Aunque la LPI vigente no distingue entre las diversas casuales de irregistrabilidad, desde un punto de vista didáctico se puede señalar que las causales relativas de rechazo son aquellas que requieren que el oponente acredite que la solicitud presentada afecta sus intereses. Sin perjuicio de ellos, INAPI puede formular observaciones de fondo asociadas a dichas causales.



Los motivos de rechazo relativo implican que exista algún tipo de derecho preexistente al momento de la presentación de la solicitud de marca, con el cual la nueva marca se identifica o confunde. Las causales relativas, por esto, pueden recaer en relación a dos tipos de derechos:

- Marcas registradas o solicitadas con anterioridad
- Otros derechos preexistentes

Los motivos relativos de rechazo son objeto de examen de oficio de fondo, en conjunto con las causales absolutas de irregistrabilidad y al igual que estas, las causales relativas de rechazo pueden ser fundamento de una demanda de oposición o nulidad.

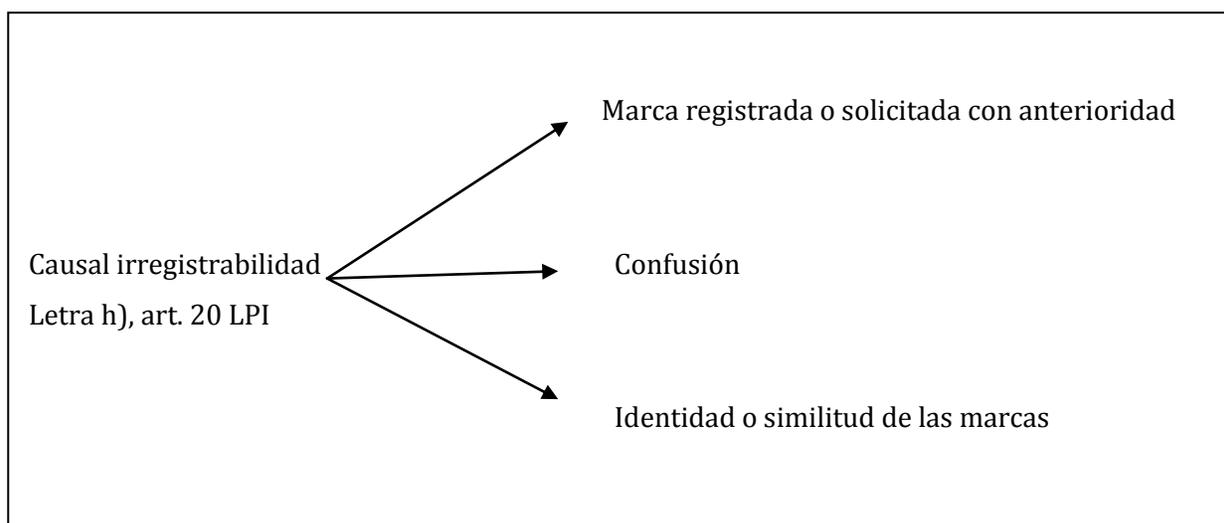
Las causales relativas de irregistrabilidad se encuentran establecidas en la ley en las letras f), g) y h) del art. 20.

I. Causales relativas en relación a marcas registradas o solicitadas con anterioridad

El art. 20 letra h) LPI señala que, no podrán registrarse como marcas comerciales:

“Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”

A. Requisitos



Sin embargo, para que se configure la causal de irregistrabilidad es necesario hacer mención a los tres requisitos previos que exige la letra h) del art. 20 de la Ley 19.039, para que las expresiones idénticas o similares a marcas registradas o solicitadas con anterioridad no puedan registrarse.

Para que una marca idéntica o similar sea irregistrable, se deben cumplir con tres requisitos; en primer lugar, la letra h) hace referencia a la marca registrada o solicitada con anterioridad; en segundo lugar, se refiere a la existencia de confusión; y en tercer lugar, existir identidad o similitud entre los signos en conflicto.

- Marca registrada o solicitada con anterioridad
- Confusión o Peligro de Confusión
- Identidad o similitud de las marcas

B. Marca registrada o solicitada con anterioridad

La marca registrada o solicitada con anterioridad corresponde a aquellas marcas que tienen una fecha de presentación (o de prioridad, en su caso) anterior a la solicitud objeto de examen. Por otro lado, prioridad, según el art. 2 del Reglamento, consiste en *“el mejor derecho que un petionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero”*.

Como ya se señaló, nuestro sistema marcario es de carácter registral, por lo tanto, cualquier persona que presente su solicitud con prioridad a otra, podrá obtener la marca registrada.

Se entiende que la marca se encuentra registrada desde el momento de la acreditación de pago, que puede realizarse dentro de plazo de 60 días posteriormente a que quede ejecutoriada la resolución que acepta el registro, de acuerdo al 18 bis E LPI. Después del pago, se le concede número de registro.

Por otra parte, la solicitud de marca corresponde a aquella que se encuentra presentada y se le ha concedido número. La presentación solamente es válida si se ha realizado ante INAPI, en forma presencial o en línea.

1. Solicitud rechazada y apelada

Las solicitudes se encuentran rechazadas, ya sea, en forma administrativa, producto del examen de fondo en base a una causal de irregistrabilidad o cuando producto de un juicio de oposición, la marca ha sido denegada a registro.

El solicitante le asiste el derecho a apelar dentro del plazo de 15 días a partir de la notificación del rechazo, de acuerdo al art. 17 bis b) LPI. Es necesario agregar que la marca apelada debe ser considerada como precedente para efecto de determinar alguna causal relativa de rechazo.

En efecto, la marca apelada, si bien se encuentra rechazada en primera instancia, puede ser revocada la resolución o fallo de primera instancia por el TPI, siendo en definitiva aceptada a registro.

2. Solicitud con juicio de oposición y registro con nulidad pendiente

Las marcas con juicio de oposición pendiente deben ser consideradas como precedentes al momento de determinar la existencia de causales de fondo. De todos modos, el efecto se produce al dictarse la sentencia definitiva, o resolverse la eventual apelación. La demanda de oposición no altera la naturaleza de la solicitud, sino hasta que se encuentra firme y ejecutoriado el fallo o resolución adversa.

De igual manera sucede con las marcas registradas que han sido objeto de una demanda de nulidad. En efecto, la demanda de nulidad no altera la naturaleza de marca registrada del signo objeto de la demanda.

Es necesario señalar, que tanto el juicio de oposición como el de nulidad se traban al momento de la notificación de la demanda. En el caso de la oposición mediante la notificación por carta certificada y la de nulidad mediante notificación del art. 40 y siguientes del CPC.

C. Confusión o Peligro de Confusión

El art. 20 letra h) de la Ley 19.039 establece que serán irregistrables, las marcas que se encuentren en las siguientes situaciones:

“h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”.

Por su parte, la disposición contenida en la letra h) se ve complementada por lo señalado en la letra f) del art. 20 LPI, que establece que no se podrán registrar los signos que: *“se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”.*

A diferencia de la letra h), la letra f) no exige que exista otra marca registrada para que se configure el error o engaño.

El art. 20 letras f) y h) establecen un concepto esencial para entender las causales relativas de irregistrabilidad y que consiste en el término “confusión” o “peligro de confusión”. En efecto, la letra h) antes señalada, menciona que son irregistrables las marcas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen en *“forma que puedan confundirse”.*

La confusión o el peligro de confusión implican la pérdida de distintividad extrínseca, es decir, con respecto a otros signos. Por otra parte, confusión consiste en la creencia de parte del público consumidor de un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen.

Riesgo de confusión implica la posibilidad que el público consumidor pueda creer que los productos o servicios poseen un mismo origen empresarial cuando no lo tienen.

D. Identidad o similitud de las marcas

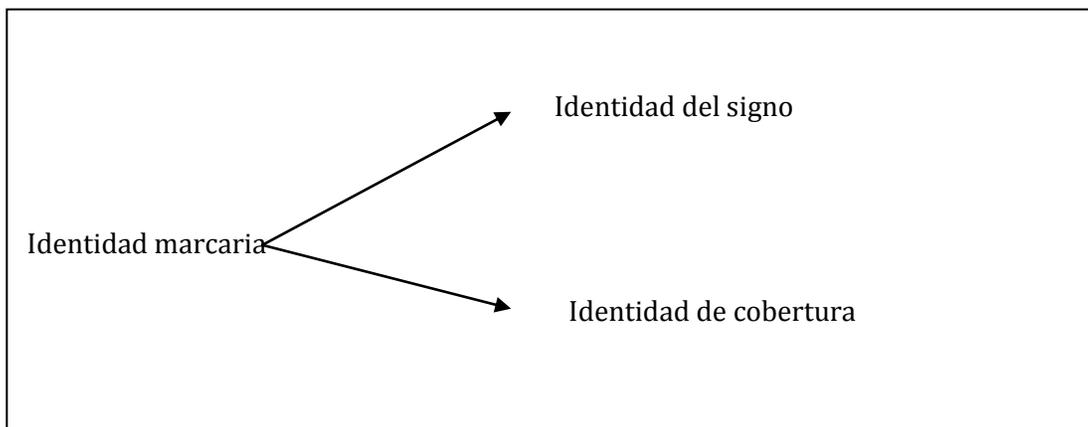
De esta disposición legal es posible extraer que no se pueden registrar, las expresiones, idénticas o similares a marcas registradas o solicitadas con anterioridad, siempre que puedan confundirse. Es decir, esta causal se configura frente a dos clases de marcas:

- Expresiones idénticas a marcas registradas o solicitadas con anterioridad
- Expresiones similares a marcas registradas o solicitadas con anterioridad

1. Identidad con marcas registradas o solicitadas con anterioridad

Para que una expresión se considere idéntica debe concurrir una “*doble identidad*”:

- Identidad de los signos y/o coberturas
- Similitud de los signos y/o coberturas



Marcas idénticas consisten en aquellas que coinciden en sus aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales y además, coinciden sus coberturas, correspondientes a productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distinguen.

Es importante destacar que en el caso de las marcas idénticas se presume la concurrencia de confusión, tal como lo señala el art. 19 bis d), que si bien se refiere a la utilización de una marca ajena por parte de un tercero, se hace plenamente extensible a este caso:

“Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión”.

| |
|---|
| No es necesaria la prueba de la confusión en el caso de marcas en conflicto idénticas |
|---|

Para que se cumplan los supuestos de la norma, se deben cumplir dos requisitos:

- Identidad del signo
- Identidad de la cobertura

1.1. Identidad de signo

Identidad consiste en la coincidencia en todos los factores de dos objetos o como establece el diccionario de la RAE; *“cualidad de lo idéntico”*. Por lo anterior, las marcas deben ser completamente idénticas, ya sea gráfica, fonética o conceptualmente para que se dé el supuesto del artículo y produzca confusión.

Para determinar la identidad del signo es necesario analizar los tipos de marcas, como ya se señaló, estas pueden ser:

1.1.1. Marcas denominativa y mixtas

Son aquellas que se encuentran integradas sólo por palabras, letras o números y sus combinaciones. Las marcas denominativas son idénticas cuando el signo es reproducido sin la adición o sustracción de ningún elemento adicional. Las marcas mixtas son aquellas compuestas de palabras, signos y además elementos figurativos.

Como ya se señaló, lo esencial de la identidad de los signos denominativos es:

- Coincidencia plena de los elementos constituyentes de la marca
- Coincidencia plena en el orden y disposición de los mismos

Algunos casos que se pueden mencionar son:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicitada | Marca fundante de oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| Nº 886.510 | Fallo DNI Nº 146.473 | DOT | DOT |
| Nº 813.251 | Fallo DNI Nº 148.004 | QUE VUELVAN LOS LENTOS | QUE VUELVAN LOS LENTOS |
| Nº 786.078 | Fallo DNI Nº 147.741 | HARRIER | HARRIER |

Es importante destacar que la identidad de las marcas denominativas debe determinarse sin considerar los signos de puntuación, mayúscula o minúscula, cursiva u otra característica de estilo que no afecten su configuración.

Por otro lado, diferencias mínimas convierten la marca de idéntica a similar, como por ejemplo:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicitada | Marca fundante de oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| Nº 762.816 | Fallo DNI Nº | THE POLICE | POLICE |

| | | | |
|------------|-------------------------|----------|-----------|
| | 146.283 | | |
| Nº 744.415 | Fallo DNI Nº 146.320 | CARDIOME | CARDIOMEX |
| Nº 800.615 | Fallo DNI Nº 146.350 | LAZARO | LAZZARO |
| Nº 795.264 | Fallo DNI Nº 146.227 | ISERCON | ISERCO |
| Nº 778.139 | Fallo DNI Nº 144.451 | AIRTECH | AIRTEX |

Como se puede apreciar, las marcas dejan de ser idénticas:

- Si se le agrega un elemento más a la denominación
- Si altera el orden de los elementos

1.1.2. Etiquetas

Son aquellas que se encuentran integradas sólo por elementos figurativos. Son idénticas las marcas de etiquetas cuando estas coinciden tanto en su posición, color, forma y diseño.

Lo esencial de la identidad de los signos etiquetas es:

- Coincidencia en diseño, forma, posición y color.
- Coincidencia en el aspecto general de los signos

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicitada | Marca fundante de oposición/nulidad |
|-----------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
|-----------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|

| | | | |
|------------|-------------------------|--|---|
| Nº 490.395 | Fallo DNI Nº 146.363 |  |  |
|------------|-------------------------|--|---|

No se consideran diferencias relevantes que dañen la identidad aquellas que se refieran al tamaño de la etiqueta, siempre y cuando conserven el mismo diseño forma, posición y color.

1.2. Identidad de cobertura

Como ya se señaló, el art. 9 del RLPI señala que se debe indicar en la solicitud la *“Enumeración de los productos y/o servicios que llevarán la marca y la(s) clase(s) del Clasificador Internacional para las cuales se solicita protección. En el caso de establecimiento comercial o industrial se deben especificar los productos del giro del negocio y las clases a las que pertenecen y la o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un establecimiento comercial”*.

La cobertura de las marcas será idéntica en dos casos:

- Cuando las marcas comprenda exactamente los mismos productos o servicios

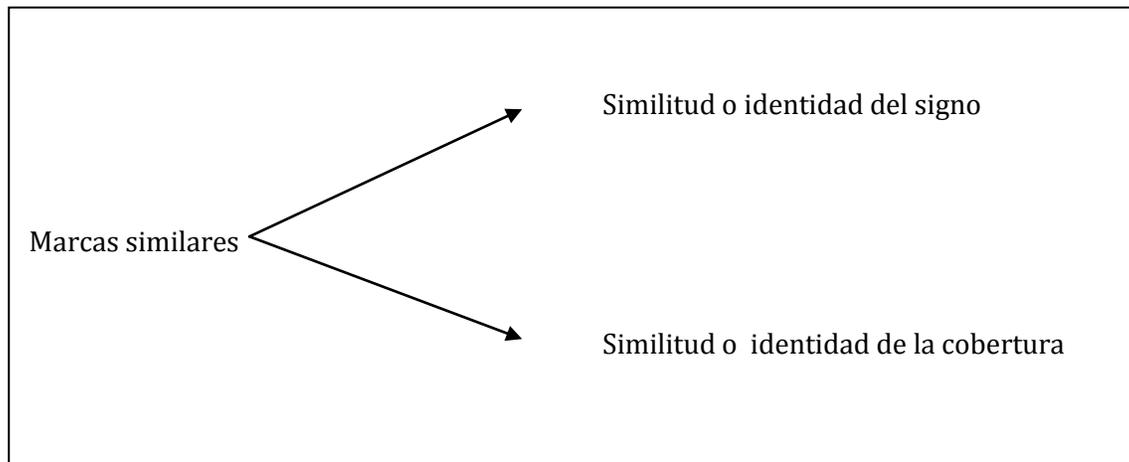
Los productos y servicios deben ser idénticos sin ninguna variación, por ejemplo, si se solicita *“medicamentos para humanos, clase 5”*, la marca registrada debe cubrir los mismos productos para que la cobertura sea considerada como idéntica.

- Cuando la marca registrada o solicitada con anterioridad comprenda todos los productos o servicios de una o más clases, que incluyan los que describe la marca solicitada

La cobertura de la marca solicitada puede ser igualmente “*medicamentos para humanos, clase 5*”, la marca registrada puede cubrir “*productos farmacéuticos, clase 5*”, lo que incluye completamente “*medicamentos para humanos*”, la cobertura, por lo tanto, se considerará como idéntica, debido a que la cobertura de la segunda marca cubre todos los casos de medicamentos para humanos.

En el caso de los establecimientos comerciales además debe coincidir la región respecto de la cual se solicita.

2. Similitud con marcas registradas o solicitadas con anterioridad



Marcas semejantes son aquellas que tienen un grado de parecido tal que no son capaces de distinguir un origen empresarial diferentes. En efecto, la similitud se determina a través de una apreciación global de, tanto los elementos denominativos como figurativos de una marca comercial.

Es importante destacar, que la confusión del público es en relación de un determinado origen empresarial, es decir, que los productos o servicios de dos marcas de distinto titular

poseen un mismo origen empresarial. Esto provoca que el fin de la marca no se cumpla, es decir, de identificar a los bienes y servicios como provenientes de una fuente.

Entonces, se puede resumir los elementos determinantes para establecer si las marcas en conflicto, pueden o no generar peligro de confusión en dos:

- La cobertura debe ser idéntica, similar o relacionada en el caso de las marcas que no son famosas y notorias.
- Similitud de los signos se determina mediante una apreciación global de la marca comercial, tanto en sus elementos gráficos como figurativos se determina la similitud de los signos.

2.1. Forma de análisis de la similitud

Los siguientes pasos deben ser seguidos para determinar la existencia de error o confusión:

- **Determinación de coberturas semejantes y relacionadas**

El hecho que las coberturas de los signos en conflicto sean idénticas, similares o relacionadas es esencial para determinar la existencia de peligro de error o confusión. En efecto, si no existe una relación entre los productos o servicios solicitados, normalmente, no existirá problema para la convivencia entre los signos, aunque entre estos sean idénticos.

En conclusión, si la cobertura de los signos no es idéntica, semejante o relacionada se hace prácticamente innecesario determinar el grado de similitud de los signos, por cuanto, normalmente, no existirá conflicto entre ellos.

- **Determinar el grado de similitud de los signos en conflicto**

Una vez que se ha establecido, aunque sea una relación de cobertura entre los signos, es posible proseguir con el examen de determinación del grado de similitud de los signos solicitados.

El grado de similitud entre los signos en conflicto es de carácter esencial, debido a que, generalmente, entre mayor es el grado de similitud entre los signos en conflicto, mayor es la probabilidad de error o confusión.

2.2. Determinación de coberturas semejantes y relacionadas

Como ya se señaló, un supuesto esencial para la existencia de error o confusión es la existencia de coberturas similares, semejantes o relacionadas. En el primer caso, como ya se explicó, las coberturas de los signos en conflicto coinciden completamente, en los últimos dos casos, es decir, en coberturas semejantes o relacionadas los productos o servicios que los signos distinguen no son idénticos.

El error o confusión no se da, generalmente, en el caso del conflicto de signos con cobertura diferente y no relacionada, por lo que un elemento importante de determinar es cuando nos encontramos ante coberturas semejantes o relacionadas.

2.2.1. Principio de especialidad marcaria

Uno de los principios base del derecho marcario es el principio de especialidad que consiste en la exclusividad del uso de la marca comercial sólo para determinados productos o servicios que la marca cubre. El principio de especialidad marcaria es el límite externo de la protección marcaria.

Lo anterior se manifiesta en el art. 32 RLPI que señala que: *“la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro”*.

En base a este principio es posible que signos independientes de su parecido puedan convivir, siempre y cuando su cobertura no colisione.

2.2.2. Relación de cobertura

La determinación de la similitud de la cobertura de los signos en conflicto es determinante para establecer la existencia de error o confusión. Como ya se señaló, el Clasificador Internacional de Productos o Servicios de Niza establece 45 clases, 34 de productos y 11 de servicios.

Las clases constituyen una mera referencia para los efectos de determinar la similitud o parecido de los productos o servicios descritos. En efecto, como señala el Art. 9 N° 2 letra a) del Tratado sobre los ADPIC *“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”*.

Por otro lado, y siguiendo la misma lógica, el Art. 9 N° 2 letra b) del mismo tratado expresa: *“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”*.

Por lo anterior, siempre se debe acudir a la descripción de los productos o servicios para determinar la existencia de coberturas semejantes o relacionadas.

La relación de cobertura, en principio, es una excepción al principio de especialidad marcaria. En efecto, a través de la relación de cobertura es posible vincular productos o servicios que en un principio no se encontraban directamente relacionados.

Por ejemplo, en el caso de la marca DATAVISIÓN, se puede apreciar que a pesar de que los signos no poseen una cobertura “semejante”, se ha concluido que las coberturas se encontraban relacionadas.

3.- Que corresponde acoger la oposición N° 1, fundada en la infracción a la letra h) del Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser idéntica a la previamente registrada por el oponente, encontrándose las marcas en conflicto en clases relacionadas.

| Marca solicitada | Fallo/Resolución definitiva | Cobertura solicitada | Cobertura fundante de oposición/nulidad |
|-------------------------|------------------------------------|---|---|
| DATAVISION N° 752.900 | Fallo DNI N° 141.241 | Establecimiento comercial para la compra y venta de artículos computacionales y de comunicaciones, grabación, video, imagen y sonido en la región metropolitana. 5 comercial debe especificar la/s región/es | Servicios de arriendo de equipos audiovisuales. |

2.2.3. Factores para hacer relación de cobertura

La relación de cobertura consiste, como ya se indicó, en el vínculo que existe entre productos o servicios diferentes, que pueden pertenecer o no a la misma clase. Esta relación de cobertura, por lo tanto, es necesaria realizarla en el caso concreto, comparando los productos o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

Entre los factores que se deben tomar en el momento de realizar esta relación de cobertura, podemos mencionar:

- Naturaleza
- Finalidad de los bienes y servicios
- Los canales de comercialización
- Los consumidores de los productos o servicios

- Si corresponde a bienes que compitan

Estos factores normalmente coinciden con los utilizados por el Clasificador Internacional (ver capítulo 11) para agrupar los productos o servicios en clases. Estos criterios se pueden encontrar en forma individual o en conjunto con otros criterios, por ejemplo:

| Marca solicitada | Fallo/Resolución definitiva | Cobertura solicitada | Cobertura fundante de oposición/nulidad |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| BLUE NOTE Nº 689.828 | Fallo DNI Nº 142.481 | Todos los productos de la clase 15. | Discos fonográficos grabados, aparatos e instrumentos acústicos en general, máquinas fonográficas, sus partes y accesorios, clase 9. |

En este caso, los productos de la clase 15 (instrumentos musicales) y discos fonográficos grabados, aparatos e instrumentos acústicos en general, máquinas fonográficas, sus partes y accesorios, clase 9, tienen una finalidad semejante, se comercializan, generalmente, por los mismo canales de comercialización y por último, pueden coincidir en los consumidores de los productos.

Ejemplos:

- En el caso de la marca SOLUFLEX Nº 747.575, Fallo DNI Nº 146.669, se entiende que los productos farmacéuticos, medicinales y medicamentos destinados a la defensa y protección de la salud humana y veterinaria, clase 5, tienen una destinación semejante a Aparatos, instrumentos, artículos quirúrgicos, médicos, dentales, veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura, vendas ortopédicas, mobiliarios de uso médico, artículos de higiene, clase 10.

2.- Que, corresponde acoger la oposición fundada en la infracción a la letra f) del Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser idéntica a la previamente registrada por el oponente y si bien es cierto que el ámbito de protección solicitado es diferente, no es menos, que se encuentra relacionado con los campos operativos del signo del actor, por lo que se puede presumir que de concederse la marca pedida, ello será motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la naturaleza y procedencia de los productos que se quiere distinguir.

- ISOFIT, solicitud N° 708.845, fallo N° 139.694, que estableció que existía una relación de cobertura entre adhesivos de la clase 16 y la clase 1. En este caso, existe una relación de cobertura en cuanto a la destinación.
- FX, solicitud N° 664.042, fallo N° 139.541, que estableció que existía una relación de cobertura entre artículos ópticos protectores, principalmente, gafas, anteojos de prescripción, lentes antideslumbrantes, lentes de sol, y antiparras para motociclistas, sus componentes y accesorios, principalmente, repuestos para lentes, marcos, patillas y puentes; estuches adaptados especialmente para lentes de sol y gafas y sus componentes y accesorios; gafas protectoras para deportes, clase 25 y los productos de la clase 25 (en la cual se encuentran la ropa y vestuario). Se puede observar una relación de cobertura en cuanto a los canales de comercialización y los consumidores de los productos o servicios
- VINOS LAS TACAS, solicitud N° 724.403, fallo N° 139.096, que estableció que existía una relación de cobertura entre vinos, clase 33 y cerveza, clase 32. En este caso, se puede apreciar una relación de competencia entre los bienes que en ciertas circunstancias pueden ser sustitutivos.
- PRADO, solicitud N° 735.234, fallo N° 139.613, que estableció que existía una relación de cobertura entre café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias. Hielo, clase 30 y cerveza, clase 32 y todos los productos de la clase 29. En este caso, existe una relación de cobertura en cuanto a la destinación.

2.2.4. Productos de clases diferentes

La relación a la relación de clases de productos y servicios es importante destacar que se aplican plenamente los criterios antes señalados.

| Marca solicitada | Fallo/Resolución definitiva | Cobertura solicitada | Cobertura fundante de oposición/nulidad | Criterio utilizado |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| BOTOX N° 691.904 | Fallo DNI N° 137.021 | Todos los productos de la clase 3. | Todos los productos de la clase 5. | Destinación de los productos y canales de comercialización |
| DENTONICS MASTER-DENT N° 726.045 | Fallo DNI N° 139.122 | Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, clase 10. | Drogas para fines industriales, Científicos y artísticos; ácidos, álcalis, reactivos, sales y compuestos artificiales diversos medicinas y productos químicos -farmacéutico en general; sustancias naturales medicinales; venenos, insecticidas y desinfectantes; sueros medicinales, inyecciones y vacunas; anestésicos y calmantes, clase 5. | Destinación de los productos y canales de comercialización |
| ONA N° 753.244 | Fallo DNI N° 141.126 | Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no | Todos los productos de la clase 33. | Bienes de carácter sustitutivo y de |

| | | | | |
|------------------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|
| | | alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; cervezas, clase 32. | | competencia |
| DE LA CALLE Nº 735.352 | Fallo DNI Nº 139.562 | Servicios de diseño de artes graficas, dibujo y diseño industrial, estilismo y diseño industrial, decoración y diseño de interiores y exteriores. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de artes graficas, diseño y obras de arte, clase 42. | Todo tipo de servicios relacionados con publicidad, clase 35. | Servicios de naturaleza semejante |

2.2.5. Relación entre productos y servicios

Con respecto a la relación de cobertura entre productos y servicios, solo cabe señalar que se aplican los criterios generales de relación de cobertura.

| Marca solicitada | Fallo/ Resolución definitiva | Cobertura solicitada | Cobertura fundante de oposición /nulidad | Criterio utilizado |
|------------------|------------------------------|----------------------|--|--------------------|
|------------------|------------------------------|----------------------|--|--------------------|

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|--|
| <p>PERI LOGISTICS Nº 709.299</p> | <p>Fallo DNI Nº 139.605</p> | <p>Para distinguir: importación, exportación y representación de toda clase de productos, excepto de la clase 6. Venta de toda clase de productos, excepto de la clase 6, por cualquier medio interactivo. Servicios de publicidad, promociones y negocios clase 35.</p> | <p>Revestimientos para concreto y piezas de lo mismo, incluyendo reforzamientos (también hechos de metal) andamiajes estructurales, andamiajes para fachadas y andamios, y sus partes (también hechos de metal); piezas prefabricadas de acero para murallas y cielos rasos; soportes de metal, así como también todos los productos contenidos en la clase 6.</p> | <p>Productos y servicios con consumidores comunes y semejantes canales de comercialización</p> |
| <p>FIBERTOW ER Nº 716.085</p> | <p>Fallo DNI Nº 139.604</p> | <p>Servicios de importación, exportación, representación y distribución de todo tipo de maquinarias y suministros industriales servicios de instalación, conservación y reparación de todo tipo de maquinarias, reparación de bombas, instalación y reparaciones de instalaciones eléctricas,</p> | <p>Todos los productos de la clase 11.</p> | <p>Productos y servicios con consumidores comunes y semejantes canales de comercialización</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | instalación de válvulas y tuberías, clase 37. | | |
|--|--|---|--|--|

2.2.6. Relación entre productos y establecimientos comerciales

En el caso de los productos y establecimientos comerciales, se ha entendido que no es posible hacer una relación de cobertura, debido a que los establecimientos comerciales no protegen los productos que expenden.

2.- Que corresponde rechazar la demanda de oposición, fundada en la letra f) del artículo 20 de la ley N° 19.039, toda vez que el registro invocado por el actor distingue un Establecimiento Comercial para la compra y venta de tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24, en la Región Metropolitana, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 26 inciso 2° del Reglamento de la Ley N° 19.039, la marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no protege los artículos que en ellos se expendan o fabriquen, a menos que se inscribiere, además, para amparar dichos productos, por lo que 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 los rubros a distinguir.

| Marca solicitada | Fallo/Resolución definitiva | Cobertura solicitada | Cobertura fundante de oposición/nulidad |
|-----------------------|-----------------------------|---|--|
| DISTRIOGAR N° 767.896 | Fallo DNI N° 147.744 | Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, clase 24. | Establecimiento comercial de compra y venta de los productos de la clase 24. |

2.2.7. Inexistencia de relación de cobertura

Como se ya se mencionó, la relación de cobertura es determinante para la existencia de peligro de error o confusión. Es más, incluso marcas que son muy parecidas pueden convivir, mientras no exista relación de cobertura.

| Marca solicitada | Fallo/Resolución definitiva | Cobertura solicitada | Cobertura fundante de oposición/nulidad |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|
| VERSCHAE N° 773.818 | Fallo DNI N° 144.273 | Empresa constructora. Dirección y supervisión de obras servicios de pintura albañilería, reparación, instalación, mantención. Servicio de conservación manteniendo el objeto en su condición original sin cambiar sus propiedades, clase 37. | Servicios de alquiler de vehículos de transportes y rentacar, clase 39. |
| NEXTTIME N° 821.303 | Fallo DNI N° 147.622 | Programas de ordenador y software, clase 9. | Aparatos e instrumentos de control (inspección), aparatos de control de horario de accesos, aparatos de control de horario de producción, clase 9. |

2.3. Determinar el grado de similitud de los signos en conflicto

2.3.1. Forma de realizar el examen

En este caso, para determinar su parecido es necesario seguir los siguientes pasos:

- Determinar si algún elemento de la expresión solicitada es parte integrante de una marca registrada o solicitada con anterioridad.
- Una vez determinado, la existencia de elementos registrados o solicitados con anterioridad, se debe analizar si estos elementos corresponden a expresiones distintivas o no.
- Si corresponden a expresiones no distintivas o que no hayan adquirido distintividad, no deben ser tomadas en consideración para el análisis de similitud.
- Por el contrario, si corresponden a partes distintivas, se debe hacer el examen de similitud.

2.3.2. Criterios de similitud

Como ya se señaló, lo determinante para evaluar la existencia de de similitud de las marcas son:

- La marca en su conjunto o impresión global
- Primera impresión
- Elementos no distintivos
- La marca tal como se encuentra registrada
- Elemento principal
- Grado de conocimiento de los consumidores

a. La marca en su conjunto

El más importante elemento para determinar la existencia de la confusión gráfica de las marcas solicitadas es la similitud de los signos. En efecto, la similitud de los signos determina, generalmente, la apreciación general de los signos y por lo tanto mientras más parecidos sean los signos más probabilidad existen que el público consumidor pueda verse inducido a confusión respecto al origen empresarial.

Para determinar la similitud de los signos es importante que los signos sean considerados al momento del análisis como un conjunto. En el caso de los signos consistentes en una sola palabra, esta no debe ser dividida o cercenada. Por otro lado, si la marca consiste

en varias palabras éstas deben ser consideradas como un conjunto para realizar el examen de similitud. Sin perjuicio de ello, generalmente en este análisis se prescinde de los elementos descriptivos o genéricos incluidos en el conjunto.

b. Primera impresión

Es importante destacar que para efecto de realizar el examen de similitud el concepto de primera impresión. La primera impresión corresponde a aquella impresión superficial que tiene el público consumidor de los signos en el mercado y que se centra, generalmente, en el conjunto del signo.

Estos dos criterios, es decir, la marca analizada como conjunto y la primera impresión, se expresan claramente en el caso de la ETIQUETA N° 675.365 que mediante fallo DNI N° 141.532 determino la similitud de los siguientes signos:

| Etiqueta solicita | Etiqueta fundante oposición |
|---|--|
|  |  |

2.- Que procede acoger la oposición formulada por el actor, fundada en la infracción a la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que en el análisis comparativos de los elementos figurativos, se advierte que ellos son claramente semejantes, ya que en la configuración de los dibujos empleados, se aprecia que ambos poseen rasgos tales que les otorgan una particular fisonomía, que los hace fácilmente confundibles, al no lograr el signo pedido una clara diferenciación con el signo inscrito a lo que debe agregarse que la impresión de conjunto que dejan después de una ojeada superficial es marcadamente semejante, circunstancias que permiten suponer que de otorgarse la marca pedida, ello indudablemente impedirá su coexistencia pacífica en el mercado.

c. Elementos no distintivos

Como ya se mencionó, existen elementos dentro de las expresiones solicitadas que carecen de distintividad y que pueden ser parte de los signos solicitados sin que sean reivindicados en sí. Si bien es cierto que el signo solicitado debe analizarse como conjunto, también es cierto que el estudio de la expresión debe ser centrado en las partes más distintivas y relevantes en relación a la cobertura solicitada.

En efecto, por ejemplo, será elemento relevante, en el primer conflicto, la palabra MANGO y en el segundo POLICE.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº783.822 | Fallo DNI Nº 144.447 | A MANGO | MANGO |
| Nº762.816 | Fallo DNI Nº 146.283 | THE POLICE | POLICE |

d. La marca tal como se encuentra registrada

Es importante señalar que para efecto del examen de similitud tanto la marca registrada o solicitada con anterioridad debe ser analizada tal cual se encuentra registrada o solicitada. Conforme al art. 29 del RLPI señala que: *“Las marcas registradas deberán utilizarse en la misma forma en que ha sido aceptado su registro”*, por lo tanto cualquier referencia a posibles variantes de uso de la marca, se encuentran fuera de su protección legal.

Por otra parte, el mismo artículo señala que *“Las disminuciones o ampliaciones del tamaño de la marca figurativa o mixta no incidirán en la protección”*, por lo tanto, como se mencionará más adelante, no estas no serán consideradas modificaciones relevantes para el examen de similitud.

e. Elementos principales y accesorios

Es necesario destacar que a pesar que todos los elementos que pertenecen a la marca deben ser considerados para realizar el examen de similitud, no es menos cierto que no todos los elementos se consideran igualmente relevantes para efecto de este examen. Es por esto, que podemos distinguir entre elementos principales y accesorios de una marca cuando el signo se compone de más de un elemento.

Esta distinción tiene mucha relación entre elementos distintivos y no distintivos que ya se ha tratado. Los elementos accesorios, generalmente, coincidirán con elementos no distintivos y los principales con distintivos.

Por ejemplo, en la solicitud DENTONICS MASTER-DENT, N° 726.045 fallo DNI N° 139.122, se resolvió que el elemento principal del signo pedido correspondía a la palabra MASTER y que elementos accesorios eran las palabras DENTONICS y DENT.

CONSIDERANDO: que corresponde acoger la primera y segunda oposición deducidas, fundadas en la infracción a las letras f) y h) del Art. 20 de la Ley 19.039, modificada por la Ley 19.996, toda vez que el elemento MASTER, que aparece destacado en la etiqueta del signo pedido, coindica plenamente con el signo o elemento principal de los signos inscritos por los oponentes, sin que la adición de los elementos DENTONICS y DENT al signo pedido, logren otorgarle suficiente fisonomía e individualidad frente al signo registrado, por lo que es posible suponer fundadamente que, de concederse la marca solicitada, ello indudablemente será motivo de toda clase de errores o confusiones en cuanto al origen empresarial, cualidad o género de los productos a distinguir.

Por otro lado, los elementos principales y accesorios en una etiqueta, generalmente, es la figura más destacada dentro de esta. Por ejemplo, la marca COLUMBIA, registro N° 652.278.



f. Grado de conocimiento de los consumidores

El grado de conocimiento del público consumidor debe ser la del consumidor medio, es decir, alguien bien informado del producto o servicio a adquirir.

Sin embargo, hay productos que requieren un consumidor más informado para poder distinguirlos, tal es el caso de los productos farmacéuticos, los cuales poseen nombres técnicos que normalmente dominan u otros tipo de rubros, como por ejemplo, de maquinaria especializada.

2.4. Criterios de análisis de similitud de elementos denominativos

Para determinar la similitud de los elementos denominativos, todos los criterios de análisis anteriormente señalados se aplican y especialmente, se debe tener especial consideración con la apariencia de los signos, la pronunciación y cobertura de la marca solicitada

2.4.1. Palabras que no se deben considerar

Para hacer la comparación entre los signos en conflicto, es necesario tomar en consideración los elementos distintivos para la cobertura solicitada. Generalmente no se pueden considerar expresiones tales como, términos comunes, palabras comunes, denominaciones descriptivas para la clase.

Por ejemplo, para el análisis de similitud de la siguiente marca:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº 807.726 | Fallo DNI Nº 147.111 | ROSTROS DE CHILE | ROSTRO |

Sólo es posible considerar la palabra ROSTROS, no DE CHILE que corresponde a un conjunto descriptivo de procedencia o de origen, que no le otorga distintividad alguna a la palabra ROSTROS.

Algo similar sucede en las siguientes marcas:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº783.822 | Fallo DNI Nº 144.447 | A MANGO | MANGO |
| Nº762.816 | Fallo DNI Nº 146.283 | THE POLICE | POLICE |
| Nº 732.547 | Fallo DNI Nº 142.562 | GAS | BLUE JEANS GAS |

En los casos anteriores, no se considera para efecto del examen de similitud la letra “A”, “THE” y “BLUE JEANS”. En los primeros casos corresponden a términos carentes de distintividad de por sí, como es el caso de la letra “A” que hace referencia al singular y “THE” que corresponde a “LA” en español. Por último, la palabra BLUE JEANS, no hace diferente a la marca oponente, por cuanto coincide con la cobertura de la marca.

Otro ejemplo, es el de la solicitud WWW.MUNDOTECHNOLOGICO.CL, Nº 714.986. El fallo DNI Nº 143.241 señaló como irrelevantes para realizar el examen de similitud, las expresiones www y cl, por carecer de distintividad.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| Nº 714.986 | Fallo DNI Nº 143.241 | WWW.MUNDO TECNOLOGICO.CL | PARIS MUNDO TECNOLOGICO |

2.- Que corresponde acoger la oposición deducida, fundada en la infracción de la letra h) del Art. 20 de la Ley N° 19.039, puesto que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, al confrontar los signos en conflictos, se advierte que la marca solicitada contiene en lo fundamental a la registrada por el oponente, sin que la supresión al signo pedido del elemento PARIS, ni la adición de las letras "www." ni "cl", resulten suficientes para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios, y desde e punto de vista fonético, resulta ser fácilmente confundible con el signo inscrito por el oponente.

2.4.2. Letras y números

En el caso de los números y letras, generalmente estos elementos no son registrables individualmente en su forma denominativa, como ya se señaló, debido a que por constituir elementos básicos de todos los signos denominativos, su monopolio no puede ser entregado a las manos de unos pocos.

Sin embargo se entiende que las letras y los números pueden ser registrados cuando son presentados como marcas mixtas acompañadas de un diseño original. En efecto, las letras y números pueden ser presentados como etiquetas y por lo mismo es posible presentar una misma letra o número con diseño diferente de distintos propietarios. Lo anterior se encuentra ratificado por el art.23 inc. 2º RLPI que señala que: *"La marca comercial que consista en una letra o número, necesariamente deberá estar representada en forma gráfica, con un diseño característico que le otorgue distintividad"*.

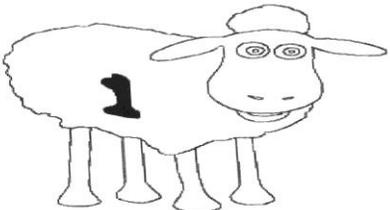
Por lo anterior, es posible encontrar marcas que se encuentren compuesta exclusivamente de una letra o un número, pero con diferentes elementos figurativos que le conceden a la marca una fisonomía propia, pertenecientes a diferentes titulares.

Por ejemplo, las marcas abajo señaladas:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Etiqueta solicita | Etiqueta fundante oposición/nulidad |
|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|

| | | | |
|------------------------|-------------------------|--|---|
| Marca: T Nº 806.509 | Fallo DNI Nº 144.262 |  |  |
| Marca: K Nº 770.296 | Fallo DNI Nº 146.498 |  |  |
| Marca: B Nº 781.043 | Fallo DNI Nº 146.281 |  |  |
| Marca: H Nº 774.076 | Fallo DNI Nº 142.383 |  |  |

Igual criterio existe para la concesión de las marcas compuesta de sólo números. En efecto, un diseño original que le conceda fisonomía propia que la diferencia de otras marcas registradas o solicitadas con anterioridad.

| Solicitud | Etiqueta solicita |
|---------------------------|--|
| Marca: 1 Nº 719.367 |  |

| | |
|---------------------------|--|
| Marca: 1 N° 626.398 |  |
|---------------------------|--|

2.4.3. Números expresados en palabras

Los números expresados en palabras tienen el mismo valor para efecto de determinar la similitud de las expresiones, por ejemplo: la marca puede contener el número 80 o la denominación OCHENTA y ambas tendrán el mismo valor.

No es lo suficientemente distintivo, generalmente, la expresión del número en palabras como para crear una marca que pueda distinguirse de la anteriormente inscrita o solicitada.

Algunos casos que se puede mencionar son los siguientes:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| N° 766.696 | Fallo DNI N° 144.191 | FIESTA DE LOS OCHENTA | LA FIESTA DE LOS 80 |
| N°833.876 | Fallo DNI N° 147.805 | 60 | SIXTY |
| N°739.978 | Fallo DNI N° 142.188 | MISS 60 | MISS SIXTY |

2.4.4. Dos letras

Generalmente, se entiende que la combinación de dos letras posee la distintividad suficiente como para constituir una marca comercial, independientemente de la adición de elementos figurativos o no.

Por esta razón, no pueden convivir dos marcas compuestas por las mismas letras en una misma disposición para la misma cobertura, a diferencia de las marcas compuestas por una letra o número.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Etiqueta solicita | Etiqueta fundante oposición/nulidad |
|-------------------------|------------------------------------|--|---|
| Marca: EA Nº 718.241 | Fallo DNI Nº 144.957 |  |  |

2.4.5. Tres letras

En el caso de las marcas compuestas por tres letras, es necesario señalar que la modificación de una letra del conjunto, generalmente, es suficiente para crear un conjunto distintivo. Sin embargo, es necesario señalar que este criterio es morigerado en el caso que existan semejanzas gráficas y fonéticas marcadas que hagan presumir peligro de confusión.

Tal es el caso de la marca abajo señalada, que fue rechazada por sus semejanzas determinantes:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº776.713 | Fallo DNI Nº 146.594 | VDS | BDS |

En cambio, la marca CCA fue encontrada diferente a CCU.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº 758.458 | Fallo DNI Nº 146.482 | CCA | CCU |

2.4.6. Siglas y acrónimos

Una sigla corresponde a una palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja. Por otro lado, un acrónimo es un tipo de sigla que se pronuncia como una palabra.

Las siglas y acrónimos son distintivos, a menos que tengan una significación técnica (ver causales absolutas de rechazo).

Un caso de rechazo de un acrónimo motivado por la existencia de una marca registrada ACADEMIA NACIONAL DE CAPACITACION ANACAP, la cual coincide casi plenamente con la marca INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION INACAP. En este caso se estimó que la diferencia de una letra no fue suficiente para crear una expresión diferente.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| Nº 751.604 | Fallo DNI Nº 141.636 | ACADEMIA NACIONAL DE CAPACITACION ANACAP | INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION INACAP |

Otros casos similares son los siguientes:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº 792.078 | Fallo DNI Nº | CIP | SIP |

| | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------------|---|
| | 144.798 | | |
| Nº705.437 | Fallo DNI Nº 141.469 | RED PRIVADA NACIONAL CTI | C.T.I. COMPAÑÍA TECNO INDUSTRIAL S.A. |
| Nº716.416 | Fallo DNI Nº 142.218 | HMV LOGISTICA & TRANSPORTE | HMV |
| Nº724.008 | Fallo DNI Nº 147.484 | TCC | TC TRANSPORTES CARVAJAL |

2.4.7. Signos que contienen otras marcas

Son aquellos signos que contienen íntegramente o parcialmente a otras marcas registradas o solicitadas con anterioridad.

En el caso de incluir el signo solicitado a la marca registrada dentro de su denominación, se consideran, generalmente, como marcas semejantes, por ejemplo:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº769.357 | Fallo DNI Nº 142.154 | SMARTCORNER | SMART |

SMARTCORNER, incluye íntegramente a la marca registrada SMART, sin que la palabra CORNER le conceda distintividad, como lo señala el fallo DNI Nº 142.154:

2.- Que corresponde acoger la oposición planteada, fundada en la letra h) el Art. 20 de la Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo pedido presenta semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente, sin que la adición del elemento CORNER resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios, circunstancias que permiten suponer fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, dada la relación de coberturas existente, no podrán coexistir pacíficamente los signos en pugna en el mercado.

También puede existir similitud en el caso que el signo solicitado unifique dos palabras que se encuentran separadas en una marca registrada, como por ejemplo, el signo FUMEX-AGROFOL, incluye íntegramente a la marca AGRO FOL.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº 753.477 | Fallo DNI Nº 141.538 | FUMEX-AGROFOL | AGRO FOL |

2.- Que corresponde acoger la oposición fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley Nº 19.039, toda vez que el elemento AGROFOL del signo pedido, coincide idénticamente con el signo inscrito por el actor, sin que la adición al signo pedido del elemento FUMEX, logre otorgarle suficiente fisonomía e individualidad frente al signo fundante de la demanda de oposición.

En todo caso, compartir elementos en común no siempre significa que el signo solicitado es inductivo a error o engaño respecto al origen empresarial. En efecto, se puede presentar casos en los cuales el signo solicitado sea distintivo y no inductivo a error a pesar de los elementos en común, tal es el caso de la marca ENTRE TONGOY Y LA FLORIDA solicitud Nº 742.470 la cual se encontró diferente de la expresión ENTRE TONGOY Y LOS VILOS.

Mediante fallo DNI Nº 147.064 se estimó que las diferencias entre ambos eran

2.- Que corresponde rechazar la oposición planteada, fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley Nº 19.039, por cuanto, aún encontrándose las marcas en pugna en la misma clase, de la confrontación de ellas, es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguir las entre sí, ya que si bien es cierto que las marcas en conflicto comparten el elemento "ENTRE TONGOY", también es cierto que los respectivos complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

determinantes:

2.4.8. Marcas con elementos similares pero con otro orden

Cuando los elementos componentes de la marca solicitada son idénticos o similares a la marca registrada, el cambio de orden de los elementos no convierte la expresión solicitada en distintiva.

Por ejemplo:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº 764.038 | Fallo DNI Nº 143.907 | ACEROCENTRO | CENTROACERO |
| Nº 793.942 | Fallo DNI Nº 144.473 | MAX STAR | STARMAQ |

La marca ACEROCENTRO no fue posible registrarla, debido a que se componía de los mismos elementos que la marca oponente, pero en un orden diferente. Si bien es cierto que la marca debe ser analizada como conjunto, como un todo, también es cierto que las marcas que sólo alteran el orden de los elementos son altamente similares.

2.- Que, con relación a la única oposición deducida, fundada en la letra h) del Artículo 20 de la Ley 19.039, y luego del examen de las marcas en aparente conflicto, este tribunal se ha formado la convicción que ésta acción deberá ser acogida, atendiendo a que se advierten semejanzas determinantes, tanto gráficas como fonéticas que podrían impedir la sana coexistencia de ambas marcas en el mercado. En efecto, la sola inversión de las palabras ACERO y CENTRO en la marca pedida, no logra dotarla de una identidad y fisonomía propia.

En este caso, la marca solicitada MAX STAR, corresponde a una marca integrada por los dos elementos constituyentes de la marca registrada STARMAQ, con la salvedad que uno de los elementos es sólo semejante fonéticamente. En este caso, al igual que en el caso anterior de elementos idénticos, la inversión no es suficiente para crear un signo distintivo.

2.- Que corresponde acoger la oposición deducida, fundada en la infracción de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, puesto que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que la marca solicitada contiene en lo fundamental a la marca registrada por el oponente, si que la modificación al signo pedido de la letra X por Q resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios, y desde el punto de vista fonético resulta ser fácilmente confundible con el signo inscrito por el oponente.

2.4.9. Género

El género constituye la referencia gramatical que indica que un individuo pertenece al sexo masculino o femenino. Para efecto del análisis de semejanzas, las diferencias de sexo, generalmente, no son determinantes para crear una expresión diferente que sea registrable.

Por ejemplo, el fallo DNI N° 144.364 señala que la diferencia del género entre la denominación DOMINGO y DOMINGA no es determinante como para considerar a la primera como una marca distintiva.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| N° 727.634 | Fallo DNI N° 144.364 | DOMINGO | DOMINGA |

En efecto, la diferencia de una letra la “A” por la “O” no logra otorgar una fisonomía propia a la marca solicitada, como abajo se expresa:

2.- Que corresponde acoger la oposición deducida, fundada en la infracción a la letra h) del Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que, es posible advertir semejanzas tanto gráficas como fonéticas que no permitirán que se distingan las marcas entre si, coincidiendo el signo solicitado en parte importante con el signo DOMINGA, previamente registrado por el actor, sin que la sustitución de la vocal A por la O, en la marca solicitada, logre otorgarle suficiente fisonomía e individualidad frente a dicho signo.

Otros casos que se pueden mencionar son:

| Solicitud | Fallo/Resolución | Marca solicita | Marca fundante |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|

| | definitiva | | oposición/nulidad |
|------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nº740.102 | Fallo DNI Nº 144.138 | PIETRA | SAN PIETRO |
| Nº 771.252 | Fallo DNI Nº 142.346 | ELLA'S | ELLE |
| Nº776.212 | Fallo DNI Nº 143.279 | DOÑA ANGELA | ANGEL |
| Nº 781.700 | Fallo DNI Nº 143.279 | HACIENDA SANTA MARTINA | DE MARTINO |
| Nº 782.562 | Fallo DNI Nº 146.689 | DIRECTA LTDA | DIRECTO PROPIEDADES |

2.4.10. Diminutivo y superlativo

En el caso de los diminutivos y superlativos, es necesario destacar que las expresiones en diminutivo o superlativo, generalmente, no son suficientemente diferentes como para crear una expresión distintiva.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº 798.809 | Fallo DNI Nº 146.399 | DON MAX | DON MAXIMILIANO |

2.4.11. Plurales y singulares

No se consideran diferencias sustantivas para efecto de determinar la similitud el número. En efecto, generalmente, no se considera suficiente para crear un signo diferente que la expresión se plural o singular.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº 755.176 | Fallo DNI Nº 141.626 | AMIGO | AMIGOS |

2.- Que corresponde acoger la oposición deducida, fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley Nº 19.039 y rechazar la marca pedida para distinguir café, cacao, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, clase 30, puesto que además de ser las coberturas de los signos en pugna coincidentes, es posible advertir cuasi identidad entre ellos, lo que no permitirá que se distingan las marcas entre si. En efecto, la sola supresión de la letra "S" final en la marca pedida, no logra dotar al signo solicitado de una identidad y fisonomía propia y distintiva, que resulte suficiente para dar origen a marcas diferentes.

Otros ejemplos son:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº 777.421 | Fallo DNI Nº 143.086 | BAGUAL | BAGUALES |
| Nº 736.834 | Fallo DNI Nº 143.208 | TIROLEZ | EL TIROLES |
| Nº 733.386 | Fallo DNI Nº 733.986 | PRODUCTORA ONAS | ONA |
| Nº 748.766 | Fallo DNI Nº 143.643 | LOS PORTEÑOS | PORTEÑA |

2.4.12. Diferencias de una o dos letras

Es necesario destacar que la diferencia de una o dos letras entre el signo solicitado y la marca registrada o solicitada con anterioridad, generalmente, no crean un signo distintivo. En este sentido, las marcas que sólo se diferencian en una letra poseen, generalmente, una gran similitud gráfica y fonética.

Por ejemplo, la diferencia de una letra muchas veces deriva en una cuasi identidad fonética que hace casi presumible el peligro de error o confusión, tal es el caso del signo TSUNAMI solicitud N° 765.721 que mediante fallo DNI N° 143.959 fue encontrada semejante a la marca TZUNAMI.

2.- Que corresponde acoger la oposición fundada en la infracción a la letra h) del Art. 20 de la Ley 19.039, y rechazar la marca pedida para distinguir pubs, discoteque, producción de eventos musicales y deportivo clase 41; servicios de restaurant, restaurantes autoservicio, cafetería y salón de té, fuente de soda, bar, servicios de procuración de alimentos y bebidas preparadas, servicios de comida rápida, clase 43, puesto que los signos en cuestión presentan semejanzas que impedirán una coexistencia pacífica en el mercado. En efecto, al confrontar los signos de que se trata, se advierte que ellos coinciden en seis de siete letras en el mismo orden y secuencia; la marca solicitada contiene en lo fundamental a la registrada por el oponente, sin que la sustitución de la letra S por Z, en el signo pedido, resulte suficiente para crear un signo con un grado de identidad y fisonomía propios, y desde el punto de vista fonético, resultan ser fácilmente confundibles.

En el caso del signo BULGARI solicitud N° 802.110, el signo solicitado fue encontrado casi idéntico a la marca registrada BVLGARI al constituir signos fácilmente confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético. El fallo DNI N° 146.447 señala que:

2.- Que corresponde acoger la oposición fundada en la infracción a la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, puesto que los signos en cuestión presentan semejanzas determinantes que impedirán una coexistencia pacífica en el mercado. En efecto, al confrontar los signos de que se trata, se advierte que ellos coinciden en seis de siete letras en el mismo orden y secuencia; la marca solicitada contiene en lo fundamental a la registrada por el oponente, sin que la sustitución de la letra V por U, en el signo pedido resulte suficiente para crear un signo con un grado de identidad y fisonomía propios, y desde el punto de vista fonético, resultan ser fácilmente confundibles.

2.4.13. Nombres y apellidos

Como se ha señalado, el nombre de una persona se compone de dos elementos; el nombre propio y el nombre patronímico o apellido. La letra c) del art. 20 de la Ley 19.039 señala que no se puede registrar el nombre de una persona, lo que de acuerdo a nuestra jurisprudencia abarcaría ambos elementos del nombre. Por lo anterior, no existe problema

para solicitar como marca comercial un nombre u apellido en forma aislada sin la autorización de “algún titular”. Por otro lado, como ya se indicó, en el caso que la expresión se componga de un nombre y apellido se debe cumplir con el requisito establecido en el art. 20 letra c).

Normalmente en el caso de conflicto de dos expresiones compuestas por algún nombre o apellido, se debe atender al caso concreto para determinar si corresponden a signos que puedan o no confundirse, por ejemplo, en el caso de la solicitud JUAN PABLO VALDIVIESO & ASOCIADOS N° 767.457 que fue rechazada por fallo DNI N° 144.426, en base a la marca VALDIVIESO & ASOCIADO, se señaló que el término principal era VALDIVIESO, por cual la adición de los elementos JUAN PABLO no eran relevantes al momento de determinar la distintividad extrínseca.

2.- Que corresponde acoger la oposición deducida, fundada en la infracción de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 y se rechaza la marca solicitada para distinguir servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, clase 36 puesto que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que la marca solicitada contiene íntegramente a la registrada por el oponente, sin que la adición de los elementos “JUAN PABLO”, al signo pedido, resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propia.

En el caso de sólo un nombre propio sin ningún complemento, el examen se debe realizar como sin ninguna consideración especial, tal como sucedió en el caso de la marca BENITO, N° 731.645 la cual fue rechazada por fallo DNI N° 142.578, el cual estableció la similitud entre los nombres en conflicto.

3.- Que corresponde acoger la oposición N° 1 deducida, fundada en la letra h) del Art. 20 de la Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo pedido presenta semejanzas determinantes con el elemento principal del signo inscrito por el oponente, sin que la sustracción del elemento SAN resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios, y desde el punto de vista fonético, resultan ser fácilmente confundibles, circunstancias que permiten suponer fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, dada la relación de coberturas existentes, no podrán coexistir pacíficamente los signos en pugna en el mercado.

Otros casos en los cuales DNI estimó que existían semejanzas determinantes entre las expresiones solicitadas, es posible mencionar:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| Nº 821.383 | Fallo DNI Nº 147.703 | CRISTALES RODRIGO CARMONA | CRISTALES CARMONA |
| Nº 735.382 | Fallo DNI Nº 146.428 | GALLO-MONT | GALLO |
| Nº800.615 | Fallo DNI Nº146.350 | LAZARO | LAZZARO |
| Nº777.739 | Fallo DNI Nº 142.986 | ROBERTA | ROBERTA TONINI |
| Nº 771.954 | Fallo DNI Nº 142.525 | JONACH | JONAS |
| Nº 765.899 | Fallo DNI Nº 147.678 | BARTON'S | BARTON & GUESTIER |

2.4.14. **Similitud conceptual**

Para determinar el grado de similitud de una marca con respecto a otras, si bien son muy relevantes aspectos gráficos y fonéticos, el aspecto conceptual puede tener también gran importancia. La similitud conceptual se relaciona más bien con evocación de la misma idea, objeto u característica que produzca error o confusión.

La ley no señala directamente a la similitud conceptual como una causal de irregistrabilidad, sin embargo, se puede entender que se encuentra plenamente acogida en las letras f), g), y h) del art. 20 LPI.

La similitud conceptual en nuestra jurisprudencia la encontramos en dos niveles:

- Sinónimos

- Palabras con igual significado en diferente idioma

a. Sinónimos

Según el diccionario de la RAE, los sinónimos corresponden a palabras que tienen una misma o muy parecida significación.

Por ejemplo en el caso de la solicitud N° 785.283. La expresión solicitada TEMPO tiene un significado muy parecido a TIEMPO, esto sumado al parecido gráfico y fonético determinó que el DNI rechazara la marca.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| N° 785.283 | Fallo DNI N° 144.443 | TEMPO | TIEMPO |

b. Palabras en otros idiomas

En el caso de las palabras en otros idiomas, es necesario destacar que se debe atender al significado de la expresión. Las marcas en otros idiomas deben, en principio, ser consideradas en su significado traducido al español. Sin embargo, el caso de las marcas que improbablemente puedan ser relacionada con su significado en español, no se debe considerar su significado en nuestro idioma.

En el caso de marcas que tengan un parecido gráfico, fonético y conceptual con el español, como lo son, generalmente, los idiomas romances, especialmente el italiano y portugués, se debe tener especial cuidado, debido a que existen palabras que son muy semejantes al español, que eventualmente pueden inducir a error o confusión si son utilizadas para productos semejantes por personas diferentes. Algo parecido sucede con el inglés, a

pesar de pertenecer a una familia idiomática diferente (germánica), el inglés es ampliamente conocido por la población que continuamente utiliza expresiones en ese idioma.

Por ejemplo, un caso de una expresión en inglés es el la solicitud LAKES & VOLCANOES, que posee un parecido con la marca en español LAGOS Y VOLCANES.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº749.958 | Fallo DNI Nº143.318 | LAKES & VOLCANOES | LAGOS Y VOLCANES |

Lo anterior, se encuentra expresado en el siguiente considerando:

2.- Que, con relación a la única oposición deducida, fundada en la letra h) del Artículo 20 de la Ley Nº 19.039, y luego del examen de las marcas en aparente conflicto, este tribunal se ha formado la convicción que ésta acción deberá ser acogida, atendiendo a que se advierten semejanzas determinantes, tanto gráficas como fonéticas y conceptuales, que podrían impedir la eventual coexistencia de ambas marcas en el mercado. En efecto, la expresión LAKES & VOLCANOES significa precisamente LAGOS y VOLCANES en inglés, por lo cual el signo resulta susceptible de amparo marcario.

Un caso de una expresión en idioma romance es el de la marca SANTA MAGDALENA, la cual fue rechazada por la marca MAGDALAINE, que a pesar de encontrarse en francés, se entendió que poseía semejanzas que las hacía fácilmente confundibles.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº734.565 | Fallo DNI Nº142.579 | SANTA MAGDALENA | MAGDELAINE |

4.- Que corresponde acoger la oposición Nº 2, fundada en la letra h) del Art. 20 de la Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo pedido presenta semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente, dado que a palabra MAGDALENA corresponde a la traducción al español del nombre francés MAGDELEINE y que la adición de la palabra SANTA, que es de uso común en la clase 33, no resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios y puedan ser fácilmente confundibles, circunstancias que permiten suponer fundadamente que de otorgarse la marca solicitada no podrán coexistir pacíficamente los signos en pugna en el mercado.

Otros casos de expresiones en idiomas diferentes que poseen un significado similar, es posible mencionar:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
| Nº 780.909 | Fallo DNI Nº 147.098 | ACQUA DI ROCIO | AGUA DE ROCIO VICTORIO & LUCCHINO |
| Nº735.385 | Fallo DNI Nº 147.038 | LO Q'EL VIENTO SE LLEVO | GONE WITH THE WIND |
| Nº749.958 | Fallo DNI Nº143.318 | LAKES & VOLCANOES | LAGOS Y VOLCANES |
| Nº735.666 | Fallo DNI Nº 146.311 | TORO NEGRO | BLACK BULL |

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Nº778.020 | Fallo DNI Nº146.344 | KRITERIO | CRITEIRION |
| Nº774.293 | Fallo DNI Nº142.792 | THE PACIFIC SCHOOL | COLEGIO DEL PACIFICO |
| Nº752.324 | Fallo DNI Nº 141.712 | IL CASTELLO DE SAN PIETRO | EL CASTILLO |
| Nº778.062 | Fallo DNI Nº 146.366 | NEOGRAPH | NEW GRAPH |
| Nº748.767 | Fallo DNI Nº 143.208 | CLAVE | CLAVIS |

2.4.15. Cuasi identidad

Las marcas cuasi-idénticas son aquellas que se diferencian sólo en aspectos menores, por lo tanto se encuentran al límite de la identidad. Se debe tener presente, como ya se mencionó, que mientras más parecidos son los signos en conflicto, mayor es la probabilidad de error o confusión.

Un caso que se puede mencionar es el signo SUSHITA, solicitud Nº 743.301, el DNI resolvió mediante fallo Nº 141.439, señaló que era semejante con la marca SUSHI-TA, como transcribe en el siguiente considerando:

2.- Que, corresponde acoger la oposición deducida, fundada en la infracción de la letra h) del Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que el signo pedido, coincide desde un punto de vista gráfico y fonético en parte importante con el signo previamente inscrito por el actor, sin que la supresión al signo pedido de un guión, logre otorgarle suficiente fisonomía e individualidad frente al signo registrado por el actor.

Otros casos de cuasi-identidad que es posible mencionar:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº 763.266 | Fallo DNI Nº | MERCE.DES | MERCEDES |

| | | | |
|------------|-------------------------|------------|-----------|
| | 142.290 | | |
| Nº 816.271 | Fallo DNI Nº 147.822 | INTER LINK | INTERLINK |
| Nº 777.951 | Fallo DNI Nº 144.508 | NOVO CHILE | NOVOCHILE |
| Nº 791.106 | Fallo DNI Nº 144.219 | TO-MAG | TOMAG |

2.4.16. Similitud fonética

En cuanto a las semejanzas fonéticas, es necesario destacar que existen expresiones que si bien se escriben de manera distinta, su expresión sonora coincide o es similar.

a. Sonidos fonéticamente semejantes

Respecto al alfabeto español, existen ciertas letras que se pronuncian de la misma forma que otras, por lo que no otorgan el carácter distintivo a una marca. En el caso del español hablado en Chile, existen ciertas particularidades propias que hacen aún más probable ciertos errores o confusiones, como la similitud en la pronunciación de ciertas letras, por ejemplo, C-Z, Y-LL, S-Z que en muchos países tienen pronunciación diferente.

| Letra con sonidos equivalentes en Chile | Letra con sonidos equivalentes en Chile |
|---|---|
| C | Z |
| Y | LL |
| C | K |
| S | Z |
| W | GÜ |
| I | Y |

| | |
|----|----|
| CH | SH |
|----|----|

Por ejemplo, el caso de la marca LA KOSA solicitud N° 774.469 para distinguir preparaciones hechas con harina, masas, clase 30, fue rechazada por fallo DNI N° 146.984 en base a la marca LA COSA, debido a que la sola sustitución de la letra C por la K en la marca solicitada no es suficiente para crear un signo diferente, especialmente desde el punto de vista fonético.

2.- Que, corresponde acoger la oposición deducida, fundada en la infracción de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, puesto que los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ellos coinciden en cinco letras de un total de seis, ubicadas en el mismo orden y secuencia; la marca solicitada contiene en lo fundamental a la registrada por el oponente, sin que la sustitución al signo pedido de la letra C por la letra K, resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios, y, particularmente desde el punto de vista fonético, el signo solicitado resulta fácilmente confundibles con la marca inscrita por el actor.

b. Expresiones separadas

Otro caso, se puede dar en las marcas que son compuestas de dos o más elementos separados que pueden leerse en forma similar a una marca registrada o solicitada con anterioridad.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| N°814.372 | Fallo DNI N° 146.493 | FRESC CO | FRESSCO |
| N°733.577 | Fallo DNI N° 141.232 | GASSUR | GAS SUR S.A. |

c. Incorporación o sustracción de elementos que no modifican su fonética

La inclusión de la letra H en ciertas expresiones no modifica su fonética lo que provoca que no se pueda crear una marca distintiva, tal es el caso de la marca RAKO, solicitud N° 792.410, la cual fue rechazada por Fallo DNI N° 144.502 que estableció que la sustracción de la letra H en la marca pedida no crea un signo distintivo:

2.- Que, con relación a la única oposición deducida, fundada en la letra h) del Artículo 20 de la Ley N° 19.039, y luego del examen de las marcas en aparente conflicto, este Tribunal se ha formado la convicción que ésta acción deberá ser acogida, atendido a que se advierten semejanzas determinantes, tanto gráficas como fonéticas, que podrían impedir la sana coexistencia de las referidas marcas en el mercado. En efecto, la sola sustitución de la vocal E por la A en la marca pedida, no resulta suficiente para crear un signo claramente diferenciable del signo oponente.

Por otro lado, la inclusión de una letra, puede no modificar la fonética de una expresión, por ejemplo el elemento DEKORA se estimó que era semejante a la marca D´KORA.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| N°770.580 | Fallo DNI N° 146.384 | DEKORA DEKKRA | D´KORA |

5.- Que además y considerando la observación formulada por este Instituto, corresponde rechazar de oficio la marca solicitada por infracción al artículo 20 letra h) de la Ley 19.039, toda vez que el elemento DEKORA del signo pedido, coincide desde un punto de vista gráfico y fonético en parte importante con el signo inscrito por el actor, sin que la sustitución del apóstrofe por una letra E, ni la sustitución del elemento DK por el elemento DEKKRA al signo pedido, logren otorgarle suficiente fisonomía e individualidad frente al signo fundante de la observación, circunstancias que permiten suponer fundadamente que no podrán coexistir pacíficamente los signos en pugna en el mercado.

Otros casos que se pueden mencionar, en los cuales la sustracción de una letra no altera su pronunciación, son:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº751.804 | Fallo DNI Nº 142.282 | COSTA SMERALDA | COSTA ESMERALDA |
| Nº736.387 | Fallo DNI Nº 142.315 | TCOM | TYCOM |
| Nº732.021 | Fallo DNI Nº 141.373 | TRUCO | TRUCCO |

d. Marcas en idioma extranjero con semejanzas fonéticas

Muchas veces puede presentarse marcas en idioma extranjero que tienen similitud fonética con otras registradas o solicitadas con anterioridad. Estos casos pueden consistir en castellanización de palabras en idioma extranjero como por ejemplo TYSON - TAISON o expresiones en el mismo ficticias o en otro idioma extranjero, como VIGER o BIGGER.

Estas palabras pueden o no tener significado, lo relevante aquí es la similitud fonética.

Algunos casos que se pueden mencionar son:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº 759.726 | Fallo DNI Nº 147.142 | TAISON | TYSON |
| Nº804.932 | Fallo DNI Nº 146.221 | SKOOZI | SCOOZI |
| Nº799.059 | Fallo DNI Nº 145.923 | NORTH FRUIT | NORTFRUT |
| Nº775.772 | Fallo DNI Nº 146.004 | FRESHY | FRECHY |
| Nº669.422 | Fallo DNI Nº | LOLLY TOONS | LOONEY TUNES |

| | | | |
|-----------|-------------------------|---------------|--------------|
| | 142.504 | | |
| Nº774.635 | Fallo DNI Nº 143.358 | FAR | FARR |
| Nº747.845 | Fallo DNI Nº 141.012 | COOLMATE PLUS | COLGATE |
| Nº778626 | Fallo DNI Nº 143.646 | DERMAOBIOTIC | DERMABIOTICO |
| Nº768.564 | Fallo DNI Nº 143.481 | BIGGER | VIGER |

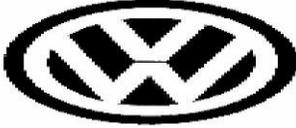
2.5. Casos de análisis de similitud de elementos figurativos

Las marcas figurativas y mixtas en su parte figurativa, deben ser analizadas conforme a los criterios generales de determinación de similitud y especialmente por tres de ello:

- Apreciación global
- Primera impresión
- Elemento relevante o principal

La apreciación global, como se señaló, corresponde a que los signos deben ser considerados al momento del análisis como un conjunto. Por su parte, la primera impresión corresponde a aquella impresión superficial que tiene el público consumidor de los signos en el mercado y que se centra, generalmente, en el conjunto del signo.

Estos dos criterios se expresan claramente en la ETIQUETA solicitud N° 675.365 que mediante fallo DNI N° 141.532 determino la similitud de los siguientes signos:

| Etiqueta solicita | Etiqueta fundante oposición |
|---|--|
|  |  |

2.- Que procede acoger la oposición formulada por el actor, fundada en la infracción a la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que en el análisis comparativo de los elementos figurativos, se advierte que ellos son claramente semejantes, ya que en la configuración de los dibujos empleados, se aprecia que ambos poseen rasgos tales que les otorgan una particular fisonomía, que los hace fácilmente confundibles, al no lograr el signo pedido una clara diferenciación con el signo inscrito, a lo que debe agregarse que la impresión de conjunto que dejan después de una ojeada superficial es marcadamente semejante, circunstancias que permiten suponer que de otorgarse la marca pedida, ello indudablemente impedirá su coexistencia pacífica en el mercado.

En el caso de la ETIQUETA solicitud N° 712.482, claramente el fallo DNI N° 141.993 que determinó la similitud de los siguientes signos abajo acompañados, consideró la apreciación global y la primera impresión para establecer la similitud:

| Etiqueta solicita | Etiqueta fundante oposición |
|---|--|
|  |  |

En las marcas mixtas o que poseen más de un elemento en la etiqueta, es necesario centrarse en los elementos más relevantes y principales, tal es el caso del signo solicitado AQUALUNG, N° 821.841, que mediante Fallo DNI N° 146.898 se rechazó debido a la similitud con la etiqueta de la marca VECEKA.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Etiqueta solicita | Etiqueta fundante oposición/nulidad |
|----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Marca: AQUALUNG Nº 821.841 | Fallo DNI Nº 146.898 |  |  |

2.- Que corresponde acoger la oposición Nº 1, fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo pedido presenta semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente, dado que los elementos figurativos de ambos signos incorporan un tanque de oxígeno para buceo en verde y amarillo de igual diseño, circunstancias que permiten presumir fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, no podrán coexistir pacíficamente los signos en pugna en el mercado.

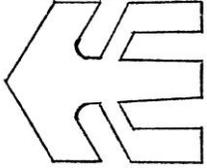
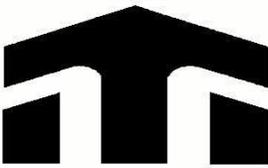
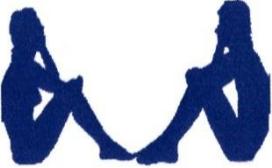
2.5.1. Diferencias no relevantes

Existen ciertas diferencias no relevantes para el análisis de similitud de dos signos figurativos, tales diferencias se relacionan estrechamente con elementos que no alteran la esencia de la figura ni transforman un signo semejante en no semejante.

Esas diferencias las podemos resumir en las siguientes:

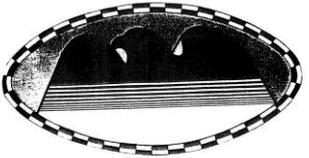
- **Cambio de posición**

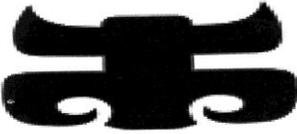
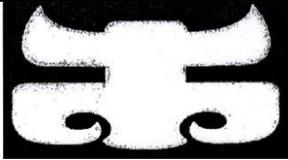
Los cambios de posición de marcas no son relevantes para crear un signo distintivo en el caso que los signos sean semejantes o similares. El cambio de posición corresponde a un aspecto accidental que no altera la similitud de los signos.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Etiqueta solicita | Etiqueta fundante oposición/nulidad |
|------------|-----------------------------|---|---|
| Nº 744.175 | Fallo DNI Nº142.066 |  |  |
| Nº 742077 | Fallo DNI Nº 142.433 |  |  |
| Nº 773.546 | Fallo DNI Nº 143.001 |  |  |

- **Cambio de color**

Igualmente que los cambios de posición, los cambios de color no consisten en modificaciones que creen un signo nuevo y diferente al registrado o solicitado con anterioridad. El cambio de color, sin embargo, podría consistir en un cambio esencial en el caso de marcas consistente en combinaciones de colores.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Etiqueta solicita | Etiqueta fundante oposición/nulidad |
|------------|-----------------------------|---|---|
| Nº 705.448 | Fallo DNI Nº 143.110 |  |  |

| | | | | |
|---------------|--------------------|--------|---|---|
| Nº 708.294 | Fallo Nº137.564 | DNI |  |  |
| Nº 760.904 | Fallo 142.030 | DNI Nº |  |  |
| Nº 687.244 | Fallo Nº139.878 | DNI |  |  |

- **Cambio en las líneas**

Por último, el caso del cambio en la constitución de las líneas de los signos en conflicto no es suficiente para que el elemento solicitado se considere como diferente y distintivo.

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Etiqueta solicita | Etiqueta fundante oposición/nulidad | |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|---|---|
| Nº741.275 | Fallo Nº143.374 | DNI |  |  |

2.5.2. Monopolio de un signo

La jurisprudencia ha sido reiterada en orden a no considerar como marcas semejantes, dos etiquetas por el hecho de incluir dos figuras representando un mismo elemento si son evidentemente diferentes. En este sentido, la jurisprudencia ha manifestado

que por el hecho de incluir como uno de sus elementos una determinada figura, no le concede al titular de la marca el monopolio de todas las formas de representación de esa figura.

Tal es el caso, de la ETIQUETA, N° 698.699 que por fallo DNI N° 137.448 se determinó que perfectamente podían convivir ambas etiquetas.

| Etiqueta solicita | Etiqueta fundante oposición/nulidad |
|---|--|
|  |  |

El fallo por su parte señala las razones:

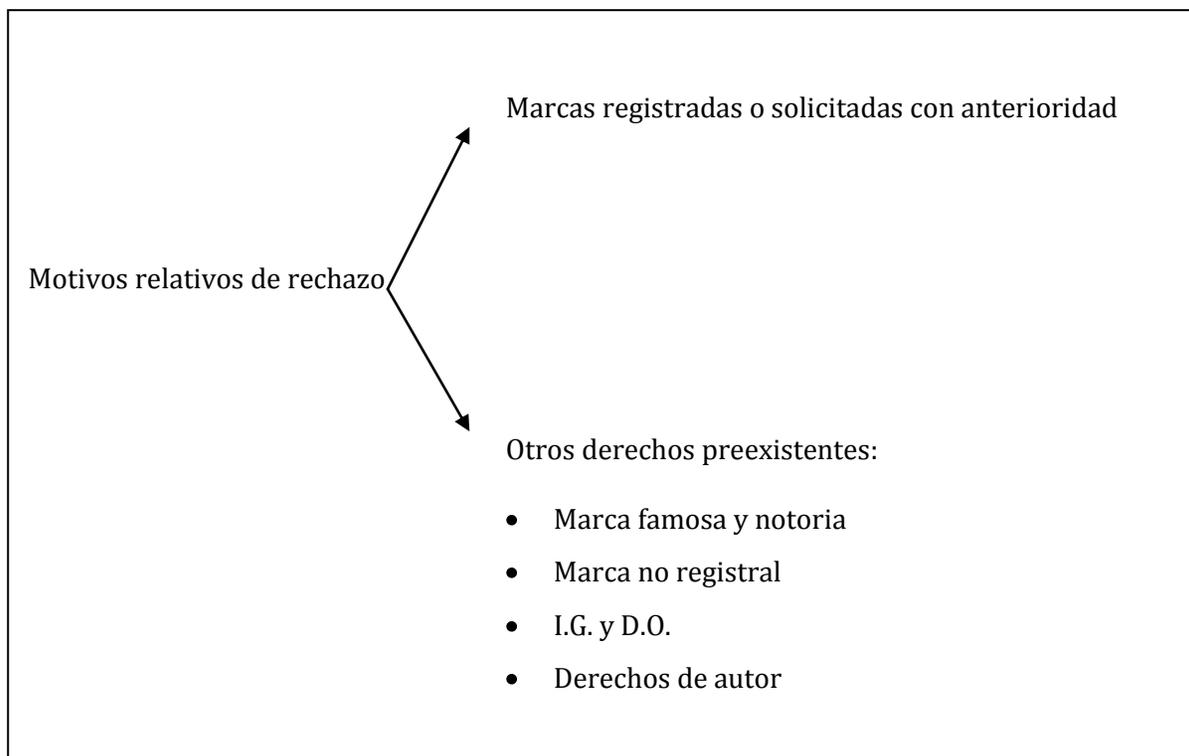
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposición fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto en el análisis comparativo de los elementos figurativos se advierte que, aún cuando el signo registrado posee la figura de un perro, este hecho no otorga al titular de la marca inscrita protección sobre todas las formas posibles de representar este animal, a lo que debe agregarse que la conformación de la misma el dibujo da origen a un conjunto que podrá ser fácilmente reconocible por el público consumidor, eliminado con ellos toda posibilidad de error o confusión que pudiese suscitarse entre el público consumidor.

Otros casos similares, en los cuales el DNI se ha expresado en el mismo sentido son:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Etiqueta solicita | Etiqueta fundante oposición/nulidad |
|-----------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|---|---|
| N°699.872 | Fallo DNI N°137.349 |  |  |
| N° 558.761 | Fallo DNI N° 144.494 |  |  |
| N° 692630 | Fallo DNI N° 136.659 |  |  |

II. Causales relativas en cuanto a otros derechos preexistentes



La solicitud de marca, por su parte, puede colisionar no sólo con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, sino también con otro tipo de derechos que puedan provocar error o confusión en el público consumidor. En efecto, las causales relativas de rechazo no se limitan a marcas registradas o solicitadas con anterioridad, sino también:

- Marca famosa y notoria
- Marca no registral
- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen
- Derechos de autor

A. Marca famosa y notoria

El grado de notoriedad es uno de los factores relevantes al momento de evaluar el peligro de error o confusión. En efecto, mientras más notoria sea una marca comercial, el ámbito de protección es más amplio.

Como se ha señalado, uno de los principios rectores del Derecho Marcario es el de la especialidad de las marcas comerciales, lo cual significa que la protección de una marca comercial se extiende sólo a lo que se encuentra protegido en su cobertura. Lo anterior tiene una excepción en el caso de las marcas que son notorias, famosas o renombradas. Mientras más notoria sea una marca comercial, menos relevante será la especialidad de las coberturas.

Para efecto de determinar que el grado de notoriedad podemos distinguir algunos tipos de marcas:

- Marcas notorias
- Marcas famosas o renombradas

Las marcas notorias son aquellas que son conocidas por un amplio porcentaje de los consumidores. Por otro lado, las marcas famosas o renombradas son aquellas que son internacionalmente o mundialmente conocidas. En nuestra legislación no se hace distinción entre ambas y son tratadas de la misma forma.

1. Tratamiento de la marca notoria

La marca notoria como ya se señala es aquella que es conocida en un gran espectro de consumidores en un rubro específico. El conocimiento debe ser dentro de las fronteras nacionales con independencia de si se encuentra registrada o no.

El Convenio de París, en su art. 6 bis señala que *“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que*

constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida”.

Además, señala que “2) *Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca*” y “3) *No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe*”.

Estas disposiciones fueron recogidas en nuestra legislación en la letra g) del art. 20 LPI que establece el tratamiento de las marcas famosas y notorias. Por su parte, el art. 27 LPI señala que la acción de nulidad prescribirá en el plazo de 5 años y que será imprescriptible en los casos de mala fe, acogiendo de esta forma la disposición contenida en los números 2 y 3 del art. 6 bis del Convenio de París.

2. Tratamiento de la marca famosa

Una de las características de las marcas famosas y renombradas es que corresponde una excepción al principio de especialidad de las marcas, es decir, se puede entender que existe error o confusión en marcas de productos o servicios entre los cuales no existe relación de cobertura, no considerando el principio de especialidad.

3. Factores para determinar la fama y notoriedad

La Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por La Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la Trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI 20 – 29 de septiembre de 1999, señala entre los criterios que pueden ser utilizar para determinar el grado de fama o notoriedad:

- El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público.
- La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca.

- La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de Los productos o servicios a los que se aplique la marca.
- La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca.
- La constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes.
- El valor asociado a la marca.

4. Sector pertinente del público

La ley, siguiendo el art. 16.2 ADPIC, señala en su art. 20 letra g) que la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

El concepto de público pertinente como se puede apreciar se reduce al círculo de consumidores de esos productos o servicios. En este sentido, tiene un significado semejante a público consumidor, es decir, a aquel sector de la población que consume y tiene acceso a determinados productos y servicios.

5. Prueba de la fama y notoriedad

Nuestra jurisprudencial, por otro lado, ha determinado que los medios de prueba adecuados para determinar el grado de conocimiento en el sector pertinente del público, pueden ser:

- Registro extranjeros en clases semejantes o relacionadas
- Publicaciones en revistas especializadas
- Publicaciones publicitarias
- Folletos publicitarios

- Facturas y guías de despacho
- Balances anuales

Los registros extranjeros se utilizan, generalmente, para probar la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca. Por otra parte, las publicaciones en revistas especializadas, publicaciones y folletos publicitarios son acompañadas, generalmente, para probar el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público. Por último, las facturas y guías de despacho y balances anuales son utilizados, generalmente, para probar el valor asociado a la marca.

6. Tratamiento jurisprudencial de la marca notoria

La marca notoria ha sido tratada extensamente en el ámbito jurisprudencial, especialmente en casos de marca notoria extranjera.

6.1. Marca notoria registrada en el extranjero

La marca notoria, como ya se mencionó, se encuentra protegida en la letra g) del art. 20 LPI, que señala que no podrán protegerse como marcas: “Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro”.

Es importante destacar que los requisitos para configurar la causal contenida en la letra g) son las siguientes:

- Identidad o similitud gráfica o fonética
- Identidad de productos o servicios
- Fama y notoriedad en el sector pertinente del público en el país originario
- Existencia de un registro en el extranjero

Es importante destacar que esta causal no permite hacer rechazar las marcas que son de coberturas distintas o no relacionadas.

En el caso de la marca FERRARI, solicitud N° 770.799 fallo DNI N° 144.965, se cumplen con todos los requisitos de la citada norma legal. En efecto, el fallo antes individualizado señaló que la expresión solicitada correspondía a la famosa y notoria marca italiana.

El oponente en este caso, acompañó copias de certificados de registro en el extranjero de la marca FERRARI para la clase 9 y impresiones diversas impresiones de páginas web en las cuales se hacía referencia a la marca.

Por último, el fallo concluyó que:

2.- Que resulta atendible acoger la oposición fundada en la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, y en infracción al Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que se refiere a las marcas notoriamente conocidas, toda vez que conforme a la documentación acompañada por el actor y no objetada por el demandado, especialmente de los certificados que dan cuenta de registros de si marca en el extranjero, especialmente en la Unión Europea, en la OMPI y en Brasil, entre otros países, para distinguir productos de la clase 9, se acreditó fehacientemente que a oponente es la creadora de la marca FERRARI. Que con la demás documentación acompañada, esto es impresiones de sitios de Internet, el demandante acreditó la fama y notoriedad, a lo cual debe sumarse la circunstancia que las marcas son idénticas, circunstancias todas que impiden pronunciarse favorablemente acerca de la marca pedida.

6.2. Marca notoria registrada en Chile

Como se mencionó, tanto las marcas registradas en Chile como las registradas en el extranjero pueden gozar de fama y notoriedad, sin embargo, los requisitos para que se configuren las causales del inc. 1º y 2º de la letra g) del art. 20 LPI y los efectos de estas son diferentes.

Según el art. 20 letra g) inc. 2º, las marcas notorias en Chile, podrán impedir el registro de otras marcas, si cumplen los siguientes requisitos:

- Gocen de fama y notoriedad
- Identidad o similitud gráfica o fonética
- Productos o servicios distintos o no relacionados, a condición que éstos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial
- Probabilidad que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada
- Fama y notoriedad en el sector pertinente del público en Chile

En el caso de la marca ESPN N° 718.722, que fue resuelta por fallo DNI N° 141.369 aplicó esta disposición y señaló que a pesar que la marca fundante de la oposición no se encontraba registrada en la misma clase o una clase relacionada que la expresión solicitada, no impedía que se configurara “*el peligro de confusión*”.

En efecto, el solicitante “sólo” demostró tener registros en Chile en clases diferentes al de la cobertura de la solicitud del signo solicitado.

Así lo señala el fallo antes identificado, como abajo se transcribe:

3.- Que corresponde acoger la oposición fundada en el inciso 2º de la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 16 N° 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone la aplicación *mutatis mutandis* del artículo 6 bis del Convenio de Paris, ya que resulta totalmente aplicable a este caso específico, toda vez dicha norma circunscribe su aplicabilidad a bienes o servicios que no sean idénticos ni similares a los solicitados, lo cual se cumple en el caso de autos, pues la marca impugnada se pide para distinguir una cobertura disímil e inconexa con la cobertura de la marca presentada por el actor.

También se menciona que la marca oponente goza de notoriedad tanto en Chile como en el extranjero:

4.- Atendido lo ya expuesto en los considerandos anteriores, procede además acoger la oposición basada en la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, que hace aplicable lo dispuesto en el artículo 8º del Convenio de París, referido a la protección que deben brindar los países de la Unión del nombre comercial, ya que de concederse la marca pedida a quien no es el verdadero creador de la marca ESPN, ello podría dar motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de los productos que se quiere distinguir, atendida la existencia, fama y notoriedad de la marca y nombre comercial del oponente.

7. Tratamiento jurisprudencial de las marcas famosas

Si bien es cierto, existe el art. 20 letra g) señala como requisito para impetrar la causal legal la existencia de un registro en Chile o en el extranjero, puede suceder que en algunos casos, que a pesar no acompañarse los registros o acreditar la fama y notoriedad en alguna forma documental, la marca posea una fama tan indiscutible que la concesión de la expresión a otra persona que no sea el titular induzca a error u engaño.

Un caso de marca famosa extranjera fue YOUTUBE.CL, N° 754.456 que fue rechazada por fallo DNI N° 147.646. El oponente, el verdadero creador y titular del famoso sitio web “Youtube”, no logró acreditar la fama y notoriedad del signo, a pesar de haber acompañado registros en la clase 35, por lo que no se configuraba la causal del art. 20 letra g) LPI:

2.- Que procede rechazar la oposición deducida, fundada en la infracción de la letra g) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, que recoge lo dispuesto por el artículo 6 bis del Convenio de París sobre las marcas notoriamente famosas, toda vez que si bien el actor logró acreditar poseer registros en el extranjero, en relación a la marca YOUTUBE para distinguir servicios de la clase 35, no logró acreditar; sin embargo la fama y notoriedad que hubiese alcanzado el referido signo en relación con dichos servicios, lo que impide pronunciarse favorablemente por la oposición planteada.

Sin embargo, el DNI estimó que a pesar de no acompañar registros en el extranjero, la marca podía considerarse como famosa, por lo cual poseía una protección especial y que de concederse la marca solicitada a un tercero, esto induciría a error o engaño respecto al origen. Por lo mismo, se configuró claramente la causal de irregistrabilidad de la letra f) del art. 20 LPI, tal como lo expresa el siguiente considerando:

3.- Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde acoger oposición planteada, fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París sobre la protección del nombre comercial, por cuanto, es de público conocimiento que el elemento distintivo del signo solicitado, YOUTUBE, corresponde al nombre un sitio web de alojamiento de videos en donde las personas pueden ver y subir diferentes tipos de videos, y forma parte de la memoria colectiva de nuestro país, por lo que es posible presumir de manera racionalmente fundada que, de concederse la marca pedida, ello sería inductivo a error o confusión en el público consumidor en relación al origen de los productos a distinguir, lo que no hará posible una coexistencia pacífica en el mercado.

B. Marca no registral

El art. 20 letra h) LPI establece que: *"Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional"*. Esta disposición fue introducida por la ley 19.996.

Antes de esta modificación legal, normalmente se reconocía la marca no registrada a través de la utilización del art. 20 letra f) LPI, debido a que conceder la marca solicitada no considerando una marca no registral anterior inducía a error o engaño respecto al origen empresarial.

1. Características del uso

Como se señaló, el uso que habilita a la protección de la marca no registrada tiene ciertas características:

- Real y efectivo
- Dentro del tráfico comercial incluyendo operaciones comerciales
- Dentro del territorio nacional
- Anterior a la fecha de solicitud de marca comercial

En cuanto al uso real y efectivo significa que se encuentre siendo utilizado para distinguir productos o servicios, es decir, como signo distintivo.

Por otro lado, la marca es un derecho que desarrolla su vida dentro de un determinado ámbito, que es el tráfico económico. Este tráfico económico incluye las operaciones comerciales de acuerdo al art. 19 bis d), por lo que el uso de la marca no registrada debe desarrollarse dentro de este ámbito.

El art. 20 letra g), por su parte, restringe este reconocimiento (de la marca no registral) a aquellas que son utilizadas dentro del territorio de chileno.

Por último, es importante destacar que a pesar de no existir un plazo para la data de este uso, se entiende que debe ser a lo menos anterior a la fecha de solicitud de la marca. Normalmente, mientras más tiempo de uso real y efectivo tenga un signo, es más probable que sea considerada como una marca no registral.

2. Prueba de la existencia de la marca no registral

Los hechos que se deben probar para la existencia de una marca no registral son:

- Uso Real y efectivo
- Dentro del tráfico comercial incluyendo operaciones comerciales
- Dentro del territorio nacional
- Anterior a la fecha de solicitud de marca comercial

También es importante destacar dos hechos que si bien no necesariamente indican la existencia de una marca no registral, si pueden estar unidas a esta:

- Que la marca coincida con un nombre social que sea utilizado como marca
- Que el demandante haya solicitado la marca con anterioridad

El nombre comercial no es marca comercial y corresponde a una categoría separada de signo distintivo. Sin embargo, muchas veces el nombre comercial coincide con la marca comercial y es utilizado para identificar productos y servicios.

Por otro lado, el demandante puede haber solicitado la marca con anterioridad al solicitante y la presentación no prosperó o la marca no se renovó.

Los hechos anteriores podrán probarse por:

- Publicidad
- Escritura social
- Facturas y guías de despacho
- Balances anuales

3. Tratamiento jurisprudencial

Existe jurisprudencia en relación a la existencia de la marca no registral desde antes de la reforma introducida con la ley 19.996, la cual agregó el nuevo inciso 2º. Como ya se mencionó, con anterioridad a esta reforma se reconocían las marcas no registrales a través del art. 20 letra f).

Un ejemplo de reconocimiento de una marca no registral, es el caso de la solicitud DATASOFT, N° 727.603. En esta oportunidad, la Sociedad de Computación Datasoft Sociedad Anónima, la cual, como según consta en el expediente, fue creada por escritura pública el año 1989, utilizaba la denominación DATASOFT para identificar productos de la clase 9 dentro del tráfico comercial, sin embargo, otra empresa no relacionada a la Sociedad de Computación Datasoft Sociedad Anónima solicitó la marca.

Es por esto que la Sociedad de Computación Datasoft Sociedad Anónima se opuso al registro y en el marco de este proceso logró demostrar que la denominación era parte de su razón social y que está a su vez era utilizada para distinguir productos de la clase 9. También logró demostrar que ya había solicitado antes la expresión DATASOFT como marca comercial para distinguir los mismos productos, solicitud que no prosperó.

2.- Que corresponde acoger la oposición, fundada en la infracción a la letra h) inciso 2º del Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que de acuerdo a la documentación acompañada por el actor, y no objetada por el demandado, se pudo acreditar fehacientemente que el oponente ha sido el creador y usuario de la marca DATASOFT, lo que se demuestra, entre otros antecedentes, con la fotocopia de la escritura pública de constitución de la sociedad "SOCIEDAD DE COMPUTACIÓN DATASOFT SOCIEDAD ANÓNIMA", de fecha 25 de abril de 1989, fotocopias de contratos referidos a los servicios que presta el actor, abundante cantidad de fotocopias de facturas emitidas por el actor entre fechas 6 de julio de 1989 y 28 de marzo de 2007 y fotocopias de diversos anuncios publicitarios de servicios de la empresa DATASOFT.

3.- Que por las mismas razones expuestas precedentemente, corresponde acoger la oposición fundada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley Nº 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, referido al deber de protección de los países de la Unión respecto de los nombres comerciales, ya que de concederse la marca pedida, ello podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de los servicios que se quiera distinguir.

Otro caso que se puede mencionar es el de la marca LA PAMPA, solicitud Nº 653.533, registro Nº 713.254 que fue anulado por fallo DNI Nº 144.925. En el cual se reconoció la calidad de marca no registral a una denominación utilizada en el mercado desde el año 2000.

2.- Que, en relación con la demanda de nulidad interpuesta fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley Nº 19.039, y luego del estudio de los antecedentes aportados por el actor y no objetados por el demandado, este tribunal se ha formado la convicción que dicha acción deberá ser acogida. En efecto, con lo ejemplares de avisos publicitarios aparecidos en diversas publicaciones, entre otras pruebas acompañadas por el actor, ha quedado acreditado fehacientemente que este último adoptó el uso de la expresión LA PAMPA como marca comercial, a lo menos desde el año 2000, esto es, con una fecha anterior a la solicitud que dio origen al registro cuya nulidad se demanda, para denominar servicios de restaurante, los cuales ha prestado en la ciudad de Temuco, específicamente en calle Caupolicán, en donde goza de buen nombre y clientela. Lo anteriormente expuesto, unido a la identidad gráfica y fonética entre la expresión LA PAMPA usada por el actor y el signo registrado por el demandado, permite concluir que no es posible mantener la vigencia del registro impugnado, por cuanto ello podría suscitar toda suerte de errores o engaños entre el público consumidor, especialmente en cuanto al origen empresarial de los servicios que distinguen con el registro cuya nulidad se demanda.

C. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

El Art. 20 letra j) LPI establece que son irregistrables las marcas “(...) *que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen.*”

Las indicaciones geográficas pueden ser creadas o reconocidas ya sea por ley, tratados internacionales o por el registro en INAPI.

1. Casos de conflicto entre marcas e I.G y D.O

Es posible mencionar una serie de otras marcas rechazadas en primera instancia por incluir una indicación geográfica o una denominación de origen, entre las que podemos mencionar:

- OVALLE, solicitud N° 718244, para distinguir vinos, clase 33. El cual fue rechazada por constituir una denominación de origen, conforme al Decreto N° 464 del Ministerio de Agricultura.

2.- Que, será acogida la única oposición deducida, fundada en la letra j) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto la expresión OVALLE efectivamente corresponde a una denominación de origen, como lo señala el artículo 1 N° 2 inciso tercero del Decreto N° 464 del Ministerio de Agricultura, que establece zonificación vitícola y fija normas para su utilización, razón por la cual no s posible conceder la marca para la cobertura solicitada en autos.

Es importante destacar que el rechazo en base a una denominación de origen o indicación geográfica sólo se debe considerar cuando la cobertura de la solicitud de marca coincide con los productos que distingue la denominación de origen o indicación geográfica, por ejemplo: No existiría problema, para conceder la marca Ovalle para tuercas.

D. Conflicto de marcas con el derecho de autor

Los derechos de autor sobre una obra literaria o sobre un personaje, generalmente, no afectan la existencia o nacimiento de un derecho marcario por parte de un tercero. En efecto, los derechos de autor sobre una obra o personaje son independientes de la protección del derecho marcario. Sin embargo, pueden existir dos casos en los cuales esta “obra” puede impedir el registro de una marca:

- Cuando la expresión solicitada como marca sea inductiva a error
- Cuando la denominación protegida bajo los derechos de autor se utilice como marca

1. La expresión solicitada como marca es inductiva a error

La denominación solicitada que coincide con una expresión protegida por derechos de autor, puede ser rechazada si es inductiva a error u engaño respecto a su origen empresarial, como en el caso de la marca QUICO, solicitud N° 810964 que fue solicitada para distinguir ropa, calzado y sombrerería, clase 25, la cual fue rechazada mediante fallo DNI N° 147.080 que estableció que la marca solicitada correspondía a una expresión de creación del oponente y que de ser concedida puede inducir a error u engaño.



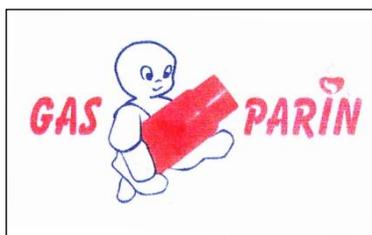
2.- Que corresponde acoger oposición planteada, fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto, es un hecho público y notorio que el signo solicitado corresponde a la imagen y nombre de uno de los personajes principales de la serie de televisión de origen mexicano EL CHAVO DEL 8, creación del oponente, don Roberto Gómez Bolaños, difundida tanto a nivel nacional como internacional desde hace más de veinte años. Todo lo anterior ha sido profusamente cubierto en los medios de comunicación, Internet, libros, etc., y forma parte de la memoria colectiva de nuestro país, por lo que es posible presumir de manera racionalmente fundada que, de concederse la marca pedida, ello sería inductivo a error o confusión en el público consumidor en relación al origen de los productos a distinguir, lo que no hará posible una coexistencia pacífica en el mercado.

Por otro lado, la expresión KRUSTY BURGER, solicitud N° 783.860 fue rechazada por fallo DNI N° 147.639 para distinguir servicios de restaurante, clase 43, debido a que correspondía a un personaje de personaje de una serie de televisión.

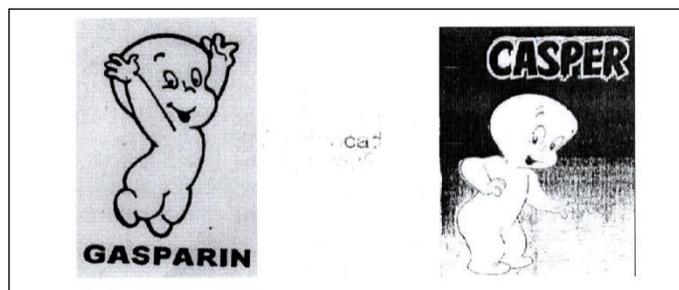


3.- Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde acoger oposición planteada, fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto, es de público conocimiento que tanto KRUSTY como el payaso que aparece como elemento figurativo central de la etiqueta pedida, corresponden al nombre y diseño de uno e los personajes principales de la serie de televisión de origen norteamericano LOS SIMPSONS, transmitida y distribuida mundialmente por TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, tanto a nivel nacional como internacional, desde hace más de diez años. Todo lo anterior ha sido profusamente cubierto en los medios de comunicación, Internet, libros, etc., y forma parte de la memoria colectiva de nuestro país, por lo que es posible presumir de manera racionalmente fundada que, de concederse la marca pedida, ello sería inductivo a error o confusión en el público consumidor en relación al origen de los rubros a distribuir, lo que no hará posible una coexistencia pacífica en el mercado.

En el caso de la marca GASPARIN solicitud N° 668.951, fallo DNI N° 142.327, es posible apreciar el rechazo de la solicitud en baso a la existencia de un personaje infantil. En efecto, se estimó que la concesión de la marca solicitada sería inductiva a error o confusión respecto al origen empresarial.



3.- Que no obstante lo anterior, se acogerá la oposición basada en la infracción de la letra f) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que la etiqueta solicitada es semejante a la imagen o figura del famoso personaje GASPARIIN, cuyo creador es el oponente en autos. Este hecho se acreditó con la prueba acompañada en autos y consta además el registro N° 624.875 y la solicitud N° 282.246 que presentó el oponente en Chile, ambas marcas de carácter mixtas, cuyas etiquetas se insertan a continuación, que contienen la figura del personaje y acreditan su creación.



Que en vista de lo anterior, de otorgarse una marca que contiene la figura del personaje GASPARIIN a quien no es su verdadero creador, ello será motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de los servicios que se quiere distinguir.

Otros casos que es posible mencionar, en los cuales se ha alegado la existencia de derechos de autor, son:

- CANITROT, solicitud N° 756.705, para distinguir vinos y licores de la clase 33, que fue rechazada mediante fallo DNI N° 142.390, por corresponder a un personaje creado en el contexto de un programa de televisión.
- MELODIA PASCUA FELIZ PARA TODOS, solicitud N° 715.104, para distinguir, entre otros, servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de

productos y servicios. agencia de publicidad. servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada, clase 35.

2. La denominación protegida bajo los derechos de autor es utilizada como marca

En otras ocasiones, existen personajes u obras que son utilizadas como marca en el extranjero o en Chile. En estos casos se suele rechazar la marca solicitada en base al art. 20 letra f), g) o h) LPI.

Un caso a mencionar es la marca KRIPTONITA, solicitud N° 641.173 que pretendía distinguir todos los productos de la clase 25, la cual fue rechazada por el fallo DNI N° 142.755 por cuanto la expresión “KRIPTONITE” además de ser una creación del oponente, correspondía a una marca registrada en algunos países, según considerando abajo transcrito:

2.- Que procede acoger la oposición, fundada en la infracción de la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, referido a las marcas notoriamente conocidas, ya que de acuerdo a la documentación acompañada por el actor, y no objetada por el demandado, se pudo acreditar fehacientemente que el oponente ha sido el creador de la marca KRIPTONITE, lo que se demuestra con el registro de inscripción de la marca en numerosos países, entre Comunidad Económica Europea en el año 2001, en Estados Unidos, en el año 1983, y Ecuador, en el año 2001, acreditándose con ello la data de la creación; igualmente para acreditar la fama y notoriedad de la marca el actor acompañó informe de artículos publicados a través del mundo acerca de “kriptonite” y fotografías de productos de la clase 25 con el logo KRIPTONITE, circunstancias todas que impiden pronunciarse favorablemente acerca de la marca pedida.

ANEXO I**Elementos comunes entre marcas**

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| Nº795.125 | Fallo DNI Nº 144.380 | JAHUEL | ALTO JAHUEL |
| Nº 719.947 | Fallo DNI Nº 142.647 | YAGAN | AUSTRAL YAGAN |
| Nº769.357 | Fallo DNI Nº 142.154 | SMARTCORNER | SMART |
| Nº725.533 | Fallo DNI Nº 142.870 | UNIVERSIDAD DE PROVIDENCIA | INSTITUTO PROFESIONAL DE PROVIDENCIA |
| Nº 760.110 | Fallo DNI Nº 143.288 | PUERTA NORTE | CASINO PUERTA NORTE |
| Nº 714.986 | Fallo DNI Nº 143.241 | WWW.MUNDO TECNOLOGICO.CL | PARIS MUNDO TECNOLOGICO |
| Nº716.483 | Fallo DNI Nº 143.143 | LARA ACCESORIES | LARA BOUTIQUE |
| Nº 730.536 | Fallo DNI Nº 141.344 | CASTILLO DEL CONDOR | CONDOR |
| Nº 746.604 | Fallo DNI Nº 141.227 | LA VITRINA | EN VITRINA |
| Nº 753.477 | Fallo DNI Nº 141.538 | FUMEX-AGROFOL | AGRO FOL |
| Nº 730.843 | Fallo DNI Nº 141.447 | ADILASERJET | LASERJET |
| Nº 757.364 | Fallo DNI Nº 141.764 | DOMO | DON DOMO |
| Nº 733.165 | Fallo DNI Nº 141.795 | FYREPEL OSX | OSX |

| | | | |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| Nº 713.059 | Fallo DNI Nº 142.013 | BASHAUS | BASH |
| Nº 743.206 | Fallo DNI Nº 141.829 | NECTA DAY, UNA AL DIA | UNO AL DIA |

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº 772.465 | Fallo DNI Nº 144.680 | HERBOLIFE | HERBALIFE |
| Nº 786.043 | Fallo DNI Nº 144.278 | SERVIMAQUI LTDA | SERVIMAQUITEC |
| Nº 787.128 | Fallo DNI Nº 143.909 | MOUNT EVEREST | EVEREST |
| Nº 832.837 | Fallo DNI Nº 147.696 | ACRYLUX | ACRILEX |
| Nº 795.043 | Fallo DNI Nº 147.654 | DEL INCA | INCA |
| Nº 746.504 | Fallo DNI Nº 144.932 | FUJITOYO | TOYO |
| Nº 769.357 | Fallo DNI Nº 144.832 | PROBIOFARM | BIOPHARM |
| Nº 768.901 | Fallo DNI Nº 142.524 | NEXT PRESIDENT | PRESIDENT |
| Nº 725.533 | Fallo DNI Nº 142.443 | FORTIDENT | FORTADENT |
| Nº 746.968 | Fallo DNI Nº 141.237 | ECOTRAN | ECOTRIN |
| Nº 724.330 | Fallo DNI Nº 141.506 | FIPROLINE | FIPROKILL |
| Nº 791.388 | Fallo DNI Nº 144.549 | DENTOFLEX | DENTO |
| Nº 763.674 | Fallo DNI Nº 142.867 | NEOCELL | NEOGEL |

ANEXO II**Similitud Fonética**

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº 791.357 | Fallo DNI Nº 147.132 | SCABISAN | SCABIZAN |
| Nº791.357 | Fallo DNI Nº 147.096 | BILAXTEN | BILATEN |
| Nº794.887 | Fallo DNI Nº 146.835 | LANOVO | LENOVO |
| Nº726.710 | Fallo DNI Nº 146.786 | GESTIONA | GESTION |
| Nº831.477 | Fallo DNI Nº 147.619 | TETANOL | TETRANOL |
| Nº790.622 | Fallo DNI Nº 144.644 | SIPALCO | SIPALCOL |
| Nº778.139 | Fallo DNI Nº 144.451 | AIRTECH | AIRTEX |
| Nº730.074 | Fallo DNI Nº 144.438 | KAWA | IKAWA |
| Nº765.721 | Fallo DNI Nº 143.959 | TSUNAMI | TZUNAMI |
| Nº790.235 | Fallo DNI Nº 143.921 | FLUOCORT | FLUICOR |
| Nº841.862 | Fallo DNI Nº 147.782 | BIOCHLOR | BIOCLOR |
| Nº802.110 | Fallo DNI Nº 146.447 | BULGARI | BVLGARI |
| Nº783.334 | Fallo DNI Nº 146.379 | SALMOSAN | SALMESAN |

| | | | |
|------------|-------------------------|-----------|----------|
| Nº780.252 | Fallo DNI Nº 146.466 | AVANTIS | ADVANTIS |
| Nº795.264 | Fallo DNI Nº 146.227 | ISERCON | ASERCO |
| Nº746.797 | Fallo DNI Nº 146.245 | ANDESCORP | ANDECORP |
| Nº 816.923 | Fallo DNI Nº 145.839 | MEDGEL | MEDIGEL |
| Nº 769.117 | Fallo DNI Nº 143.265 | SERVIMAS | SERVIMAD |
| Nº 748.527 | Fallo DNI Nº 143.254 | INVYSA | INDISA |
| Nº 740.897 | Fallo DNI Nº 141.680 | ZEON | XEON |
| Nº759.817 | Fallo DNI Nº 141.650 | LINAFRUT | LINFRUT |
| Nº726.537 | Fallo DNI Nº 143.813 | ZAIRA | ZARA |
| Nº 763.829 | Fallo DNI Nº 142.002 | PRECAL | PRECLAR |
| Nº 755.050 | Fallo DNI Nº 141.860 | MESAVANT | METAVANT |
| Nº744.077 | Fallo DNI Nº 146.651 | RAGHUE | RAHUE |
| Nº733.902 | Fallo DNI Nº 143.129 | PINOSOL | PINE-SOL |

Otros casos de similitud fonética son:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº777.421 | RD DNI 15-10-2008 | MALICIA | MALIZIA |
| Nº824.474 | Fallo DNI Nº | NOLI | NOLY |

| | | | |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| | 145.830 | | |
| Nº747.332 | Fallo DNI Nº 143.025 | ZAGA | SAGA |
| Nº748.373 | Fallo DNI Nº 141.343 | WANTES | GUANTE |
| Nº773.457 | Fallo DNI Nº 143.233 | TEGSA | TECSA |
| Nº752.798 | Fallo DNI Nº 143.084 | VT! | NEW BT |
| Nº754.462 | Fallo DNI Nº 141.549 | DAGUSTO | DATELGUSTO |
| Nº734.563 | Fallo DNI Nº 141.028 | KOMPLOT | COMPLOT |
| Nº767.666 | Fallo DNI Nº 143.482 | FARMABELLA | FALABELLA |
| Nº 814.877 | Fallo DNI Nº 146.495 | R&R | RYR |

Diferencia de una o dos letras

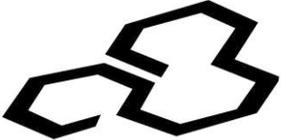
| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Nº796.957 | Fallo DNI Nº 146.929 | BLANDFORD | BRADFORD |
| Nº831.477 | Fallo DNI Nº 147.619 | TETANOL | TETRANOL |
| Nº821.303 | Fallo DNI Nº 147.622 | NEXTTIME | NETTIME |
| Nº777.257 | Fallo DNI Nº 147.573 | RHINO | RINO |
| Nº790.622 | Fallo DNI Nº | SIPALCO | SIPALCOL |
| Nº778.139 | Fallo DNI Nº | AIRTECH | AIRTEX |

| | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | 144.451 | | |
| Nº730.074 | Fallo DNI Nº | KAWA | IKAWA |
| Nº 790.235 | Fallo DNI Nº | FLUOCORT | FLUICOR |
| Nº770.954 | Fallo DNI Nº 143.887 | AUTOMX | AUTOMAX |
| Nº841.862 | Fallo DNI Nº 147.782 | BIOCHLOR | BIOCLOR |
| Nº780.252 | Fallo DNI Nº 146.466 | AVANTIS | ADVANTIS |
| Nº774.415 | Fallo DNI Nº 146.320 | CARDIOME | CARDIOMEX |
| Nº795.264 | Fallo DNI Nº 146.227 | ISERCON | ASERCO |
| Nº783.334 | Fallo DNI Nº 146.379 | SALMOSAN | SALMESAN |
| Nº746.797 | Fallo DNI Nº 146.245 | ANDESCORP | ANDECORP |
| Nº816.923 | Fallo DNI Nº 145.839 | MEDGEL | MEDIGEL |
| Nº769.117 | Fallo DNI Nº 143.265 | SERVIMAS | SERVIMAD |
| Nº748.527 | Fallo DNI Nº 143.254 | INVYSA | INDISA |
| Nº789.518 | Fallo DNI Nº 144.582 | IMAGEN FILM | IMAGEM FILM |
| Nº 763.829 | Fallo DNI Nº 142.002 | PRECAL | PRECLAR |
| Nº 755.050 | Fallo DNI Nº 141.860 | MESAVANT | METAVANT |
| Nº 796.085 | Fallo DNI Nº 146.586 | SESSIONS S | SESIONES |
| Nº780.078 | Fallo DNI Nº 146.600 | PROTEK | PROTEX |

| | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|---------|
| Nº731.536 | Fallo DNI Nº 143.243 | ACTIVEX | ACTIV |
| Nº721.692 | Fallo DNI Nº 143.289 | HIPNOTICO | HPNOTIQ |

ANEXO III

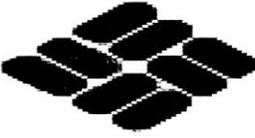
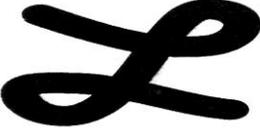
Dos elementos figurativos

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Etiqueta solicita | Etiqueta fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|---|---|
| Nº 685.377 | Fallo DNI Nº 139.368 |  |  |
| Nº 694.263 | Fallo DNI Nº142.987, 2ª TPI. |  |  |
| Nº 734.486 | Fallo DNI Nº141.412 |  |  |
| Nº 756.449 | Fallo DNI Nº140.883 |  |  |
| Nº 720.543 | Fallo DNI Nº 143.089 |  |  |
| Nº 758.778 | Fallo DNI Nº141.460 |  |  |

| | | | |
|---------------|-------------------------|---|---|
| Nº 733.722 | Fallo DNI Nº 141.815 |  |  |
|---------------|-------------------------|---|---|

ANEXO IV

Marcas diferentes

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Etiqueta solicita | Etiqueta fundante oposición/nulidad |
|------------|---|---|---|
| Nº 696.685 | Fallo DNI Nº 136.487 rev.TPI, 27-07-2007. |  |  |
| Nº704.554 | Fallo DNI Nº138.889 |  |  |
| Nº 708.234 | Fallo DNI Nº 137.527 |  |  |
| Nº719.768 | Fallo DNI Nº 143.034 |  |  |
| Nº721.258 | Fallo DNI Nº140.100 |  |  |
| Nº750.415 | Fallo DNI Nº143.636 |  |  |
| Nº755.722 | Fallo DNI Nº143.804. Rev. TPI. |  |  |

ANEXO V**Marcas notorias extranjeras letra g)**

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicitada |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Nº 601.368 | Fallo DNI Nº 144.627 | POLYGAL |
| Nº 461.406 | Fallo DNI Nº 144.487 | RED BULL |
| Nº 743.750 | Fallo DNI Nº 144.204 | GREEN PEEL |
| Nº 797.162 | Fallo DNI Nº 147.743 | LIBY |
| Nº 786.078 | Fallo DNI Nº 147.751 | HARRIER |
| Nº 784.473 | Fallo DNI Nº 147.779 | CREATIVE RECREATION |
| Nº 788.749 | Fallo DNI Nº 147.656 | SHANTUI |
| Nº 754.456 | Fallo DNI Nº 147.646 | YOUTUBE.CL |
| Nº 790.658 | Fallo DNI Nº 146.478 | VIEJO TONEL |
| Nº 777.211 | Fallo DNI Nº 146.392 | 4US |
| Nº 784.275 | Fallo DNI Nº 146.339 | SOMBRERO NEGRO |
| Nº 765.818 | Fallo DNI Nº 146.307 | AVIATOR |
| Nº 754.862 | Fallo DNI Nº 146.347 | PRUNE |
| Nº 778.947 | Fallo DNI Nº 146.194 | R ROCKRIDERS |
| Nº 770.842 | Fallo DNI Nº 146.111 | LES PAUL |
| Nº 762.037 | Fallo DNI Nº 146.203 | TOKIDOKI |
| Nº 755.391 | Fallo DNI Nº 755.391 | LEXUS |
| Nº 753.714 | Fallo DNI Nº 146.061 | GAMMA |
| Nº 726.612 | Fallo DNI Nº 146.195 | FOSSIL |
| Nº 770.799 | Fallo DNI Nº 144.965 | FERRARI |
| Nº 730.152 | Fallo DNI Nº 144.967 | JOHN LOBB |
| Nº 678.631 | Fallo DNI Nº 144.929 | BAWLS |
| Nº 738.182 | Fallo DNI Nº 144.870 | FLORICIENTA |
| Nº 732.874 | Fallo DNI Nº 144.842 | DR. EDWARD BACH |
| Nº 594.060 | Fallo DNI Nº 144.840 | MAZAK |
| Nº 557.625 | Fallo DNI Nº 144.841 | LUMINA |
| Nº 726.110 | Fallo DNI Nº 142.610 | EUROCEL |

| | | |
|------------|----------------------|------------|
| Nº 696.975 | Fallo DNI Nº 142.419 | KERA CARE |
| Nº 736.462 | Fallo DNI Nº 142.310 | BOOSTER |
| Nº 732.074 | Fallo DNI Nº 142.319 | DURAROCK |
| Nº 762.375 | Fallo DNI Nº 143.013 | BPE |
| Nº 641.173 | Fallo DNI Nº 142.755 | KRIPTONITA |
| Nº 741.182 | Fallo DNI Nº 143.410 | VALMONT |
| Nº 749.925 | Fallo DNI Nº 143.222 | ALFAGUARA |
| Nº 739.827 | Fallo DNI Nº 143.130 | DAYUN |
| Nº 718.722 | Fallo DNI Nº 141.369 | ESPN |
| Nº 727.376 | Fallo DNI Nº 141.211 | TREKUSA |
| Nº 735.791 | Fallo DNI Nº 141.097 | TOY STORY |
| Nº 703.932 | Fallo DNI Nº 141.467 | DB 07 |
| Nº 690.234 | Fallo DNI Nº 141.470 | BKT |
| Nº 693.254 | Fallo DNI Nº 143.478 | B M V |
| Nº 767.678 | Fallo DNI Nº 143.532 | TALEA |

Parte 18

Establecimiento Industrial y comercial

Las marcas de establecimientos comerciales e industriales corresponden a expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que transa o produce ciertos bienes.

Las marcas de establecimientos comerciales e industriales a diferencia de los otros tipos de marcas, se encuentran destinadas más bien a proteger la actividad de transar o producir más que el nombre de los productos mismos que transan o producen (art. 26 inc. 2º LPI).

Los establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización deben encontrarse asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases, conforme al art. 23 LPI. Sin embargo, como ya se mencionó la marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no protege los artículos que en ellos se expandan o fabriquen, a menos que se inscribieren, además, para amparar dichos productos en forma particular.

Por otro lado, una particularidad de las marcas de establecimiento comercial, que las diferencia de los otros tipos de marca, es que el ámbito de protección sólo cubren las regiones que se solicitan. En efecto, el art. 27 LPI señala que: *“Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviera ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región”*.

Por último, los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República (art. 27 LPI).

I. Forma de presentación

Las solicitudes de establecimiento comercial e industrial deben presentarse en el formulario destinado para estos efectos.

En el caso de las solicitudes de establecimiento comercial, presenta dos particularidades, las cuales consisten en señalar expresamente:

- Las regiones que cubre la solicitud
- Los productos que se pretenden distinguir con el signo

inapi INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDAD INDUSTRIAL CHILE

SOLICITUD DE REGISTRO O RENOVACIÓN DE MARCAS PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

1 SOLICITANTE
 RUT: _____
 Nombre y Apellido: _____
 Domicilio: _____
 Ciudad: _____ Comuna: _____ Fono: _____ Correo: _____

2 REPRESENTANTE
 RUT: _____
 Nombre y Apellido: _____
 Domicilio: _____
 Ciudad: _____ Comuna: _____ Fono: _____ Correo: _____

3 MARCA / DENOMINACIÓN SOLICITADA Palabra o Denominación Etiqueta Símbolo Sonoro
 DESCRIPCIÓN DE ETIQUETA (OBLIGATORIO): _____
 ETIQUETA: PEGAR AQUÍ 5 x 5
 PUBLICAR DESCRIPCIÓN (Marque opción) SI NO

4 EN ESTE CUADRO INDICAR CON (X) LAS CLASES DE PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

5 DE LA CLASE _____ ESPECIFICAR PRODUCTO (S) DE LA (S) CLASE (S) QUE COMERCIALIZA

6 EN LAS SIGUIENTES REGIONES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

7 SI SE SOLICITA RENOVACIÓN Número de Registro a Renovar: _____

8 NUMERO ORDEN DE PAGO
 1er. PAGO: _____
 2do. PAGO: _____

VISITENOS EN : www.inapi.cl
 LLENAR POR COMPUTADOR O MANEJO DE ESCRIBER

En el caso de las solicitudes de establecimiento industrial, no se aprecian mayores particularidades en el formulario y al igual que los establecimientos comerciales se debe especificar los productos que se pretenden distinguir con el signo

USO EXCLUSIVO INAPI

INAPI INSTITUCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE MARCAS DE CHILE

SOLICITUD DE REGISTRO O RENOVACIÓN DE MARCA PARA ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

1 SOLICITANTE

Nombre y Apellido o Razón Social: _____ RUT: _____
 Domicilio: _____ RUT: _____
 Ciudad: _____ Provincia: _____ País: _____

2 REPRESENTANTE

Nombre y Apellido: _____ RUT: _____
 Domicilio: _____ RUT: _____
 Ciudad: _____ Provincia: _____ País: _____

3 MARCA / DENOMINACIÓN SOLICITADA Palabra o Denominación: Símbolo: Marca: Sonido:

DESCRIPCIÓN DE ETIQUETA (OBLIGATORIO)

ETIQUETA PEGAR AGAR 5 x 5

PUBLICAR DESCRIPCIÓN (Marque opción) SI NO

4 EN ESTE CUADRO SEÑALAR CON (X) LAS CLASES DE PRODUCTOS QUE FABRICA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

5 DE LA CLASE ESPECIFICAR PRODUCTO(S) QUE FABRICA

CANTIDAD DE EJEMPLOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS A PROTEGER:

6 SI SE SOLICITA RENOVACIÓN Número de Registro o Renovación:

7 PRECIOSIDAD País:
 Fecha:
 Nombre:

8 NÚMERO ORDEN DE PAGO 1er. PAGO:
 2da. PAGO:

Nombre y Firma Solicitante o Representante: _____

VISITENOS EN : www.inapi.cl
 LLENAR POR COMPUTADOR O MÁQUINA DE ESCRIBIR.

II. Examen de forma

El examen de forma de las solicitudes de establecimientos comerciales e industriales se debe regir por las mismas reglas señaladas para los otros tipos de marca.

III. Examen de fondo

El examen de fondo de las solicitudes de marcas de establecimientos comerciales e industriales se rige por las mismas normas que los demás tipos de marcas. Existen, sin embargo, ciertas particularidades que dicen relación con la posibilidad de colisión con otros derechos. En este sentido, se ha entendido que no es posible hacer una relación de cobertura entre productos y establecimientos comerciales, debido a que los establecimientos comerciales no protegen los productos que expenden, así lo señala el art. 26 inc. 2º LPI.

Por el contrario, si la marca se encuentra registrada previamente para un producto podría excluirse para un establecimiento comercial si existiera colisión de clases.

Esto se encuentra ratificado en diversos fallos del DNI, entre los que se puede mencionar:

| Marca solicitada | Fallo/Resolución definitiva | Cobertura solicitada | Cobertura fundante de oposición/nulidad |
|-------------------------|------------------------------------|---|--|
| DISTRIHOGAR N° 767.896 | Fallo DNI N° 147.744 | Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, clase 24. | Establecimiento comercial de compra y venta de los productos de la clase 24. |

Este fallo destaca la aplicación del art. 26 inc. 2º LPI:

2.- Que corresponde rechazar la demanda de oposición, fundada en la letra f) del artículo 20 de la ley N° 19.039, toda vez que el registro invocado por el actor distingue un Establecimiento Comercial para la compra y venta de tejidos y productos textiles no comprendido en otras clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24, en la Región Metropolitana, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 inciso 2º del Reglamento de la Ley N° 19.039, la marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no protege los artículos que en ellos se expenden o fabrican, a menos que se inscribiere, además, para amparar dichos productos, por lo que 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 los rubros a distinguir.

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">Parte 19 Frases de Propaganda</p> |
|--|

Las frases de propaganda o publicitarias no se encuentran definidas ni en la ley ni en su Reglamento. Sin embargo, para efectos didácticos, se puede decir que las frases de propaganda corresponden a expresiones que acompañan a una marca comercial y que se encuentran destinadas, en principio, a promocionar un bien a través de exaltar cualidades o atribuir sentimientos positivos. Éstas deberán ser presentadas únicamente como denominaciones y no deben estar incluidas dentro de una etiqueta.

Las frases de propaganda deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Deben estar adscritas a una marca registrada
- Deben ser de carácter promocional

Las marcas comerciales deben adscribirse a una marca registrada, conforme al art. 23 LPI. La ley no impone requisitos para la calidad de la marca registrada, es decir, la marca registrada puede ser denominativa o mixta, sin embargo, no puede ser simplemente figurativa debido a que la denominación de la marca registrada debe incluirse dentro de la frase de propaganda. Esto es confirmado por lo señalado en el art. 23 del RLPI.

La frase de propaganda, por otro lado, es totalmente dependiente de la marca registrada. Esta dependencia se manifiesta en dos ámbitos.

- La vida frase de propaganda dependerá de la vida de la marca registrada. Es por esto que la caducidad o nulidad de la marca comercial conlleva la caducidad o nulidad de la frase de propaganda, conforme al art. 19 bis a) LPI. INAPI en este caso, debe cancelar la frase de propaganda de oficio. Además, el art. 19 bis b) LPI señala que las frases de propaganda no se pueden ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual se adscriben.

- La cobertura de la frase de propaganda no podrá ser más amplia que cobertura de la marca registrada. No pueden existir frases de propaganda que distingan productos o servicios de naturaleza diferente a aquella distinguida por la marca registrada.

I. Forma de presentación

Las frases de propaganda deben presentarse en el formulario destinado para estos efectos. En el cual se debe indicar la denominación solicitada y la cobertura. También debe indicarse el registro al cual se adscribe.

| USO EXCLUSIVO INAPI | |
|---------------------|---------------|
| Fecha | Nº Solicitud |
| Fecha Publicación | |
| Fecha | Nº Expediente |
| Fecha | Nº Registro |



SOLICITUD DE REGISTRO O RENOVACIÓN DE FRASE DE PROPAGANDA PARA MARCA REGISTRADA

1 SOLICITANTE

| | | | | |
|------------------------------------|--------|------|--------|--------|
| Apellidos y Nombres o Razón Social | | | | R.U.T. |
| | | | | R.U.T. |
| Domicilio | | | | R.U.T. |
| | | | | País |
| Ciudad | Comuna | Fono | Correo | |

2 REPRESENTANTE

| | | | | |
|---------------------|--------|------|--------|--------|
| Apellidos y Nombres | | | | R.U.T. |
| Domicilio | | | | País |
| Ciudad | Comuna | Fono | Correo | |

3 FRASE DE PROPAGANDA SOLICITADA

4 MARCA OBJETO DE LA SOLICITUD

5 FRASE DE PROPAGANDA APLICARSE A REGISTRO NUMERO

TIPO REGISTRO

PRODUCTO SERVICIO INDUSTRIAL COMERCIAL

6 CLASE/S PARA LAS QUE SE SOLICITA (PRODUCTOS, SERVICIOS, INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |

7 COMERCIAL DEBE ESPECIFICAR LA/S REGIONES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

8 SI SE SOLICITA RENOVACIÓN Número de Registro a Renovar

9 NÚMERO ORDEN DE PAGO

1er. PAGO

2do. PAGO

Nombre y Firma Solicitante o Representante _____

VISITENOS EN : www.inapi.cl

 LLENAR POR COMPUTADOR O MAQUINA DE ESCRIBIR

II. Examen de forma de las frases de propaganda

El análisis formal de las frases de propaganda no se diferencia en general del examen de forma de una marca denominativa.

Por lo anterior, remitirse a examen de forma de marcas que fue desarrollado con anterioridad.

| Aspectos a del registro citado | Observación |
|---------------------------------------|--|
| Vigencia | La frase de propaganda debe adscribirse a un registro vigente |
| Titularidad | Debe coincidir la titularidad del registro y de la frase de propaganda |
| Denominación | La denominación de la marca registrada debe incorporarse en forma idéntica en la frase de propaganda |
| Cobertura | La cobertura de la frase de propaganda debe estar completamente incluida en la del registro citado |

III. Examen de fondo de las frases de propaganda

El examen de las frases de propaganda no difiere en esencia del examen general aplicable a otros tipos de marca denominativos. Sin embargo, es necesario explicar algunos puntos de los cuales difiere.

Las causales generales de irregistrabilidad son plenamente aplicables. Sin embargo, normalmente se consideran distintivas, debido a que la frase de propaganda generalmente incorpora una marca registrada. No obstante, esto no es absoluto, por lo que se debe analizar caso a caso y podría de todos modos considerarse una frase de propaganda descriptiva o genérica para los productos o servicios que pretende distinguir, por ejemplo; podría

eventualmente presentarse una frase de propaganda muy extensa, que a pesar de incluir una marca registrada, no sea capaz de servir como un signo distintivo.

Algunos casos de frases de propaganda encontradas distintivas son:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita |
|------------------|------------------------------------|---|
| Nº 766.578 | RD del 03/08/2007 | JUEGA Y APRENDE CON LA CUARTA EL DIARIO POPULAR / PACK PREESCOLAR |
| Nº 765.152 | RD del 02/10/2007 | SNAPPLE MADE FROM THE BEST STUFF ON EARTH |

Por otro lado, en el análisis de las causales relativas de rechazo se debe tener en cuenta que las frases de propaganda se deben examinar de la misma forma que las marcas denominativas, por ejemplo:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición/nulidad |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| Nº 784.765 | Fallo DNI Nº 144.286 | DESAFIO CRUZ VERDE PRECIOS BAJOS SIN COMPETENCIA | LIDER, PRECIOS BAJOS SIEMPRE |

En el fallo es posible apreciar que el análisis de una solicitud de frase de propaganda no se diferencia del realizado a una marca denominativa.

2.- Que corresponde rechazar la oposición fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto, de la confrontación de los signos en aparente conflicto, es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, ya que si bien que las marcas comparten el segmento PRECIOS BAJOS, los respectivos complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que será perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

Parte 20

Oposición a la solicitud de registro

I. Qué es la oposición a la solicitud

La oposición a la solicitud de registro de una marca comercial es una acción mediante la cual un tercero interesado pide que una solicitud de registro no se convierta en marca registrada, por considerar que incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad, conforme a lo señalado en el art. 5 LPI.

La oposición a la solicitud de marca comercial se concreta por medio de una demanda presentada ante INAPI, que resuelve el DNI en primera instancia, conforme al art. 17 LPI. Con ello, se da inicio al denominado juicio de oposición, en que el Director Nacional de INAPI falla como tribunal de primera instancia.

II. Procedimiento contencioso

Como ya se ha señalado, el procedimiento de obtención de una marca comercial es un procedimiento de carácter administrativo que se lleva a cabo en INAPI. Sin embargo, el procedimiento de tramitación de una demanda de oposición es de carácter contencioso y judicial.

A. Naturaleza del procedimiento

La notificación de la oposición marca el momento en el cual este procedimiento administrativo modifica su naturaleza para convertirse en un procedimiento judicial.

El tribunal es INAPI y el juez que debe resolver el conflicto es el DNI, conforme al art. 5 y 17 LPI.

B. Plazo de oposición

La LPI, establece en el art. 5 inc 1 LPI que “[l]a oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo”.

Es necesario destacar que los plazos establecidos en la LPI, según el art. 11 LPI, son fatales y de días hábiles, tomándose el sábado como inhábil. Por lo que el plazo de 30 días hábiles, no incluye el sábado, por lo que equivale aproximadamente a 6 semanas.

Transcurridos los 30 días sin que se presente oposición, se extingue para los terceros cualquier posibilidad de oponerse o participar del procedimiento, el cual sigue conservando su carácter no contencioso y de naturaleza administrativa. En consecuencia, si no se presentan oposiciones, INAPI realizará el examen de fondo de la solicitud.

C. Normas supletorias

Las normas supletorias corresponden a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables en el caso que exista un vacío legal o en el caso que la LPI se remita a otros cuerpos legales. En el caso que exista un vacío legal en el trámite de un procedimiento administrativo, generalmente, se recurre en forma supletoria a la ley 19.880 de Procedimiento Administrativo.

Debido a la naturaleza contenciosa del procedimiento de oposición y al actuar como tribunal de INAPI, se aplican supletoriamente a la LPI, las normas del CPC.

D. Normas comunes a todo procedimiento

Estas normas están reguladas en el libro I del CPC, entre los art. 1 y 252 y de acuerdo al art. 3 CPC tienen aplicación en el procedimiento de propiedad industrial, salvo que exista una norma expresa en contrario.

1. Comparecencia en juicio

1.1. Patrocinio

El art. 5 inc. final LPI establece que en los casos que INAPI actúe como tribunal de primera instancia, *“se deberá comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley N°18.120”*.

La ley 18.120 establece que el patrocinio- de acuerdo a su art. 1- se entiende cumplido:

- Al estampar su firma el abogado e indicando su nombre, apellidos y domicilio.

El mismo artículo establece como sanción que en caso de no cumplirse los requisitos, el escrito se tendrá por no presentado.

1.2. Mandato

Junto con el patrocinio por parte de un abogado, es necesario –de acuerdo al art. 6 CPC- que se otorgue un mandato a éste para que pueda representar al interesado en el procedimiento contencioso.

Dicho artículo establece que las formas para constituirlo y que se aplican a las actuaciones ante INAPI son las siguientes:

- Mediante *“escritura pública otorgada ante notario o ante oficial del Registro Civil a quien la ley confiera esta facultad”*

- *“El que conste de una declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo de la causa”.*

Sin embargo, la LPI establece una forma particular para constituir el poder en su Art. 15 LPI. Véase la Parte 7 que trata las normas sobre el representante legal.

1.3. Agente Oficioso

No obstante que es necesaria la declaración del mandante para constituir el mandato, la ley establece como excepción en los incisos 2 y 3 CPC, que podrá *“admitirse la comparecencia al juicio de una persona que obre sin poder en beneficio de otra, con tal que ofrezca garantía de que el interesado aprobará lo que se haya obrado en su nombre”.*

Dicho artículo establece además, que la persona que comparezca, debe estar capacitada para comparecer ante el tribunal y el tribunal en caso de acceder a la petición, fijará un plazo para ratificación del interesado.

1.4. Contenido del poder

De acuerdo al art. 7 CPC, el poder se entenderá conferido para:

- Litigar durante la totalidad del juicio en que se presente
- Tomar parte en los trámites e incidentes del juicio *“y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva”*
- El mandatario podrá delegar el poder a menos que se le prohíba.

1.5. Sucesión procesal

El art. 5 CPC establece que en el caso que la parte que obre por sí misma muera durante el juicio, el procedimiento se suspenderá.

Posteriormente se notificará a sus herederos para que comparezcan a hacer uso de los derechos transmitidos en el plazo de contestación de la demanda que –tratándose de marcas– son 30 días en el caso de demanda de oposición y nulidad, de acuerdo al art. 9 CPC y 18 bis i) respectivamente.

En el procedimiento contencioso de marcas, esta situación puede darse cuando muere el solicitante en forma posterior a la notificación de la demanda de oposición.

2. Pluralidad de partes

La ley establece en el art. 19 CPC que si dos o más partes “*entablan una demanda o gestión judicial y deducen las mismas acciones, deberán obrar conjuntamente, constituyendo un solo mandatario.*” El artículo señala que lo anterior se extiende a los demandados cuando opongan las mismas excepciones o defensa.

La obligación señalada anteriormente tiene como excepción –de acuerdo al art. 20 CPC– el caso en que haya incompatibilidad de intereses entre quienes litigan en conjunto.

3. Cargas pecuniarias a que están sujetos los litigantes

3.1. Apelación

El art. 18 bis c) establece que la presentación del recurso de apelación estará afecta al pago de 2 UTM.

Este derecho será restituido en los siguientes casos:

- Si el recurso es aceptado por el TPI – de acuerdo a 18 bis c)–

- En caso que la apelación se presente en subsidio de otro recurso y este primer recurso sea acogido. En este caso, la apelación se ve como no presentada, por lo que se justifica la devolución

4. Formación del proceso

4.1. Copias

El art. 31 CPC establece que junto con cada escrito, deben acompañarse copias de él para las partes a quienes debe notificarse la providencia que recae sobre el escrito.

Se establece en el mismo artículo que la excepción son los escritos *“que tengan por objeto apersonarse en el juicio, acusar rebeldías, pedir apremios, prórroga de términos, señalamiento de visitas, su suspensión y cualesquiera otras diligencias de mera tramitación.”*

La sanción a la no presentación de copias, es que no le correrá plazo a la parte contraria.

4.2. Estampe de cargo y recibo

El art. 32 CPC señala que se debe estampar un timbre a los escritos presentados, que indique la fecha en que fue presentado. Además deberá darse recibo del escribo a quienes lo solicitan, de forma gratuita.

5. Actuaciones judiciales

5.1. Plazos y días hábiles

De acuerdo al art. 11 LPI, los plazos de días establecidos en los procedimientos de propiedad industrial son fatales y de días hábiles, considerándose el sábado como inhábil.

Un plazo es fatal –de acuerdo al art. 64 CPC- en los casos que *“la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del plazo.”*

5.2. Suscripción de resoluciones

El art. 13 LPI señala que todas las providencias y resoluciones en procesos contenciosos serán suscritas por DNI y el secretario abogado de INAPI.

5.3. Prórroga en plazos señalados por el tribunal

En los casos que INAPI señale un plazo para el cumplimiento de alguna diligencia, éste podrá –de acuerdo al art. 67 CPC- conceder una prórroga, siempre que:

- Se pida con anterioridad al vencimiento del término
- Quien la solicita alegue una justa causa

6. Rebeldías

En los casos en que una parte deba realizar una diligencia, y cumpliéndose el plazo respectivo, no la realice –de acuerdo al art. 78 CPC- *“el tribunal, de oficio o a petición de parte, declarará evacuado dicho trámite en su rebeldía y proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio (...).”*

7. Incidente: procedimiento nulidad procesal

De acuerdo al art. 83 CPC, en los casos en que exista un vicio en el procedimiento que cause un daño a alguna de las partes y que sólo sea reparable con la declaración de nulidad,

podrá declararla el tribunal de oficio o a petición de parte. En la declaración de nulidad del acto viciado, fijará cuáles son los actos que quedan nulos de acuerdo a su relación con el acto anulado.

El art. 83 CPC se encarga de regular los requisitos del incidente y el plazo para reclamarlo.

7.1. Requisitos

- Vicio en el procedimiento
- Perjuicio a alguna de las partes
- El perjuicio es reparable sólo con la declaración de nulidad
- No puede reclamarla quien originó el vicio o lo ha convalidado expresa o tácitamente

7.2. Plazo

La nulidad debe solicitarse dentro de 5 días desde que aparezca el vicio o desde que se acredite que quien la reclama tuvo conocimiento de él.

8. Implicancias y recusaciones

El COT establece causales de implicancias y recusación en el párrafo 11 *“De la implicancia y recusación de los jueces y de los abogados integrantes”* del título VII *“La competencia”*.

De acuerdo a dichas normas, el juez –siempre que se configura una causal- deja de tener competencia para el conocimiento de una causa determinada. Las causales tienen que

ver con conflictos de intereses y otras circunstancias que pueden mermar la objetividad del juez al momento de decidir sobre el asunto controvertido.

8.1. Sujetos de impugnación y recusación

De acuerdo al art. 113 CPC, puede inhabilitarse a los jueces y a los peritos, en los casos que les sean aplicables las causales del COT.

Además –como lo señala el art. 117 CPC- puede solicitarse la inhabilitación de los funcionarios subalternos, por las mismas causales señaladas anteriormente.

8.2. Oportunidad

Tal como lo señala el art. 114 CPC, la declaración de impugnación o recusación, cuando se funde en una causa legal, debe pedirse “*antes de toda gestión que atañe al fondo del negocio, o antes de que comience a actuar la persona contra quien se dirige, siempre que la causa alegada exista ya y sea conocida de la parte*”. En los casos en que no sea conocida o la causa sea posterior, debe solicitar la declaración tan pronto se conozca la causal que se configura, justificándose la circunstancia de que se tuvo conocimiento con retraso o la causal se configuró una vez ya comenzado el procedimiento.

8.3. Procedimiento

En los casos de los tribunales unipersonales –como es el caso de INAPI- debe hacerse valer la solicitud de inhabilitación ante el mismo juez, en este caso el DNI, según el art- 115 CPC, pidiéndole que se inhíba del conocimiento de la causa que corresponda.

Los demás aspectos del procedimiento, están tratados en el Título XII del CPC “*De las impugnaciones y recusaciones*” del Libro Primero “*Disposiciones comunes a todo procedimiento*”.

8.4. Sanción

De acuerdo al art. 122 CPC, en el caso que se deseche la impugnación o recusación, se procederá a condenar en costas al que la haya reclamado y se le impondrá una multa.

9. Retiro y desistimiento de la demanda

El art. 148 CPC establece que el actor puede retirar la demanda antes de que sea notificada al demandado sin trámite alguno y conservando sus acciones.

De acuerdo al artículo anterior, una vez que la demanda ha sido notificada al demandado, el actor puede desistirse de ella hasta el final del juicio, pero previo incidente y extinguiéndose las acciones que se habían intentado.

A su vez, el art. 10 bis LPI establece que el desistimiento a la demanda puede presentarse una vez citadas las partes a oír sentencia.

III. Quién puede oponerse

El art. 5 LPI establece que “*cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca (...) e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. (...)*”. De acuerdo al Art. 23 CPC, debe haber un derecho comprometido y no sólo meras expectativas.

Sin perjuicio de lo anterior, el interés necesario para otorgar la legitimación activa a quien quiera oponerse, está dado por la infracción a las causales de irregistrabilidad. Es decir, no sólo puede ser oponente/demandante el titular de una marca que se vea afectada por una solicitud, sino que es posible que invocar otras causales.

Ejemplos:

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| Marca solicitada | Cobertura | Solicitud | Oponente (o | Cobertura/Argumento |
|------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|

| | | | Marca) | |
|---------------|--|--------|---|---|
| VELAXX | Clase 5, productos químico farmacéuticos; productos para el tratamiento de patologías del sistema nervioso central de la clase 5 | 820425 | VALAX | Infracción 20 h), se asemeja a marca registrada anteriormente, clase 5, productos farmacéuticos de uso humano |
| MINIMARKET | Clases 1 a 5, comercialización de todos los productos | 788761 | COPEC S.A. | Infracción 20 e), la marca es indicativa del género que pretende proteger |
| PADRE HURTADO | Clase 33, vinos y licores | 734470 | FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | Infracción 20 c), afecta honor |

IV. Representación

Si bien la regla general en los procedimientos ante INAPI, es que cualquier persona puede realizar las solicitudes personalmente, la ley establece en el art 5 inc. final, que “[e]n los procedimientos que exista controversia, en los cuales el [INAPI] actúe como tribunal de primera instancia, se deberá comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley n° 18.120”.

Ver Parte N°7 sobre normas acerca del representante legal.

V. Causales de oposición

Como se mencionó las causales para oponerse son las contenidas en el art. 20 de la LPI.

Ver Parte N°16 sobre causales absolutas de oposición y parte N°17 sobre las relativas.

VI. Suspensión del procedimiento

El art. 12 LPI establece que será aplicable la suspensión del procedimiento establecida por el art. 64 del CPC, la cual puede ser acordada por las partes por un plazo máximo de 90 días en cada instancia y también una vez en la Corte Suprema en caso de intentarse el recurso de casación en el fondo.

En caso de acordarse dicha suspensión, y se encontraren plazos corriendo, estos se suspenderán y seguirán corriendo una vez cumplido el tiempo acordado.

VII. Desistimiento de la oposición

En caso que el demandante decida desistirse de la oposición, de acuerdo a las normas generales, podrá hacerlo a través de la presentación de un escrito en el cual manifiesta la voluntad de renunciar a la oposición.

El desistimiento debe tramitarse según lo señalado anteriormente en el punto II.9. sobre Retiro y desistimiento de la demanda.

Una vez que se haya aceptado el desistimiento de la oposición, se continuará con el procedimiento de naturaleza administrativo.

Parte 21

Procedimiento de oposición a la solicitud de registro

I. Demanda de oposición

La oposición debe realizarse mediante una demanda presentada ante INAPI, en la cual se indique la solicitud a la que se opone y los argumentos para que dicha solicitud sea rechazada.

A. Requisitos

La demanda –en concordancia con el art. 3 CPC, que rige la supletoriedad del CPC- debe cumplir con los requisitos establecidos en el art. 254 CPC:

- Designación del tribunal ante quien se entabla
- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen
- El nombre, domicilio y profesión y oficio del demandado
- La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya
- La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal

1. Designación del tribunal ante quien se entabla

El tribunal de primera instancia, en este caso, se identifica con el DNI, por lo cual la demanda debe ir dirigida a él. En este sentido, el art. 17 LPI establece que el juicio de oposición se sustancia ante el Director Nacional.

2. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen

Como se mencionó, en el procedimiento contencioso, es obligatoria la representación por parte de un abogado habilitado, por lo que deben incluirse la individualización de:

- Demandante: El cual corresponde a quien tiene el interés en el rechazo de la marca solicitada.
- Representante del demandante en los casos que corresponda: En los casos que el demandante sea una persona jurídica, debe presentarse la demanda a través de representante judicial. Ver parte N°7 sobre normas acerca del representante
- Abogado habilitado: Se debe incluir los datos del abogado habilitado y en especial su domicilio, debido a que, generalmente, las notificaciones se realizan en ese domicilio.

3. El nombre , domicilio y profesión y oficio del demandado

El nombre del demandado y su profesión u oficio en el caso de ser una persona natural. No es necesario, en todo caso, señalar el domicilio que por regla general ya se ha indicado al momento de presentar la solicitud, por lo que bastaría con una remisión a ella.

Ejemplo:

- *“Vengo en formular oposición a la solicitud de registro N°819.998, de la Marca ‘IPECH’, denominación, solicitada para distinguir distintos servicios de la clase 41, por CEPECH S.A., sociedad individualizada en la misma solicitud.”*
- *“(…) me opongo al registro de la solicitud N° 781.973 correspondiente a la marca denominativa “PROSTYLE” presentada por Rodrigo José Abuhadba Abuhadba, cuya individualización consta en autos (…)”*

4. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya

Para poder oponerse, de acuerdo al Art. 23 CPC, deben verse afectados derechos del demandante y no sólo meras expectativas; sin embargo, en el caso de juicios de oposición de marcas, dependiendo de la causal invocada, no es necesario acreditar que los derechos del demandante se verán afectados, sino que señalar la causal legal en que se funda la acción. En este sentido es posible diferenciar las causales del Art. 20 LPI entre:

- Causales absolutas o relativas: En la demanda se debe señalar que causales de irreregistrabilidad se configuran en la solicitud que ameritan su rechazo. A su vez, deben exponerse claramente los argumentos de hecho que sostienen dicha configuración.
- Derechos afectados si corresponde: Respecto a los derechos que se ven afectados, estos deben individualizarse en la demanda, agregando la información necesaria para acreditar su titularidad. Estos derechos, pueden constituir o no marcas registradas con anterioridad.

A modo de referencia se mencionan algunos derechos:

| Derecho | Titular derecho | Documento que acredita derecho |
|-----------------------------|-----------------|--|
| Marca registrada nacional | Titular marca | Número de registro de marca nacional |
| Marca registrada extranjera | Titular marca | Certificado de registro en el extranjero |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nombre de estados | Cualquier persona (causal absoluta) | No es necesario presentar documentos. |
| Derechos de la personalidad | Titular del nombre o alguien que defienda su honor en caso de estar el titular fallecido | Certificado de nacimiento, en el caso de los que defienden el honor, esto no es necesario. |

5. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal

Por regla general, se solicita el rechazo de la marca solicitada. Es posible, sin embargo, solicitar el rechazo respecto de alguna de las clases solicitadas, o pedir que se otorgue sin protección alguna de las palabras que conforman la marca.

B. Casos de incumplimiento de alguna de las menciones

1. Marca oponente a nombre de una persona diferente que el oponente

Es necesario destacar que el incumplimiento de algunas de las menciones puede conllevar el rechazo de la oposición. En efecto, la jurisprudencia ha sido reiterada en el sentido de rechazar aquellas oposiciones en las cuales el sujeto activo no corresponde al titular del o los registros invocados como fundamentos de la oposición.

Tal es el caso de la marca ZALAUQUETT N° 778.396 cuya oposición fue rechazada debido a que la marca fundante de la misma se encontraba a nombre de una persona diferente a la del oponente. Así lo señala el fallo DNI N° 146.374 que establece que:

2.- Que, resulta pertinente señalar y dejar expresa constancia que los registros invocados como fundamento de la oposición, figuran actualmente registrados a nombre de una persona distinta de quien comparece como demandante, específicamente a nombre de Etiquetas Zalaquett Chile S.A., que no ha comparecido a ratificar la oposición de autos. Por lo que la oposición fundamentada en dichos registros y en el artículo 20 letra f) de la Ley 19.039 deberá rechazarse.

Algo parecido sucedió en el caso de la marca LUCCHETTI SLOW, N° 815.755, que fue objeto de una oposición fundada en la solicitud SLOWCARB N° 800.043, que al momento del fallo DNI N° 146.168 se encontraba a nombre de otra persona diferente al oponente.

2.- Que resulta pertinente señalar y dejar expresa constancia que la solicitud invocada como fundamento de la oposición figura actualmente a nombre de una persona distinta de quien comparece como demandante, específicamente a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL BOLSA DE MARCAS.COM S.A., que no ha comparecido a ratificar la oposición de autos. Por lo que la oposición fundamentada en dicho registro y en el artículo 20 letras f), h) y k) de la Ley 19.039 deberá rechazarse.

Otros casos similares que se puede mencionar:

| Solicitud | Fallo/Resolución definitiva | Marca solicita | Marca fundante oposición |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| N° 736.952 | Fallo DNI N° 146.199 | DEXA 21-VET | DEXALGEN |
| N° 729.099 | Fallo DNI N° 146.201 | PELAYO | DON PELAYO |
| N° 811.372 | Fallo DNI N° 145.925 | PROALIM | PROASIN |
| N° 775.388 | Fallo DNI N° 144.956 | OXINAL | MOXIDAL |

2. Marca oponente y solicitud objeto de la oposición a un mismo nombre

Por otro lado, si por alguna razón se unifican en una misma persona el solicitante y oponente, no procede que el INAPI se pronuncie sobre el fondo. Así se puede observar en el caso de la marca SFERA CENTROS, N° 773.423 que fue objeto de una oposición fundada en la marca SFERA N° 670.420. El DNI señaló a través de fallo N° 146.402 que no procede un pronunciamiento de fondo en el caso que ambas calidades coincidan.

2.- Que resulta pertinente señalar y dejar expresa constancia que como consecuencia de la transferencia del registro N° 670.420 que se efectuó con fecha 09 de abril de 2009, se ha reunido en una misma persona tanto la calidad de solicitante como de oponente, motivo por el cual resulta inoficioso un pronunciamiento de fondo en relación con las causales de irregistrabilidad alegadas por el oponente.

3. Casos de registros no vigentes

Puede suceder, por otro lado, la oposición se base en la existencia de una solicitud previa, que al momento del fallo de la oposición se encuentre denegada mediante una sentencia ejecutoriada, por lo que no se pueda configurar la causal de irregistrabilidad relativa. Un ejemplo de esto es el de la marca QUIEN ES QUIEN G&A N° 770.238 que fue objeto de una oposición fundada en la solicitud QUIEN ES QUIEN N° 701.387, la que al momento del fallo se encontraba rechazada, tal como lo expresa el siguiente considerando:

2.- Que corresponde rechazar la oposición fundada en la infracción de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que, con relación a la solicitud 701.387, invocada como único fundamento de la oposición, resulta pertinente señalar que se encuentra actualmente denegada por resolución administrativa de fecha 28 de octubre de 2005, por lo que no se reúnen los requisitos para tener por configurada la causal de irregistrabilidad invocada.

Otros ejemplo de esto son:

- Marca JOMAR N° 769.849 que fue objeto de una oposición fundada en la solicitud JURMAR N° 522.808, el cual se encontraba caducado al momento del fallo.

2.- Que resulta pertinente señalar que el registro N° 522.808 invocado como fundamento de la demanda de oposición, no se encuentra actualmente vigente, por haber expirado su plazo de duración, al no haber sido renovado de conformidad con el artículo 24 de la Ley N° 19.039. Por lo que la oposición fundamentada en dicho registro y en el artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039 deberá rechazarse.

- Marca CAFE DEL POETA N° 769.705 que fue objeto de una oposición fundada en la solicitud DEL POETA N° 515.828, el cual se encontraba caducado al momento del fallo.

2.- Que resulta pertinente señalar que el registro invocado como fundamento de la demanda de oposición, no se encuentra actualmente vigente, por haber expirado su plazo de duración, al no haber sido renovado de conformidad con el artículo 24 de la Ley N° 19.039. Por lo que la oposición fundamentada en dicho registro y en el artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039 deberá rechazarse.

II. Notificación y emplazamiento

Una vez admitida la oposición por parte de INAPI, se procederá a notificar al solicitante de la o las oposiciones presentadas y de las observaciones de fondo realizadas por INAPI, conforme al art. 24 inc. 3 RLPI.

La notificación, como señala el Art. 13 LPI, se hará por medio de carta certificada dirigida al domicilio indicado en la solicitud y se entenderá realizada tres días después del depósito de la carta en el correo.

El solicitante de la marca tendrá un plazo de 30 días desde la notificación para contestar la oposición y presentar sus descargos de las observaciones de fondo según corresponda, de acuerdo al art. 24 inc. 4 RLPI. El solicitante tendrá un plazo de 45 días en el caso de las solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen.

III. Contestación a la oposición

Dentro del plazo de 30 o 45 días establecidos por los artículos 9 LPI y 24 RLPI dependiendo de si el derecho solicitado es una marca o una Indicación geográfica o denominación de origen, el solicitante debe presentar la contestación de la demanda, la cual puede incluir lo siguiente:

- Argumentos que desvirtúan a las causales de irregistrabilidad: El solicitante debe fundamentar en los hechos y el derecho que su solicitud cumple con los requisitos legales.
- Excepciones
- Solicitud de puntos de prueba: El solicitante puede pedir que se reciba la causa a prueba para acreditar hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos.

A. Excepciones

Las excepciones son alegaciones o defensas opuestas por el solicitantes y que pueden buscar corregir los vicios del procedimiento –en el caso de las dilatorias- o dejar sin efecto la demanda atacando el fondo del asunto controvertido –en el caso de las perentorias-.

1. Excepciones dilatorias

Éstas se encuentran tratadas en el Título VI “*De las excepciones dilatorias*” del Libro Segundo “*Del juicio ordinario*” del CPC, en el que se encuentran enumeradas en el art. 303 CPC y que son aplicables a los procedimientos de propiedad industrial.

El art. 304 CPC, establece además que podrán oponerse del mismo modo que las excepciones anteriores, la excepción de cosa juzgada y la de transacción.

Las excepciones dilatorias, de acuerdo al art. 305 CPC deben “*oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término del emplazamiento (...)*”. También señala que, en caso que no se opongan oportunamente, después sólo podrán invocar en el juicio como defensas o alegaciones.

Según el art. 307, estas excepciones se tramitarán como incidentes, y “*la resolución que las deseche será apelable sólo en el efecto devolutivo*”

En el caso que se desechen las excepciones dilatorias presentadas o se hayan subsanado los defectos -tal como señala el art. 308 CPC- el demandado tendrá 10 días para contestar la demanda.

Las excepciones señaladas en el art. 303 CPC son las siguientes:

- Incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda
- Falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece en su nombre
- Litis pendencia
- Ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda
- Las que en general se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida

1.1. Falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece en su nombre

La ley ha establecido requisitos para la capacidad de demandar, la representación de personas jurídicas y representación judicial. (Para más información ver Partes N°4,5,6 y 7)

En los casos en que no se haya cumplido con dichas normas, podrá oponerse la respectiva excepción dilatoria, con el fin de que no se continúe con el procedimiento hasta que se subsane el defecto.

1.2. Litis pendencia

Para que exista litis pendencia, deben cumplirse con ciertos requisitos que configuran el litigio pendiente que impide que la acción presentada prospere por identificarse con ella.

Estos requisitos son:

- Que exista un proceso pendiente, ante el mismo tribunal o ante otro
- Identidad legal de personas
- Identidad de objeto
- Identidad de causa de pedir

1.3. Ineptitud del libelo

El art. 18 bis g) LPI señala cuales son los requisitos de la demanda de nulidad y a su vez, por aplicación supletoria del CPC, la demanda de oposición debe cumplir con los requisitos del art. 253 CPC.

La excepción dilatoria podrá oponerse en caso que la demanda incumpla con alguno de los requisitos establecidos en los artículos anteriormente nombrados.

1.4. Causal general

Las excepciones dilatorias nombradas en el art. 303 CPC son enunciativas, es decir, no están limitadas a dicha enumeración sino que existen mientras cumplan con el requisito de que se refieran a la corrección del procedimiento son afectar al fondo de la acción deducida, y establece como causal *“las que en general se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida.”*

Por ejemplo, en el caso que se provea una demanda de oposición que ha sido interpuesta fuera del plazo indicado por el art. 5 LPI, podrá oponerse una excepción dilatoria en su contra.

2. Excepciones perentorias

Las excepciones perentorias buscan dejar sin efecto la acción que se ha intentado, atacando su existencia.

Las excepciones perentorias que son aplicables a los procedimientos de propiedad industrial son:

- Excepción de prescripción
- Excepción de transacción
- Excepción de cosa juzgada

2.1. Excepción de prescripción

De acuerdo al art. 27 LPI, la acción de nulidad que puede presentarse en contra del registro de una marca, prescribirá en el término de 5 años desde la fecha del registro. Sin embargo, dicha prescripción no se aplicará respecto de los registros obtenidos de mala fe.

En el caso que se presente una demanda de nulidad que esté fuera del plazo de los cinco años, se podrá oponer la excepción de prescripción, no obstante que el demandante invoque la imprescriptibilidad por el registro obtenido de mala fe, elemento que él deberá probar.

2.2. Excepción de transacción

El art. 2466 CC establece que “[l]a transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual”.

En el marco de los derechos de propiedad industrial, pueden darse variados casos en que partes celebren el contrato de transacción:

- En el marco de una oposición, las partes pueden limitar el uso de la marca a ciertas coberturas para dar por terminado el juicio.
- El usuario de una marca no registral puede celebrar una transacción con quien registrará dicha marca, con el fin de precaver un litigio eventual.

En los casos en que a pesar de la transacción, alguien presente una demanda de oposición o nulidad basada en argumentos resueltos por dicho contrato, entonces el

demandado podrá oponer la excepción de transacción, con el fin de enervar la acción que carece de fundamento.

2.3. Excepción de cosa juzgada

De acuerdo al art. 177 CPC, la excepción de cosa juzgada puede ser alegada por un litigante, en los casos en que ya ha habido un pronunciamiento sobre una materia por parte de los tribunales y no proceda revisarla nuevamente.

El artículo antes nombrado, requiere que las dos causas cumplan con una triple identidad, es decir:

- Identidad legal de las personas
- Identidad de la cosa pedida

La cosa pedida en materias de propiedad industrial puede ser lo siguiente:

- Identidad con solicitud presentada anteriormente sobre el mismo signo y cobertura
- Identidad con demanda de nulidad presentada anteriormente en contra del mismo registro

- Identidad de la causa de pedir

“Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio”

De este modo, se configurará identidad de la causa de pedir, por ejemplo, si una demanda de nulidad que se presenta, se basa en las mismas causales legales que una anterior.

Ejemplo:

En la solicitud N° 595835, marca D DAGORRET para clase 25, el demandante de oposición alega que se configura la excepción de cosa juzgada, pues INAPI ya se pronunció anteriormente rechazando la misma marca, para igual cobertura, la que había solicitada por el mismo titular.

Por esta razón, INAPI acogió la excepción y rechazó la marca.

4.- Que tendiendo presente lo expuesto en el considerando anterior, debe señalarse que la excepción de cosa juzgada corresponde a una institución procesal reconocida por el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, y que según el artículo 177 del mismo cuerpo normativo, consiste en que el litigante que haya obtenido en juicio y todos aquellos a quienes aproveche el fallo, tienen derecho a alegar que existe sentencia firme o ejecutoriada dictada en otro proceso seguido entre las mismas partes, que se refiere al mismo objeto pedido, habiéndose invocado la misma causa de pedir; por lo que se requiere de tres requisitos copulativos: A) Identidad legal de persona; B) Identidad de cosa pedida y C) Identidad de causa de pedir. Que con relación al requisito de identidad legal de personas, debe tenerse en consideración que mediante solicitud N°391162, don Pedro Dagorret Goity pidió la marca mixta D DAGORRET, para distinguir todos los productos de la clase 25, cuya etiqueta era exactamente idéntica a la solicitada por el mismo en estos autos, y que el oponente, tanto en aquella ocasión, como ahora, es Pedro Dagorret S.A., por lo que concurre en la especie el primer requisito necesario para considerar que se configura la excepción de cosa juzgada, cual es, la identidad legal de personas. Que además la misma demandante en autos, se opuso a la mencionada solicitud N° 391162, de manera que la cosa pedida entonces y ahora, es que se rechace a registro la marca mixta D DAGORRET , para distinguir todos los productos de la clase 25. Por lo expuesto, debe concluirse que, con relación a los productos de la clase 25, concurre en la especie el segundo requisito necesario para considerar que se configura la excepción de cosa juzgada, cual es, la identidad de la cosa pedida. Finalmente, la causa de pedir, definida en el inciso final del Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, como el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, y que consiste en el hecho material o jurídico que sirve de fundamento al derecho ejercido, es la marca que sirve de fundamento a la demanda, la cual, tanto en un juicio como en otro, es PEDRO DAGORRET, registrada entonces por la demandante bajo el N° 459724, hoy renovada y vigente bajo el N°733125, que distingue todos los productos de las clases 16, 18 y 25. Esta identidad no sólo apunta a la marca en sí, sino también a su cobertura, razón por la que, con relación a los productos de la clase 25, concurre también en la especie el tercer y último requisito para estimar configurada la cosa juzgada alegada, que es la identidad de causa de pedir.

Parte 22

Prueba

La ley, en su art.10 establece que en forma posterior al traslado otorgado al solicitante para contestar la oposición y las observaciones si las hubiere, se recibirá la causa a prueba en el caso que existiesen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

I. Requisitos

El término probatorio se abrirá en la medida que existan hechos que revistan ciertas características que justifiquen su prueba. Los requisitos son los siguientes:

- Sustanciales: Los hechos son sustanciales en cuanto son esenciales a la decisión final del litigio. Es decir, son necesario para poder decidir.
- Pertinentes: Los hechos tienen que concernir al pleito.
- Controvertidos: Debe haber discrepancia en torno a la existencia del hecho o sus características.

II. Resolución que recibe causa a prueba

A. Contenido

Una vez vencido el plazo para interponer oposiciones, en el caso que existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, INAPI dictará una resolución abriendo el término probatorio. En esta resolución se fijan los puntos de prueba, es decir, los hechos que deben ser probados.

Por ejemplo:

- Efectividad de poseer la marca notoriedad
- Efectividad de confusión entre dos marcas
- Efectividad de mala fe en el solicitante de marcas

B. Impugnación

La resolución que recibe la causa a prueba, tal como establece el art. 319 CPC, es impugnabile mediante la presentación del recurso de reposición ante el DNI. A través de la reposición se puede pedir la modificación de los hechos controvertidos fijados, la eliminación o agregación de algunos hechos.

En subsidio de la reposición puede intentarse el recurso de apelación, para el caso que el primer recurso no sea acogido.

III. Plazo

El término probatorio tendrá una duración de 30 días para las marcas y 45 días para las Indicaciones de origen y denominaciones geográficas.

A. Prórroga del plazo

Existe la posibilidad de ampliar el plazo por 30 días en casos calificados por el DNI, según el art. 10 LPI. A su vez, el art. 321 CPC, establece dos circunstancias en que debe otorgarse la prórroga:

IV. Medios de prueba

El art. 12 LPI establece que se podrá hacer uso de los medios de prueba habituales en la materia de propiedad industrial y de los medios que establece el CPC con exclusión de la prueba de testigos.

En resumen, estos medios de prueba son los siguientes:

- Medios habituales en materia de propiedad industrial
- Instrumentos
- Confesión de parte
- Inspección personal del tribunal
- Informes de peritos
- Presunciones

A. Medios habituales en materia de propiedad industrial

Los medios de prueba habituales en materia marcaria se relacionan con la prueba de ciertos elementos característicos de esta rama del derecho, específicamente: la fama, notoriedad, uso anterior y probabilidad de confusión.

Algunos de estos medios característicos son:

- Productos que llevan la marca
- Envases, envoltorios
- Medios gráficos, multimedia o audiovisuales en que aparezca la marca: Publicaciones escritas o electrónicas, videos, spots, fotos
- Encuestas:

En la solicitud N° 736165, Fallo N° 147553, marca "SAHNE NUSS", se acompañaron encuestas para probar el grado de conocimiento de la marca.

Asimismo el solicitante acompañó, entre otros los siguientes documentos: i) Estudio "Chocolate Sahne Nuss" realizado por CIMA, realizado en Abril de 1998, donde el 56% de los entrevistados por marcas de chocolates responde espontáneamente a la marca SAHNE NUSS; ii) Estudio "Propiedad de marca", realizado por Adimark en Abril de 2002, donde el 56.9% de los entrevistados por tipos de chocolates responde SAHNE NUSS; iii) Estudio "Asociación a marcas y tipos en la categoría chocolates" realizado por Adimark en Octubre de 2005, donde el 58.6% de los entrevistados responde espontáneamente a SAHNE NUSS al responder por una marca de chocolates; iv) Estudio "Marca Sahne Nuss" realizado

B. Instrumentos

- Instrumentos públicos (342 CPC): Dentro de los documentos públicos se entienden:
 - Documentos originales
 - Copias según requisitos que establece la ley
 - Copias que sin requisitos, no sean objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los tres días siguientes a aquel en que se le dio conocimiento de ellas.
 - Las copias que objetadas, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o con otras copias que hagan fe respecto de la parte contraria
 - Los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada
- Instrumentos públicos otorgados fuera de Chile 345 CPC
- Instrumentos privados: Estos se tendrán por reconocidos conforme al art. 346 CPC, cuando:

- Así lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento o la parte contra quien se hace valer
- Igual declaración se ha hecho en un instrumento público o en otro juicio diverso
- Puestos en conocimiento de la parte contraria no se alega su falsedad o falta de integridad dentro de los seis días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir a aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo
- Se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial

1. Requisitos

Tal como señala el art. 10 bis LPI, los documentos que se acompañen, deben presentarse en español. En caso que los documentos originales, estén escritos en otro idioma, INAPI podrá exigir su traducción.

2. Oportunidad

Tal como señala el art. 348 CPC, los instrumentos pueden presentarse en primera instancia hasta el vencimiento de término probatorio. En segunda instancia, hasta antes de la vista de la causa.

C. Confesión de parte o absolución de posiciones

El art. 385 CPC establece que en caso de que alguna parte lo solicite, o el tribunal lo ordene, el litigante que corresponda deberá declarar bajo juramento sobre hechos que pertenezcan al juicio.

1. Oportunidad

Conforme a la disposición antes mencionada, la confesión podrá solicitarse dos veces, desde la contestación de la demanda hasta el vencimiento del término probatorio. Se puede requerir una vez más en caso que se alegaren nuevos hechos en el juicio. Por su parte, se podrá solicitar en segunda instancia hasta antes de la vista de la causa.

2. Forma de rendirla

El art. 388 CPC, señala que la confesión de parte puede rendirse ante el secretario del tribunal u otro ministro de fe, como un receptor.

D. Inspección personal del tribunal

Cuando INAPI lo estime necesario, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 403 CPC, podrá decretar la inspección personal por parte del DNI, de los lugares cuya observación se estime relevante para el curso del proceso.

No existen casos en que se haya dictado este medio de prueba. Sin embargo, la inspección personal del tribunal puede aplicarse a materia marcaría, art. 20 letra g) y h) LPI.

E. Informes de peritos

El CPC establece la institución del peritaje en el párrafo 6 del Título XI “Los medios de prueba” y expresa que deberá oírse a los peritos cuando la ley lo establezca o en una serie de circunstancias que detalla.

1. Casos en que procede

En el procedimiento de patentes, el peritaje es un elemento de esencial que siempre debe realizarse, no así en el procedimiento marcario donde sólo puede realizarse, tal como lo establece el art. 411 CPC en los siguientes casos:

- Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales sobre alguna ciencia.
- Sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación extranjera

2. Gastos

Los gastos que implique el peritaje serán de cargo de la parte que los haya solicitado, salvo que el tribunal lo estime necesario para el procedimiento.

F. Presunciones

Las presunciones son razonamientos que permiten alcanzar un hecho desconocido, a partir de un hecho que se vincula lógicamente con él y que se conoce.

Las presunciones, como señala el art. 1712 CC, pueden ser legales o judiciales. Las últimas pueden utilizarse como medio de prueba para resolver un procedimiento contencioso marcario.

Se establece que las presunciones judiciales deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Graves: Debe ser manifiesta y tener un nexo causal claro entre los hechos conocidos y desconocidos
- Precisas: Debe ser exacta en cuanto al resultado y al razonamiento, sin dejar espacio a la indeterminación

- Concordantes: No debe existir contradicción en el resultado y el hecho conocido

El art. 426 CPC establece que si la presunción tiene gravedad y precisión suficientes, puede constituir plena prueba.

V. **Apreciación de la prueba**

Una vez rendida la prueba, esta debe ser apreciada por el juez con miras a la decisión del conflicto. La LPI establece en su art. 16, que la forma de apreciar la prueba será según las reglas de la sana crítica. Por su parte, la sana crítica es un sistema judicial que consiste en el apreciar la prueba de acuerdo a la lógica y las reglas de la experiencia.

El Art. 456 del Código del Trabajo señala que el tribunal, al apreciar la prueba según las reglas de la sana crítica *“deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime”*.

VI. **Citación a oír sentencia**

Tal como señala el art. 10 bis LPI, una vez finalizado el término probatorio, se dictará la resolución que cita a las partes a oír sentencia. Una vez dictada *“no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género”*.

A. **Excepciones**

La ley en el mismo art. 10 bis LPI, establece dos clases de excepciones:

- Escritos permitidos
- Medidas para mejor resolver

1. Escritos

Se establece como excepción la presentación de escritos que sin constituir prueba, tienen una influencia importante en el transcurso del juicio. Se podrán acompañar, conforme al art. 10 bis LPI, los siguientes escritos:

- Cesiones de solicitud: En virtud de una cesión de solicitud entre las partes litigantes, puede darse por terminado el juicio
- Avenimientos: Se puede realizar un acuerdo entre los litigantes con miras a conseguir un acuerdo y dar por terminado el juicio. Dicho acuerdo puede realizarse ante INAPI o mediante escritura pública – contrato de transacción – acompañándola al expediente. Con el avenimiento o transacción, se da por terminado el juicio, sin necesidad de que se dicte sentencia definitiva.
- Desistimiento: Tanto el solicitante como el demandante puede desistir de la solicitud o demanda. Frente al desistimiento de la solicitud, se da por terminado el juicio y la solicitud. En cambio, ante el desistimiento de la demanda de oposición, sólo se termina el juicio, procediendo INAPI a dictar la resolución que corresponda, sea acogiendo o rechazando la solicitud.
- Limitación de la petición: Tanto el solicitante como el demandante de oposición pueden limitar la petición realizada ante INAPI. El solicitante puede restringir la cobertura de la marca solicitada o las palabras para las que busca protección, y el demandante puede limitar su demanda a la impugnación de determinadas coberturas.

2. Medidas para mejor resolver

Las medidas para mejor resolver, tratadas en el art. 159 CPC, son diligencias que decreta de oficio el tribunal, en forma posterior a la prueba, en orden a formarse la convicción necesaria para poder tomar una decisión respecto al conflicto.

Las Medidas para mejor resolver son las siguientes:

- Agregación de cualquier documento que se estime necesario
- Confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que no se hayan probado y sean de influencia en la cuestión
- Inspección personal del tribunal
- Informe de peritos
- La presentación de otros procesos judiciales que tengan relación con el conflicto

Plazo: Desde la notificación de la resolución que ordene las medidas, éstas deben cumplirse en un plazo de 20 días.

Termino especial de prueba: Podrá INAPI abrir un término especial de prueba en el caso que dentro del plazo de cumplimiento de las medidas para mejor resolver, se hace necesario esclarecer nuevos hechos que aparezcan como indispensables para dictar sentencia. El término especial podrá durar como máximo 8 días y no podrá ser prorrogado.

Impugnación de las medidas para mejor resolver: Sólo podrán ser apelables las siguientes medidas que dicte INAPI:

- Informe de peritos
- Apertura de término especial de prueba

Parte 23
Acuerdos de coexistencia

Los acuerdos de coexistencia corresponden a convenciones por las cuales el titular de una marca comercial registrada o solicitada con anterioridad, autoriza el registro de un signo semejante o similar posterior, siempre que no transgreda los derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor (art. 20 letra h) inciso 3° LPI).

Los derechos de terceros adquiridos con anterioridad, pueden consistir en signos que tengan mejor derecho como por ejemplo, marcas prioritarias. Por otro lado, dentro de las marcas que inducen a confusión al público consumidor se pueden encontrar a las marcas idénticas, es decir, las que coinciden absolutamente en todos sus aspectos.

I. Contenido del acuerdo

El acuerdo de coexistencia deberá consignar claramente:

- Individualización de las partes, tanto del titular como del solicitante
- Individualización de la marca registrada o solicitada con anterioridad
- Autorización expresa de registro

El acuerdo de coexistencia puede incluir limitaciones de la cobertura de la solicitud u otro compromiso de parte del solicitante.

En cuanto a sus formalidades, se exigen las dispuestas en el art. 14 LPI.

II. Carta de consentimiento

La carta de consentimiento, por su parte, consiste en una autorización escrita que otorga el titular de los derechos de una marca para que otra similar o semejante se registre. La

carta de consentimiento no podrá invocarse si transgrede los derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induce a confusión al público consumidor.

III. Análisis de una carta de consentimiento o un acuerdo de coexistencia

Los examinadores deben analizar los siguientes puntos:

- Si el acuerdo de coexistencia cubre los productos y/o servicios que fueron solicitados
- Si el acuerdo de coexistencia es válido para Chile o si la marca sobre la cual recae el acuerdo se encuentra registrada en Chile
- Se debe revisar si la persona que firma el acuerdo tiene capacidad para hacerlo (representación)
- Si el acuerdo de coexistencia individualiza correctamente la marca
- Por último, se debe observar si el acuerdo exige alguna actividad de parte del solicitante para que este tenga efecto, por ejemplo; que limite su solicitud.

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">Parte 24 Limitación de marca</p> |
|---|

La limitación de una marca comercial consiste en la restricción del ámbito de protección de la marca, ya sea durante el trámite de obtención de registro o una vez concedido éste.

Como se desprende, la limitación de la marca comercial puede recaer en dos elementos de la marca:

- Signo
- Cobertura

I. Limitación del signo

El signo, como ya se ha señalado, consiste en una expresión distintiva que a su vez puede ser:

- Denominativo
- Figurativo
- Mixto

En el caso de un signo las limitaciones se pueden expresar a través de la presentación de un escrito por parte del solicitante, en la cual se deja expresa constancia que no intenta solicitar una protección exclusiva sobre determinado elemento de la denominación o de la etiqueta.

Las limitaciones del signo se utilizan principalmente para dejar claramente establecido que no se busca protección de elementos no distintivos del signo. En el caso que se pretenda excluir de protección elementos que induzcan a error o confusión con otro signo

registrado o solicitado con anterioridad, la limitación, generalmente, no tendrá efecto (art. 19 bis d).

II. Limitación de oficio

No todas las limitaciones son de carácter voluntarias. El examinador se encuentra obligado a establecer ciertas limitaciones, así lo consigna el art. 19 bis c) que señala que: *“Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados”*.

Es decir, al otorgar marcas que contengan elementos de uso común o descriptivos, el examinador debe dejar expresa constancia que la protección otorgada a estos elementos es como conjunto y que la protección no se concede a dichos elementos aisladamente considerados.

III. Limitación de cobertura

La limitación de cobertura consiste en la eliminación tácita o expresa de una parte de la cobertura por el solicitante. Como ya se indicó, la cobertura de una marca comercial puede consistir en productos o servicios que el signo distingue.

La cobertura define el ámbito de protección de la marca comercial, de ahí su importancia (ver clasificación).

La limitación de cobertura puede ser:

- Tácita
- Expresa

Limitación de cobertura tácita: Consiste en aquella que se produce por la presentación de una cobertura más restringida por parte del solicitante, dejando sin validez en forma tácita la anterior cobertura.

Limitación de cobertura expresa: Consiste en la eliminación que hace el solicitante de ciertos productos o servicios específicos. Esta limitación de cobertura se expresa a través de la presentación de un escrito en el cual se mencionen los productos y servicios a eliminar.

IV. Limitación durante la tramitación

La limitación de cobertura durante el trámite de obtención de registro se puede hacer en cualquier momento hasta el otorgamiento de número de registro en el caso de las solicitudes no contenciosas y hasta antes del fallo en el caso de las solicitudes objeto de una oposición, así lo señala el art. 10 bis inc. 2º LPI: “Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, excepto aquellas referentes a las cesiones de solicitud, avenimientos, desistimiento o limitación de la petición”.

V. Limitación de la marca registrada

La limitación de cobertura de una marca registrada o cancelación voluntaria parcial se debe hacer mediante instrumento privado suscrito ante notario y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo (art. 14 LPI).

Parte 25

Cesión de solicitud y transferencia del registro

La cesión de una solicitud consiste en el cambio de titularidad de la solicitud de marca comercial por parte del titular de la misma a cualquier título.

I. Requisitos de la cesión

La cesión debe cumplir los siguientes requisitos:

- Se debe hacer por instrumento privado suscrito ante notario, sin desmedro que pueda hacerse por escritura pública
- Se debe dejar constancia en el expediente
- En caso que el acto se realice en el extranjero, debe legalizarse ante el cónsul correspondiente, de acuerdo al Art. 15 LPI.

La cesión debe cumplir, a lo menos, con la formalidad de suscribirse ante notario en instrumento privado. Sin embargo, podrá suscribirse de igual forma a través de escritura pública (art. 14 LPI).

La constancia en el expediente se cumple acompañando materialmente el contrato de cesión, debidamente autorizado ante Notario, o copia de la misma autorizada ante notario, el cual exprese esta circunstancia (art. 14 LPI).

II. Formalidades del documento de cesión

La cesión es un hecho del cual se debe dejar constancia en el expediente y requiere que se analicen especialmente los siguientes elementos:

- Individualización de las partes
- Individualización de la solicitud
- Poderes si se actúa a través de representante

- Autorización del Ministro de Fe

La individualización de las partes debe contener las referencias completas del titular que cede su solicitud y la del cesionario como sucesor del titular.

La individualización de la solicitud debe contener, a lo menos, el signo objeto de la solicitud y su número.

En el caso que el titular comparezca representado, el mandatario debe acompañar un poder suficiente para realizar la gestión de transferencia. Si el cesionario tiene domicilio en el extranjero debe designar un representante con domicilio en Chile.

III. Transferencia de derechos

La transferencia de marca consiste en el cambio de titular de la marca por medio del traspaso que voluntariamente hace el titular de la misma.

IV. Indivisibilidad del signo

En relación a la imposibilidad de transferir parte del signo significa que una expresión no podrá ser escindida con motivo de una transferencia parcial del signo. Esto es lógica del principio de indivisibilidad de la marca comercial (art. 14 LPI).

V. Transferencia total o parcial

La transferencia puede ser total o parcial, es decir, se puede transferir parte de la cobertura del signo, dejando intacto el signo mismo, como ya se mencionó. En efecto, esto permite se transfiera parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular (art. 14 LPI).

La transferencia parcial tiene la limitación que no se podrá realizar si existe una relación de cobertura entre los registros divididos. El art. 14 inciso 2 de la LPI señala que

puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular. Según el art. 64 RLPI, el registro original será dividido e inscrito bajo la numeración correlativa que corresponda, pero conservará la prioridad y antigüedad del registro original para todos los efectos.

En la inscripción original se dejará constancia de la división y de los nuevos números asignados al registro dividido.

VI. Requisitos de la transferencia

La transferencia debe cumplir los siguientes requisitos:

- Se debe hacer por instrumento privado suscrito ante notario, sin desmedro que pueda hacerse por escritura pública
- Se debe anotar al margen de la inscripción
- En caso que el acto se realice en el extranjero, debe legalizarse ante el cónsul correspondiente, de acuerdo al Art. 15 LPI.

La transferencia debe anotarse al margen de la inscripción, produciendo sus efectos con respecto a terceros sólo a partir de dicha anotación, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes (art. 64 LPI).

Parte 26

Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

I. Introducción

Las indicaciones geográficas –IG- y denominaciones de origen – DO- corresponden a signos distintivos que se encuentran protegidos por nuestra legislación. A diferencia de las marcas comerciales, las indicaciones geográficas corresponden a signos distintivos que, generalmente, pertenecen a un colectivo e identifican a bienes que posean características especiales y que provengan de un determinado origen geográfico.

En dicho sentido, a diferencia de las marcas por regla general serán utilizados por una pluralidad de personas, versus el caso de las marcas que en principio y por regla general es de uso exclusivo de su titular. Otra diferencia con respecto de las marcas es que, a diferencia de éstas, consisten en términos que consisten o son indicativos de la procedencia geográfica de un lugar (situación que en el caso de las marcas constituiría un impedimento para el registro).

La LPI en su art. 92, define indicación geográfica como *“aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico”*.

Por su parte, denominación de origen, según el mismo art. 92, corresponde a *“aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto”*.

II. Características

De su definición se puede desprender las características de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

- **Recae sobre un producto:** No sería posible entonces registrar indicaciones geográficas o denominaciones de origen que recaigan sobre un servicio
- **Identifica un origen:** Este origen puede ser un país , región o localidad
- **El producto debe tener características especiales:** En el caso de las indicaciones geográficas estas características especiales son atribuibles al origen geográfico, mientras que en el caso de las denominaciones de origen, además del origen geográfico, se debe tener en consideración otro tipo de factores como naturales y humanos. En consecuencia, toda DO es una IG, pero no toda IG puede ser reconocida como DO.
- **Esas características se deban o se asocien a ese lugar determinado:** Es decir, que con documentos técnicos, encuestas u otros estudios se acredite que las características especiales del producto se deben a que se producen en una zona determinada o, al menos, que el público le atribuya dichas características especiales a ese determinado lugar de procedencia (lo que se denomina reputación).

III. Fuentes de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen pueden tener tres fuentes:

- La Ley
- Tratado Internacional
- Registro en INAPI

A. **La Ley**

El art. 28º de la Ley N° 18.455 que Fija Normas Sobre Producción, Elaboración y Comercialización de Alcoholes Eftlicos, Bebidas Alcohólicas y Vinagres señala que se establecen como denominaciones de origen al pisco, pajarete y vino asoleado.

En el caso del PISCO según el mismo art. 28 de la citada ley establece que la *“denominación queda reservada para el aguardiente producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones III y IV, elaborado por destilación de vino genuino potable, proveniente de las variedades de vides que determine el reglamento, plantadas en dichas Regiones”*.

A su vez, PAJARETE corresponde a la *“denominación reservada para el vino generoso genuino producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones III y IV, provenientes de vides plantadas en dichas Regiones”*.

Y por último, Vino Asoleado es aquella *“denominación que queda reservada para el vino generoso genuino producido y envasado, en unidad de consumo, en el área de secano comprendida entre el Río Mataquito por el Norte y el Río Bío-Bío por el Sur, provenientes de vides plantadas en el área mencionada”*.

Por su parte, Título V Ley 18.455 sobre las denominaciones de origen, señala en su art. 55 que un reglamento específico determinará las condiciones, características y modalidades que deberán cumplir las zonas vitícolas y las denominaciones de origen de vinos y destilados. Esta disposición se plasmó en el decreto 464 del Ministerio de Agricultura que estableció las zonas vitícolas o denominaciones de origen.

B. Tratado Internacional

Diversos tratados y acuerdos comerciales suscritos por Chile han reconocido indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras, que son consideradas por INAPI en el proceso de análisis de nuevas solicitudes de marcas o de IG. En el anexo 2 se acompañan un listado completo de las indicaciones geográficas reconocidas por Chile.

C. Registro en INAPI

LIMÓN DE PICA es la primera IG registrada ante INAPI. A septiembre de 2010 otras 11 IG y DO se encuentran en tramitación.

1. Procedimiento de registro

El art. 94 LPI señala que el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por INAPI, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

2. Registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen

El registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen consiste en el documento público en el cual se encuentran consignadas las indicaciones geográficas y denominaciones de origen reconocidas por INAPI, y cuya custodia se encuentra a cargo del Conservador de Marcas conforme al art. 75 LPI.

El registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen deberá contener las siguientes menciones obligatorias, de acuerdo al art. 77 LPI:

- La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.
- La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.
- Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.
- La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.
- El número de solicitud
- Una referencia a la existencia del reglamento de uso y control

3. Solicitante

Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar el Registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, siempre que represente a una parte significativa de los

productores, fabricantes o artesanos y cualquiera sea la forma jurídica, a través de la cual se organicen.

Los predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración de estos productores, fabricantes o artesanos se deben encontrar dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada.

También, podrán solicitar una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

4. Titular

El titular de una indicación geográfica y denominación de origen siempre debe representar o estar constituido por una parte significativa de productores, fabricantes o artesanos cualquiera sea su forma jurídica.

Sin embargo, todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas, conforme al art. 103 LPI.

5. Causales de irregistrabilidad

Las causales de irregistrabilidad que afectan a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para efectos de la determinación de quien puede alegarlas pueden distinguirse entre absolutas y relativas. Sin embargo, es necesario destacar que las

indicaciones geográficas y denominaciones de origen son signos distintivos diferentes a las marcas comerciales y que poseen, por lo mismo, causales de irregistrabilidad propias.

5.1. Causales absolutas

Las causales absolutas, al igual que en el caso de las marcas comerciales, atacan a la capacidad misma de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de convertirse en signo distintivos.

El art. 95 LPI señala que no podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones que:

“No se conformen a las definiciones de indicación geográfica o denominación de origen, es decir, no cumplan los requisitos antes señalados”:

A partir de la definición podría señalarse que no podrían registrarse como IG ni DO, aquellas que:

- Reaigan sobre un servicio
- No identifiquen un origen
- No logre acreditar que el producto tenga características especiales debidas o asociadas a su procedencia geográfica

A éstas circunstancias, derivadas, del no cumplimiento de los requisitos contenidos en la definición, deben sumarse las establecidas al art.96 de LPI, que pueden interponerse por cualquier persona, sin necesidad de acreditar un interés directo:

- Que sean contrarios a la moral o al orden público
- Inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen o de los atributos de los productos que pretenden distinguir

- Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los concededores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.
- Además no podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran las indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen, conforme al art. 96 LPI.

Estas causales podrán ser invocadas tanto a través de una demanda de oposición o nulidad (art. 101 LPI).

5.2. Causales relativas

Respecto a las IG o DO extranjeras, el Art. 96 LPI establece que no podrán admitirse a registro:

- Si en el país de origen dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso. Además se especifica que pueden llegar a dejar de protegerse en nuestro país por estas causales.
- En el caso que las DO o IG se identifiquen con vinos y bebidas espirituosas tanto en relación a bienes como a servicios, cuando hayan sido usadas en forma continua por nacionales o residentes en Chile para distinguir los mismos productos o servicios, desde antes del 15 de abril de 1994, cumpliendo los demás requisitos establecidos por la ley.

6. Reglamento de uso y control

El reglamento de uso y control consiste en un conjunto de normas que regula la utilización de la indicación geográfica o denominación de origen en relación a la forma y condiciones de producción de los bienes que usaran este signo distintivo, conforme al art. 76 LPI.

En efecto, el reglamento de uso y control establece las condiciones de uso de la misma y su incumplimiento priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones establecidas en la ley 19.039 (art. 96 bis a) LPI).

Por último, el art. 99 LPI señala que el reglamento de uso y control se debe aprobar en la resolución final. En todo caso, el reglamento de uso y control no es necesario que sea parte del registro, en cuyo caso se debe señalar el lugar público donde se encuentra accesible a los interesados. Se cumplirá con este requisito, ya sea que esté disponible en formato físico o electrónico, conforme al art. 77 LPI.

7. Presentación

La presentación de una indicación geográfica y una denominación de origen se debe hacer en los formularios proveídos por INAPI para este efecto y que contiene las siguientes menciones mínimas, conforme al art. 97 LPI:

- Individualización del solicitante
- La denominación correspondiente a la indicación geográfica o denominación de origen
- El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país
- La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo
- Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico
- Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada



INAPI
INSTITUCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL



CHILE
REPUBLICA

USO EXCLUSIVO INAPI HOJA 2/2

| | |
|-------------------|---------------|
| Fecha | N° Solicitud |
| Fecha Publicación | |
| Fecha | N° Expediente |
| Fecha | N° Registro |

8. Informes

El art. 97 LPI señala que es necesario presentar un estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico. Para estos efectos no sólo se consideran suficientes los estudios científicos que demuestren el vínculo entre el lugar y el producto, sino que también encuestas de opinión, estudios demoscópicos u otros que muestren que el público relevante asocia determinadas características positivas de un producto a una procedencia geográfica determinada.

Adicionalmente, el art. 98 LPI señala que tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

Este informe debe emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Director Nacional.

9. Resolución

La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen debe contener, conforme al art. 99 LPI, lo siguiente:

- La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.
- La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.
- Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.
- La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

IV. Tipo de protección, según se trate de IG o DO para vinos y bebidas espirituosas y para el resto de los productos

De forma consistente con el Acuerdo sobre los ADPIC, la protección que se confiere para las IG/DO referidas a vinos y bebidas espirituosas es distinta que la que se confiere para las IG/DO para el resto de los productos.

En el caso de las IG/DO para vinos, se confiere la denominada protección reforzada, que es una excepción a la regla general, que impide que términos iguales o similares se utilicen aunque ello no induzca al público a confusión respecto de su real procedencia, se protegen no sólo en el idioma en que han sido reconocidas sino que también en todas sus traducciones (y transliteradas) y, como corolario de lo anterior, no podrían registrarse como marcas ni como IG/DO signos iguales o similares aunque claramente se indique su real procedencia o se utilicen expresiones “tipo”, “estilo”, “método” que sirven para clarificar que no se trata de la IG/DO previamente protegida.

V. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras

En cuanto a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras, cuyos titulares deseen reconocimiento en Chile de ellas, deben someterse al mismo trámite antes descrito para los nacionales, con ciertas particulares.

Todas las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras deben cumplir con las definiciones del art. 92 LPI (art. 78 RLPI).

El reglamento de uso y control será el mismo que tienen en su país de origen, debidamente traducido. En el evento de no existir un documento equivalente, bastará con una relación detallada del método de producción efectuada en idioma español (art. 78 RLPI).

ANEXO I

Título V Ley 18.455 sobre denominación de origen de vinos y destilados

Esta ley establece distintas zonas de denominación de origen de vinos y destilados. En su normativa, señala además de los límites geográficos que determinan la denominación de origen, ciertos requisitos sobre la composición de los productos.

Artículo 55°- *“Un reglamento específico determinará las condiciones, características y modalidades que deberán cumplir las zonas vitícolas y las denominaciones de origen de vinos y destilados.”*

Artículo 56°- *“En la elaboración de pisco sólo podrá emplearse alcohol de vino proveniente de las siguientes variedades de uva de la especie Vitis vinífera L. plantadas en las Regiones III y IV:*

- a) Chasselas Musque Vrai*
- b) Moscatel Amarilla*
- c) Moscatel Blanca Temprana*
- d) Moscatel de Alejandría o Italia*
- e) Moscatel de Austria*
- f) Moscatel de Frontignan*
- g) Moscatel de Harfiburgo*
- h) Moscatel Negra*
- i) Moscatel Rosada o Pastilla*
- j) Moscato de Canelli*
- k) Muscat Orange*
- l) Pedro Jiménez*
- m) Torontel”*

Artículo 57°- *“Sin perjuicio de otras calificaciones contempladas en la Ley y este Reglamento, serán considerados falsificados los siguientes productos:*

- a) Cualquier bebida alcohólica con denominación de origen que haya sido producida, elaborada o envasada fuera de las regiones y áreas establecidas por la ley o que se establezcan por Decreto Supremo.*
- b) Aquellas bebidas alcohólicas con denominación de origen en cuyo proceso de producción o elaboración hayan intervenido total o parcialmente materias primas procedentes de regiones o áreas distintas a las establecidas en la ley o que se establezcan por Decreto Supremo.*
- c) Los piscos elaborados con variedades de uvas distintas a las señaladas en el artículo 56° de este reglamento.”*

Artículo 58°- “Se dará el nombre de Pisco Sour al cóctel producido y envasado en las Regiones III y IV, preparado con pisco, zumo de limón o saborizante natural del mismo. Además podrá contener aditivos autorizados tales como estabilizantes, espesantes, emulsionantes, enturbiantes y colorantes.

Su graduación alcohólica mínima será de 20 grados Gay-Lussac y su contenido mínimo de impurezas será de 3,5 gramos por litro.

Se acepta que esta bebida se prepare con zumo de otras frutas cítricas o saborizantes naturales de las mismas, pero en tal caso al producto deberá nominarse Pisco Sour, seguido del nombre de la fruta que corresponda.”

Anexo II

Decreto Nº 464 Zonificación Vitícola y Denominación de origen

| Región Vitivinícola | Subregión | Zona | Area |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Región de Atacama | Valle de Copiapó | | |
| | Valle del Huasco | | |
| 2. Región de Coquimbo | Valle del Elqui | | - Vicuña - Paiguano |
| | Valle del Limarí | | - Ovalle - Monte Patria - Punitaqui - Río Hurtado |
| | Valle del Choapa | | - Salamanca - Illapel |
| 3. Región de Aconcagua | Valle de Aconcagua | | - Panquehue |
| | Valle Casablanca | | |
| | Valle de San Antonio | Valle de Leyda | - San Juan - Valle del Marga-Marga |
| 4. Región del Valle Central | Valle del Maipo | | - Santiago - Pirque - Puente Alto - Buin - Isla de Maipo - Talagante - Melipilla - Alhué - María Pinto |
| | Valle del Rapel | Valle del Cachapoal | - Rancagua - Requínoa - Rengo - Peumo |
| | | Valle de Colchagua | - San Fernando - Chimbarongo - Nancagua - Santa Cruz - Palmilla - Peralillo - Lolol - Marchigüe |
| | Valle de Curicó | Valle del Teno | - Rauco - Romeral |
| | | Valle del Lontué | - Molina - Sagrada Familia |
| | Valle del Maule | Valle del Claro | - Talca - Penciahue - San Clemente - San Rafael |
| | | Valle del Loncomilla | - San Javier - Villa Alegre - Parral - Linares |
| | | Valle del Tutuvén | - Cauquenes |
| 5. Región del Sur | Valle del Itata | | - Chillán - Quillón - Portezuelo - Coelemu |
| | Valle del Bío-Bío | | - Yumbel - Mulchén |
| | Valle del Malleco | | - Traiguén |

Extraído del Decreto Nº 464 Zonificación Vitícola y Denominación de origen, disponible en www.sag.gob.cl

ANEXO III

Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen extranjeras reconocidas a través de Tratados

Lista de Indicaciones Geográficas en China

- Vino Shaoxing
- Anxi Tieguanyin (té)

Lista de Indicaciones Geográficas Canadienses

- Whisky canadiense

Lista de Indicaciones Geográficas Europeas

[http://rc.direcon.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/UE TN 0203 Otros Vinos y Bebidas Espirituosas.pdf](http://rc.direcon.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/UE_TN_0203_Otros_Vinos_y_Bebidas_Espirituosas.pdf)

Lista de Denominaciones de Origen Coreanas

- Ginseng coreano (respecto del Ginseng)
- Kimchi coreano (respecto del Kimchi)
- Boseong (respecto del té)

Lista de Indicaciones Geográficas Japonesas

- Satsuma

Parte 27

Modos de finalización del procedimiento

Los procedimientos de registro relativos a la propiedad industrial pueden finalizarse de diversas formas, dependiendo de si existe o no presentación de oposición por parte de terceros, o concurren otras determinadas circunstancias.

I. Resolución final, no habiendo oposición

En aquellos casos en que no existe oposición a la solicitud de registro, el procedimiento tiene naturaleza administrativa y finaliza a través de una resolución administrativa dictada por el DNI, que actúa como jefe del organismo administrativo, que otorga o rechaza el objeto de la solicitud.

A. Requisitos de la resolución

En primer lugar, el art. 24 inc., final RLPI establece que en caso que se rechace la solicitud, las causales no pueden ser otras que las indicadas en las observaciones del fondo notificadas previamente por INAPI.

La ley no establece la exigencia de que la resolución definitiva sea fundada. Por lo anterior, tanto en la notificación de las observaciones de fondo como en las resoluciones definitivas administrativas no contenciosas, INAPI cita la causal legal que es fundamento del rechazo.

Ver parte 15, sobre Examen de Fondo.

II. Sentencia definitiva

En los procedimientos en que INAPI actúa como tribunal de primera instancia mediante el DNI, como en los procedimientos en que media oposición y la nulidad, la resolución que pone fin al conflicto es la sentencia definitiva.

A. Partes de la sentencia

Las sentencias definitivas, según la doctrina se conforman de la siguientes tres partes:

- **Expositiva o enunciativa:** En ella, se individualizan las partes y se establece cuál es el contenido del litigio.
- **Considerativa:** Es el fundamento de la decisión. En ella se contienen las razones de hecho y derecho por medio de las cuales el tribunal concluye la decisión.
- **Decisoria o resolutive:** Es la parte destinada a decidir el asunto controvertido.

B. Requisitos legales

El art. 17 LPI establece que la sentencia definitiva debe ser fundado y respecto a la forma, cumplir en lo pertinente lo establecido por el art. 170 CPC. Además, tal como establece el art. 24 inc. final RLPI, en caso de rechazarse la solicitud, las causales no podrán ser otras que las señaladas en las observaciones de fondo o en la oposición.

1. Fundamento de la sentencia

Además de los requisitos del artículo 170 del CPC, la LPI exige que las sentencias definitivas sean fundadas. En relación con las tres partes de la sentencia definitiva, el fundamento se expresa en la considerativa y su fin es evitar decisiones arbitrarias por parte

del juez. De este modo, la sentencia deberá expresar los razonamientos que han llevado al juez a emitir cierta decisión, basado en los hechos y el derecho aplicable. Por otra parte, si las partes han presentado pruebas, para cumplir con el requisito de fundar la sentencia, la prueba debe ser valorada según las reglas de la sana crítica.

2. Requisitos art. 170 CPC

Los requisitos de dicho artículo que INAPI utiliza son:

- Designación de las partes litigantes: Es necesario incluir sus nombres y apellidos.
- Enunciación de las peticiones o acciones intentadas por el demandante: Debe constar su fundamento y detallarse brevemente.
- Enunciación de excepciones o defensas del solicitante: También debe constar su fundamento y detallarse brevemente.
- Expresar las normas legales, principios o principios de equidad en los cuales se funda la resolución
- Decisión del asunto controvertido: Debe existir una pronunciación respecto de todas las acciones y excepciones presentadas. Pueden omitirse aquellas que sean incompatibles con las aceptadas.

| |
|---|
| Vistos: |
| 1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD. |
| Marca: |
| Cobertura: |
| Solicitante: |
| 2. ANTECEDENTES DE LA OPOSICIÓN. |
| (o Nulidad) |
| Oponente: (o demandante en caso de nulidad) |
| Causal invocada: |

3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO

(Se indica si las hubo y en caso afirmativo se señala cuáles).

4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.

(Resumen de la contestación)

5. DE LA PRUEBA RENDIDA

(Se expresa si se recibió la causa a prueba y en caso que así hubiera sido, se reproducen los puntos de prueba y se nombran los documentos que se presentaron).

CONSIDERANDO:

(Se expresan los argumentos de hecho y derecho para acoger o rechazar la pretensión, la enunciación de las leyes en virtud de las cuales se decide y la decisión respecto de todas las acciones y excepciones hechas valer).

RESUELVO:

(Se señala si se acoge o rechaza la pretensión y la suerte del registro).

III. Desistimiento de la solicitud

Es posible que el titular, desista de su solicitud de registro. Dicha manifestación de voluntad se debe hacer mediante un escrito ante INAPI. En estos casos, el procedimiento se da por terminado, sin perder la posibilidad el solicitante de intentar nuevamente la solicitud.

IV. Abandono del procedimiento

Hay casos, en que a raíz de la inactividad del solicitante, puede darse por terminado el procedimiento. La inactividad puede expresarse de distintas formas:

A. Examen preliminar

Si luego del examen preliminar, INAPI – de acuerdo al art. 22 LPI para marcas y art. 45 LPI para patentes- apercibe al solicitante para que realice las correcciones, modificaciones correspondientes o acompañe documentos dentro de 30 días para marcas y 60 días para patentes, y el solicitante no realiza lo dispuesto, la solicitud se tendrá por abandonada.

Asimismo, el sólo hecho de que la solicitud no cumpla con las exigencias legales o reglamentarias, hará que se tenga por abandonada.

El solicitante puede pedir la suspensión del procedimiento en el caso que se necesite la realización de otros trámites para salvar la objeción de que ha sido objeto. Dichos trámites deben iniciarse dentro de los 60 días siguientes a partir de la fecha en que sea legalmente posible. En caso de que no fuere así, se tendrá por abandonada la solicitud.

De acuerdo a art. 22 LPI, la resolución que declara el abandono podrá ser reclamada ante el DNI.

B. Pago de derechos

En caso que la resolución o sentencia definitiva acepte el registro del derecho de propiedad industrial -de acuerdo al art.art. 18 bis e)- existirá un plazo de 60 días para acreditar ante INAPI el pago de los derechos correspondientes. Este plazo se cuenta desde que quede la resolución queda ejecutoriada (Cuando transcurrido el plazo para apelar, no se presentó recurso alguno, o apelada una sentencia, una vez que baja del TPI y se dicta por INAPI un resolución que ordena cumplir lo ordenado).

La acreditación del pago se realiza adjuntando materialmente el comprobante de pago en original (se identifica como COPIA INAPI). En los casos de pagos en línea no es necesario presentar documento para acreditar el pago, pues se realiza por directamente por INAPI.

En caso que no se proceda al pago, dentro del plazo, la solicitud se tendrá por abandonada.

C. De acuerdo al Código de Procedimiento Civil

El Título XVI del CPC regula la institución del abandono del procedimiento, por medio de la cual se entenderá abandonado el procedimiento en el caso que las partes cesen la actividad en el juicio durante seis meses. Este plazo se cuenta desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión destinada a el avance del procedimiento.

Parte 28
Procedimiento de nulidad

La acción de nulidad está destinada a cancelar el registro de un derecho de propiedad industrial en los casos señalados por la ley o a dejar sin efecto una transferencia, tal como establece el art. 17 LPI.

I. Causales de nulidad

A. Causales de nulidad de marcas

En la actualidad el art. 26 LPI establece como causales para la nulidad del registro de marcas comerciales, la infracción de cualquiera de las prohibiciones establecidas en el art. 20 LPI. Dichas causales también son aplicables a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, de acuerdo a los arts. 101 y 102 LPI

Para mayor detalle, estas causales están tratadas en la parte de causales de oposición.

Ejemplo:

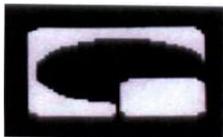
- Caso RED BULL, Solicitud 461406, clase 41 que distingue discoteque.

La demanda fue realizada por los titulares de la marca RED BULL, bebida energética que se comercializa especialmente en discoteques y bares, desde 1987 en Australia y que ha alcanzado fama mundial a lo largo de los años.

"(...) se ha acreditado fehacientemente que la marca RED BULL goza de fama y notoriedad para el rubro de bebidas energéticas, servicios de discoteca y clubes nocturnos, por lo que resulta posible suponer de manera racionalmente fundada que de mantenerse la vigencia del registro de la marca impugnada, el público consumidor podría verse expuesto a toda suerte de errores o

engaños especialmente en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los servicios que se pretenden distinguir.”

- Caso Marca figurativa



Etiqueta, Solicitud N° 490395, clase 25 para distinguir ropa de vestir y demás artículos clase 25.

Fue demandada de nulidad por los titulares de la siguiente etiqueta, Registro N°496066, clase 25 que distingue ropa, calzado, vestimenta, vigente a la fecha del registro de la etiqueta demandada.



“Que en relación con la demanda de nulidad interpuesta, fundada en la letra h) del artículo 20 de la ley 19039, este tribunal se ha formado la convicción de que la referida acción deberá ser acogida, por cuanto en el análisis comparativo de los elementos figurativos, se advierte que ellos presentan identidad, tanto en la forma como en el color de que se compone cada uno de ellos (...)”

Además establece, respecto a la contravención de la causal j) del art. 20 LPI que el argumento será acogido “(...) *ya que, conforme a los antecedentes que obra en autos, resulta evidente que en la especia no se está frente a una simple coincidencia de la marca, sino derechamente frente a la apropiación del demandado de una marca ajena, especialmente teniendo en consideración el giro del demandado y la circunstancia que la etiqueta del registro cuya nulidad se demanda y la registrada previamente por el actor (...) son idénticas. Tal hecho constituye una actitud contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil, la cual deberá ser sancionada con la declaración de nulidad del registro objeto de esta demanda.*”

B. Causales de nulidad de las transferencias

Por aplicación de los art. 17 y 18 bis o), la nulidad de una anotación de transferencia se tramita de la misma manera que la de registros marcarios.

Las causales para la declaración de la nulidad de la anotación de transferencia de un registro están contenidas en las normas sobre la nulidad expresadas en la LPI y en el Código Civil y puede señalarse como causal genérica el incumplimiento de los requisitos legales para realizar la anotación de transferencia.

Entre estos requisitos se encuentran:

- Normas sobre representación: art. 15 LPI
- Personería: Se requiere acreditar las facultades que tiene una persona natural respecto a una persona jurídica.

Para más información, ver Parte 7 sobre representación y personería.

Ejemplo:

Caso PICASSO, Solicitud N° 52638, para distinguir todos los productos de la clase 12.

La demanda fue presentada por los miembros de la sucesión de Pablo Picasso, dueños de los derechos de autos sobre sus obras en contra de la transferencia del registro marcario, en razón del incumplimiento de las normas sobre representación en dicho procedimiento.

El tribunal estableció lo siguiente:

“(...) la escritura pública según el artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales, requiere para gozar de la calidad de tal, ser otorgada por el competente notario y ser incorporada a su

protocolo o registro público.”, lo cual no se realizó por el demandado, por lo que la demanda de nulidad de la transferencia “(...) deberá ser acogida (...)”.

II. Objeto de la nulidad

Al momento de anularse el registro, hay que establecer que es lo que efectivamente queda sin efecto.

A. Nulidad de las frases de propaganda

Las frases de propagandas son un elemento accesorio a la marca, por lo que corren la misma suerte que ella. De este modo, con su nulidad, las frases de propaganda también son anuladas.

Por otra parte, puede solicitarse la nulidad del registro de una frase de propaganda, sin afectar a la marca.

III. Prescripción de la acción de nulidad

La LPI en su art. 27 establece que el plazo de prescripción de la acción de nulidad es de 5 años para las marcas comerciales, término que se cuenta desde la fecha del registro (no desde la sentencia que acepta la solicitud).

A. Imprescriptibilidad por mala fe en obtención del registro

La prescripción de la acción de nulidad, de acuerdo al art. 27 inc 2 LPI, cuenta con una excepción que nuestra legislación recoge del Convenio de París, por la cual la acción no prescribe. Para que proceda la excepción el registro marcario debe haber sido obtenido de mala fe.

Es importante destacar que el caso de haber obtenido de mala fe un registro marcario, puede no constituir por sí solo una causal de nulidad, sino que otorga la posibilidad de

alegarla no obstante del cumplimiento el plazo de prescripción, por lo que el demandante debe hacer presente en la demanda la causal de nulidad que se configura.

B. Fundamentación de la imprescriptibilidad

Una vez presentada la demanda de nulidad, el titular del registro podrá oponer la excepción de prescripción para enervar la demanda.

Por lo anterior es necesario que el demandante de nulidad - en el caso que el registro que pretende dejar sin efecto, tenga más de 5 años desde su registro y este haya sido obtenido de mala fe - haga presente en la demanda esta circunstancia, exponga los hechos que configuran la mala fe y estar dispuesto a ofrecer, en su oportunidad, las pruebas correspondientes.

Ejemplo:

Caso DOCKERSUN, Solicitud N° 523.501, clase 9 para distinguir armazones de lentes, lentes ópticos y lentes en general.

La demanda realizada por Levi Strauss & Co, dueña de la marca Dockers. El demandado interpuso la excepción de prescripción por haber pasado más de 5 años desde la inscripción, lo que fue desechado por el tribunal por las siguientes razones:

“(...) es posible concluir que la adquisición del registro cuya nulidad se impugna ha sido efectuada de mala fe, atendido a que la marca DOCKERSUN se ha basado de manera evidente en un signo hecho famoso y notorio por una persona distinto del demandado, circunstancia que permite presumir el ánimo e interés de este último de aprovecharse de la fama y reconocimiento internacional de la marca DOCKERS (...)”

Otros casos en los cuales el DNI ha declarado la imprescriptibilidad de la acción son:

| Solicitud | Registro | Fallo/Resolución | Marca impugnada |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|

| | | definitiva | |
|------------|------------|-------------------------|-----------|
| Nº 588.696 | Nº 661.675 | Fallo DNI Nº 147.742 | ROSSIGNOL |
| Nº 469.654 | Nº 573.269 | Fallo DNI Nº 147.387 | R |

En cambio el DNI ha señalado en el caso IRON MAIDEN, Nº 668.056, fallo DNI Nº 147.381, que el Convenio de París ha establecido dos requisitos para que proceda la imprescriptibilidad de la acción:

- Que se trate de una marca que tenga el carácter de famosa y notoria
- Que el registro impugnado haya sido registrado o utilizado de mala fe

3.- Que, si bien es un hecho indiscutido que el registro impugnado se concedió originalmente con fecha 16 de diciembre de 1994, y que la demanda de nulidad se notificó al demandado de autos con fecha 27 de enero de 2007, habiendo ya transcurrido ampliamente el plazo de 5 años establecido en el artículo 27 de la Ley 19.039, procede hacer las siguientes consideraciones respecto a las alegaciones del demandante de nulidad, en cuanto a que debe aplicarse el artículo 6 bis de Convenio de París y en consecuencia no fijarse plazo para reclamar la nulidad en estos autos.

- a) Que, el convenio de París exige la concurrencia de dos requisitos copulativos para que no opere la prescripción de la acción de nulidad, esto es, i) que se trate de una marca que tenga el carácter de famosa y notoria, ii) que el registro impugnado haya sido registrado o utilizado de mala fe.
- b) Que el demandante no acompañó, dentro del término legal, prueba alguna tendiente a acreditar los requisitos señalados en la letra anterior, según el auto de prueba rolante a fs. 33.

Algunos casos en los cuales el DNI ha declarado la prescripción son los siguientes:

| Solicitud | Registro | Fallo/Resolución definitiva | Marca impugnada |
|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| Nº 255.560 | Nº 417056 | Fallo DNI Nº 142.369 | SANTA ISABEL |
| Nº 373.087 | Nº 498.105 | Fallo DNI Nº 141.181 | MAGNUM |

IV. Efectos de la nulidad

De acuerdo al art. 18 bis n) LPI, una vez declarada la nulidad de un registro, éste se tendrá sin valor desde la fecha de su vigencia, es decir, desde que se le otorgó número de registro. Asimismo, las frases de propaganda asociadas a una marca registrada podrán también ser anuladas.

Para efectos de cancelar el derecho, sea que la nulidad se pronuncie sobre todo el registro o sobre parte del registro, se anotará la nulidad al margen de la inscripción.

Es importante hacer notar que el art. 30 inc. final LPI, establece que para perseguir la responsabilidad civil y penal del anterior titular por uso de la marca, deben transcurrir 180 días desde la declaración de nulidad.

V. Procedimiento de nulidad

La LPI establece un procedimiento de tramitación de la acción de nulidad, el cual tiene la particularidad de ser un procedimiento que se aplicará en los demás procedimientos en los que el DNI tenga competencia, de acuerdo al art. 18 bis o) LPI.

A. Demanda

Para solicitar la nulidad del registro de marcas comerciales, debe presentarse una demanda de nulidad ante INAPI.

La LPI en su art 18 bis g) inc. 2 establece los requisitos de la demanda de nulidad, la cual debe contener:

- Nombre, domicilio y profesión del demandante
- Nombre, domicilio y profesión del demandado
- Número y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualización del derecho respectivo
- Razones de hecho y derecho en las que se fundamenta la demanda

B. Notificación

Tal como establece el art- 13 inc. 3 LPI, la notificación de la demanda de nulidad debe hacerse de acuerdo a lo establecido por los artículos 40 y siguientes del CPC, es decir, debe notificarse personalmente, o de la manera subsidiaria que establece dicho código.

De acuerdo al art. 18 bis i), la demanda debe notificarse al titular de la marca comercial o a su representante -de acuerdo a si el titular ha fijado domicilio o no- para que dentro de 30 días evacúe la contestación.

C. Prueba

De acuerdo al art. 18 bis l) LPI, una vez que se haya cumplido el plazo de 30 días para la contestación del demandado, el DNI podrá recibir la causa a prueba en el caso que existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

Respecto a la calidad de estos hechos, ver Parte Prueba en Procedimiento de oposición.

El término probatorio tendrá una duración de 30 días, los que pueden ser ampliados a otros 30 en casos calificados por el DNI y al igual que en la oposición, y de acuerdo al art. 12 LPI, las partes podrán valerse de todos los medios de prueba que son habituales en los conflictos de propiedad industrial, estando excluida la prueba de testigos.

Asimismo la documentación que se presente, de acuerdo al art. 10 bis, debe ser presentada en español. En caso de que los documentos originalmente estén en otro idioma, e INAPI lo solicite, deberán traducirse al español.

La prueba presentada será apreciada según las reglas de la sana crítica de acuerdo al art. 16 LPI.

D. Citación a oír sentencia

De acuerdo al art. 18 bis m) LPI es aplicable al procedimiento de nulidad la norma del art. 10 bis LPI que establece que una vez citadas las partes a oír sentencia, no se admitirán escritos, salvo excepciones, como: cesiones de solicitud, avenimientos, desistimiento o limitación de la petición.

E. Sentencia

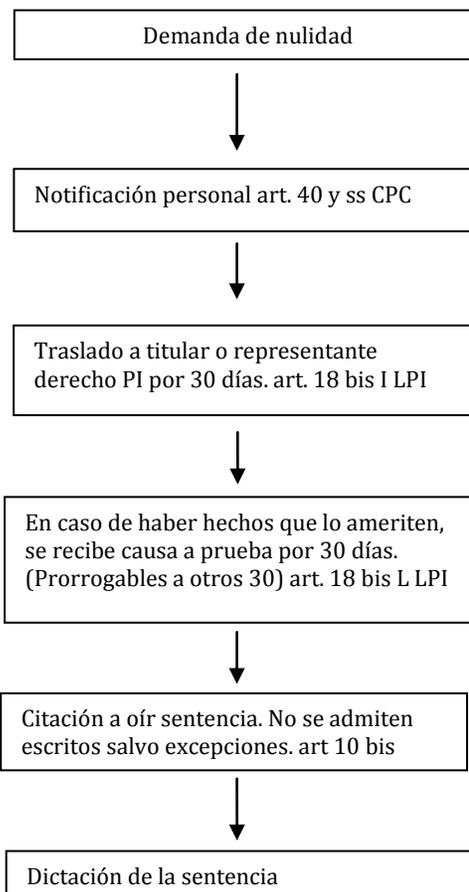
La sentencia que se dicte se pronunciará sobre la demanda de nulidad. En caso de acogerla, individualizará el registro a cancelar. Además, deberá de acuerdo al art. 17 LPI cumplir con los requisitos para la sentencia establecidos en el art. 170 LPI.

F. Suspensión del procedimiento

En este juicio, de acuerdo al art. 12 LPI, tiene lugar la suspensión del procedimiento de común acuerdo que regula el art. 64 CPC, que puede extenderse hasta por 90 días.

Este plazo se cuenta desde la presentación del escrito.

VI. Flujo del procedimiento de nulidad de marcas



ANEXO I**Casos de nulidad bajo la ley 19.039**

| Solicitud | Registro | Fallo/Resolución definitiva | Marca impugnada |
|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|
| Nº 461.406 | Nº 720.844 | Fallo DNI Nº 144.487 | RED BULL |
| Nº 490.395 | Nº 587.941 | Fallo DNI Nº 146.363 | ETIQUETA |
| Nº 675804 | Nº 728.955 | Fallo DNI Nº 146.000 | PRODAL |
| Nº 594060 | Nº 667.105 | Fallo DNI Nº 144.840 | MAZAK |
| Nº 692.862 | Nº 741.634 | Fallo DNI Nº 143.779 | STUDIO 54 |
| Nº 541.308 | Nº 625.431 | Fallo DNI Nº 143.476 | SERDEX |
| Nº 392.897 | Nº 592.606 | Fallo DNI Nº 143.477 | ESMEC |
| Nº 433.866 | Nº 545.846 | Fallo DNI Nº 143.092 | TRADING CARD POP UP |
| Nº 568.664 | Nº 649.882 | Fallo DNI Nº 142.378 | EL DIARIO FINANCIERO |

Anexo II**Casos de nulidad bajo el DL Nº 958**

| Solicitud | Registro | Fallo/Resolución definitiva | Marca impugnada |
|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| Nº 408.564 | Nº 516.659 | Fallo DNI Nº 144.149 | DAKOTA |
| Nº 691.664 | Nº 737.639 | Fallo DNI Nº 143.685 | LE COQ |

| |
|---|
| Parte 29 Anotaciones posteriores al registro |
|---|

Una vez registrada una marca, se pueden celebrar actos jurídicos que tienen efecto sobre el registro, tales como la transferencia de registro, constitución de gravámenes sobre el derecho marcario o el otorgamiento de una licencia.

De acuerdo al art. 14 LPI, *“los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, por instrumento privado suscrito ante notario y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.”*

El art. 64 RLPI agrega que el acto jurídico que tenga como objeto el derecho marcario, *“se anotará al margen de la inscripción, produciendo sus efectos con respecto a terceros sólo a partir de dicha anotación, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes.”*

De esta manera, se observa que existen requisitos para realizar las anotaciones de modo que tengan efecto sobre terceros y además diferentes tratamientos según sea el acto jurídico que tenga lugar.

I. Requisitos para las anotaciones

El acto jurídico que tenga como objeto derechos de propiedad industrial, debe cumplir con ciertos requisitos para anotarse el margen del registro y así producir efectos frente a terceros.

A. Requisitos del acto jurídico

El acto jurídico debe constar a lo menos, por instrumento privado suscrito ante notario de acuerdo al art. 14 LPI.

Lo anterior es un requisito mínimo, por lo que no obsta a que el instrumento sea protocolizado o que conste en una escritura pública.

B. Resolución de aceptación

INAPI, de acuerdo al art. 64 RLPI, revisará los antecedentes del acto jurídico y en caso que se encuentren ajustados a derecho, resolverá aceptando la anotación. La resolución de aceptación no es suficiente por sí misma para que se proceda a la anotación, también es necesario el pago de los derechos correspondientes.

C. Pago de derechos

La ley, en su art. 18 bis d), establece que para la inscripción de *“las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar (...) a una marca comercial (...) se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual”*.

De acuerdo al art. 64 RLPI, sólo se realizará la anotación al margen del registro para hacer constar el acto jurídico, una vez que se curse el pago de los derechos que correspondan.

Es necesario que se acredite el pago de los derechos, dentro de los 60 días siguientes a que quede ejecutoriada la resolución que acepta el requerimiento de la anotación, tal como establece el art. 18 bis e) LPI.

II. Oponibilidad de los actos jurídicos relativos a propiedad industrial

Los contratos que se celebren en relación a derechos de propiedad industrial sólo obligarán a las partes a quienes lo celebren y no producirán efecto sobre terceros salvo que se proceda a la inscripción del acto en el registro de INAPI, de acuerdo a lo establecido en el art. 18 bis d) LPI.

III. Transferencias

Una vez registrada la marca, el titular puede enajenarla mediante cualquier título traslativo de dominio, sea compraventa, donación u otra, de acuerdo a las normas generales, y especialmente el art. 565 CC.

En forma posterior a la celebración del contrato, debe realizarse su inscripción para proceder a la transferencia en el registro de INAPI de acuerdo al art. 14 LPI.

En caso que el titular de la marca sea una persona jurídica, específicamente una sociedad, también se inscriben como transferencias las siguientes operaciones:

- Fusión por absorción o incorporación
- Escisión o división de sociedades.

A. Transferencia parcial de una marca

Si bien el art. 14 inc. 2 establece que las marcas *“son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título”*, no obstante lo anterior, se establece que en los casos que una marca tenga más de una cobertura o clase, sí podrá transferirse parcialmente un registro respecto de una cobertura determinada. El art. 65 RLPI agrega no debe existir relación de cobertura entre los registros divididos.

Así también el registro original de la marca se dividirá y se inscribirá con un nuevo número, pero manteniendo la prioridad y antigüedad del registro original. Lo que tiene efectos, principalmente, en la prescripción de la acción de nulidad y la renovación de la marca.

B. Transmisión por causa de muerte

El art. 64 inc 2 LPI señala que en los casos en los casos en que por sucesión por causa de muerte, se herede un derecho de propiedad industrial, deberá anotarse dicha transmisión mediante inscripción al margen del registro.

La misma norma establece que resulta necesario que se acompañe la posesión efectiva respectiva. Además, de acuerdo al art. 64 RLPI debe cumplirse con los requisitos del pago de derechos y con la aceptación por parte de INAPI.

IV. Cambios de nombre

En aquellos casos en que el titular del registro marcario sea una persona jurídica, se puede dar el caso que ésta cambie su razón social o su naturaleza jurídica. Por ejemplo; puede pasar de ser una sociedad de personas a una de responsabilidad limitada o anónima.

Si bien la misma persona jurídica sigue siendo la propietaria, es necesario que se realice el cambio del nombre en los registros de INAPI.

Para esto, de acuerdo al art. 64 RLPI, deben presentarse los documentos en que consta el cambio de la razón social. Los documentos dependen de la naturaleza de la persona jurídica.

Al momento de la presentación del requerimiento de anotación, debe estarse a lo dispuesto en la Parte 7 sobre representación de personas jurídicas.

Documentos que se necesitan para acreditar el cambio de nombre:

En general, además de la copia autorizada ante notario de la escritura de modificación de la persona jurídica, se admite como documento suficiente el emitido por autoridad competente del país de que se trate. Por ejemplo, un certificado del registro de comercio donde se anotan las modificaciones de la persona jurídica, una certificación del notario que ha teniendo a la vista los documentos pertinentes de la sociedad. Por el contrario, se estima que no constituiría un documento suficiente para acreditar el cambio de nombre, la declaración

jurada ante notario, en este sentido, realizada por el gerente, director u otro representante de la empresa.

| Documentos que se necesitan para acreditar el cambio de nombre | |
|--|---|
| Empresa individual de responsabilidad limitada | Escritura de modificación de la empresa protocolizada |
| Sociedad de responsabilidad limitada | Escritura de modificación de la sociedad protocolizada |
| Sociedad Anónima | Escritura de modificación de la sociedad protocolizada |
| Corporación | Escritura de modificación de la corporación protocolizada |
| Fundación | Escritura de modificación de la fundación protocolizada |

V. **Gravámenes**

Los titulares de derechos de propiedad industrial, pueden gravarlos para garantizar cualquier tipo de obligaciones o por cualquier otra razón, como en el caso del usufructo. De acuerdo al art. 18 bis d), es posible inscribir tanto una prenda como cualquier otro gravamen, como el usufructo o la propiedad fiduciaria.

Los alzamientos de los gravámenes se solicitan a través de un formulario especialmente dispuesto para estos efectos y no pagan derechos de inscripción. El alzamiento produce efectos desde su aceptación por INAPI.

VI. **Embargo**

Los derechos de propiedad industrial, son bienes incorporeales que forman parte del patrimonio de su titular. Al no estar incluidos dentro de los bienes inembargables del Art. 445 CPC, pueden ser embargados dentro de un juicio ejecutivo de acuerdo al art. 443 CPC.

En la tramitación de un juicio ejecutivo, una vez que el deudor sea requerido del pago y no realice en ese momento el pago, será notificado del embargo de sus bienes, en los términos del Título I “*Del juicio ejecutivo en las obligaciones de dar*” del libro tercero “*De los juicios especiales*” del CPC, siendo el receptor quien realiza la notificación, adjuntando al formulario de anotación el documento de traba del embargo y la resolución del tribunal que la ordena, la cual debe contener individualización precisa de los registros objeto de la medida.

VII. Medidas precautorias

Es posible, que para asegurar el resultado de una acción determinada –ya sea un juicio de nulidad en contra del registro marcario, un juicio ejecutivo u ordinario en contra del titular de la marca o cualquiera otra que corresponda- el demandante pueda solicitar respecto del registro, una medida precautoria de acuerdo al Título V “*De las medidas precautorias*” del libro segundo “*Del juicio ordinario*” del CPC.

El art. 66 RLPI señala que “*Decretada una medida precautoria se anotará en el registro respectivo teniendo por antecedente, copia de la resolución que concedió la medida.*”

Las medidas precautorias que son aplicables a las marcas, son las siguientes:

- Nombramiento de uno o más interventores:

El art. 290 2º CPC, establece como medida precautoria el nombramiento de uno o más interventores, lo que es aplicable en las marcas, de acuerdo al art. 293 N°3 CPC, en el caso del comunero o socio que demanda la cosa común, o que pide cuentas al comunero o socio que administra.

Las facultades del interventor están señaladas en el art 294 CPC y son principalmente:

“Llevar la cuenta de las entradas y gastos de los bienes sujetos a intervención, pudiendo para el desempeño de este cargo imponerse de los libros papeles y operaciones del demandado.”

Pese a que es posible el nombramiento de un interventor respecto de algún titular de una marca, es de poca muy rara ocurrencia que esta circunstancia se anote respecto de las marcas registradas a nombre de dicho titular.

- Prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

El art 290 N°4 CPC establece esta medida precautoria, que puede versar sobre el objeto del juicio o no. En el caso de que el objeto sobre el que recae la medida no sea el que se disputa en el juicio, solo es necesario –de acuerdo al art. 296 CPC-, que las facultades del demandado no ofrezcan garantía suficiente de poder responder al resultado del juicio que puede versar sobre otro objeto.

El art. 297 CPC establece que en el caso de los bienes muebles, sólo tendrá efecto respecto de terceros cuando tengan conocimiento de la prohibición al momento en que contraten, no obstante la responsabilidad del demandado. En el procedimiento esto se cumple con la anotación de la prohibición al margen del registro, de acuerdo al art. 64 RLPI.

Cabe hacer notar que, en los casos en que se ha solicitado anotar como gravamen la declaración de quiebra del titular de una marca, se ha procedido a su inscripción como medida precautoria, asimilándola a la prohibición de celebrar actos y contratos para que en definitiva se logre el objetivo deseado con la quiebra.

VIII. Licencias

Los titulares de derechos marcarios pueden disponer del uso de la marca y por lo tanto, celebrar el contrato de licencia, por medio de los cual se obligan a ceder el uso de una marca, por un plazo y condiciones determinados al licenciatario, quien se obliga por su parte, a pagar un precio y a cumplir las condiciones establecidas.

Este tipo de contratos debe anotarse al margen del registro de INAPI.

Para que pueda anotarse al margen, de acuerdo a las normas del Art. 14 LPI, debe haberse celebrado ante un notario para que pueda inscribirse en INAPI, de acuerdo a las normas del art. 14 LPI.

Existen diversos tipos de contratos que versan sobre la autorización de uso de las marcas a terceros, entre los cuales destacan:

A. Licencia exclusiva

Este tipo de licencia, es aquella por la cual se le otorga a un licenciataria la exclusividad en el uso de una marca, con exclusión de otros terceros y del mismo dueño de la marca.

B. Licencia de producto o servicio

Por medio de esta licencia, el titular de la marca otorga a un tercero el derecho de incluir la marca en los productos que dicho tercero produce o en los servicios que presta.

C. Contrato de franquicia

Por este contrato, el titular de la marca otorga a quien suscribe el contrato, el marco dentro del cual operará, lo que incluye las marcas, los productos y el know-how entre otros elementos.

Como es posible observar, la autorización de uso de marca es sólo una parte del contrato de franquicia, y basta la inscripción de este contrato para hacer valedera la licencia de marca frente a terceros.

D. Reglamento de uso de marcas comerciales

En el caso que se licencia se celebre un contrato que permita a un tercero el uso de la marca, puede acordarse parámetros dentro del cual podrá usarse la marca. Este reglamento puede también anotarse al margen del registro.

El formulario para anotar las licencias, es único, con independencia del tipo de licencia de que se trate.

Parte 30

Procedimiento de Renovaciones de Marcas

De acuerdo al Art. 24 LPI, las marcas tienen una duración de 10 años desde la fecha de su registro, y pueden renovarse indefinidamente, por períodos de cada 10 años.

I. Plazo

De acuerdo al Art. 24 LPI, *“el titular tendrá el derecho a pedir su renovación (...) durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo”*.

Como establece el Art. 11 LPI los plazos establecidos por la LPI son fatales, por lo que si no se realiza la solicitud de renovación dentro del plazo antes indicado, se pierde el derecho a renovar la marca.

Si bien la ley no declara desde cuándo puede solicitarse la renovación, INAPI recomienda que las solicitudes de renovación se presenten dentro de los seis meses anteriores al vencimiento del registro.

II. Tasas

El Art. 18 bis B LPI regula el pago de derechos en la renovación, estableciendo que está afecta al pago de un derecho equivalente a 6 UTM.

El pago del derecho puede realizarse desde la solicitud de renovación hasta los 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro.

En caso que se pague el derecho en forma posterior el vencimiento, se le aplicará *“una sobretasa del 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículos 24 de esta ley”*

| Monto del derecho | Mes de pago posterior a vencimiento derecho | Sobre tasa | Total |
|-------------------|---|------------|----------|
| 6 UTM | 1 | 20% | 7,2 UTM |
| | 2 | 40% | 8,4 UTM |
| | 3 | 60% | 9,6 UTM |
| | 4 | 80% | 10,8 UTM |
| | 5 | 100% | 12 UTM |
| | 6 | 120% | 13,2 UTM |

III. Efectos del no pago de los derechos

El no pago de los derechos de renovación producirán la caducidad de la marca y de las frases de propaganda adscritas, de acuerdo al Art. 19 bis A.

IV. Reclasificación en la renovación

Puede ocurrir que desde que la marca fue registrada o renovada por última vez, hayan ocurrido cambios en el Clasificador Internacional, por lo que es necesario adaptar el registro que se renueva a la nueva clasificación.

En estos casos, el Art. 3 inc. 2° Transitorio Ley 19.996 establece:

“Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.”

De este modo, el legislador mantiene la protección sobre los productos o servicios de la cobertura de la marca registrada, y permite que se amplíen las clases en caso de que sea necesario en virtud de la modificación del clasificador.

En aquellos casos en que al renovarse aumente el número de clases de la marca, de acuerdo al Art. 23 bis A LPI, para efectos del pago *“se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase”*

A. Caso de marcas registradas con anterioridad al 11 de marzo de 2005

Las marcas registradas antes de esta fecha en que comenzó a regir la ley 19.996, no debían cumplir con el actual requisito de especificar los productos y servicios de la cobertura, sino que bastaba con señalar una clase.

Al respecto, el Art. 3 inc. 1° Ley 19.996 señala : *“La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubieran hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.”*

GLOSARIO

Abandono (solicitud): se produce cuando el solicitante no cumple alguna formalidad de tramitación de acuerdo a lo establecido en el art. 22 LPI. Es decir, el abandono es el fin de la solicitud debido a la inactividad del solicitante en el cumplimiento de una observación.

Abandono (procesal): Se produce cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos (art 152 CPC).

Acuerdo de coexistencia: Corresponden a convenciones por las cuales el titular de una marca comercial registrada o solicitada con anterioridad, autoriza el registro de un signo semejante o similar posterior, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor (art. 20 letra h) LPI).

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (TRIPs): Corresponde a una convención internacional firmada en 1994, anexo al convenio que crea la Organización Mundial del Comercio (OMC) que pretende establecer estándares mínimos de protección de la propiedad intelectual.

Adquisición de distintividad o secondary meaning: Consiste en la institución por la cual las marcas que no son intrínsecamente distintivas pueden llegar a serlo, por medio del uso dentro del mercado nacional. El significado secundario implica que gran parte del público consumidor identifica la marca solicitada con un determinado origen empresarial.

Agente de propiedad industrial: Persona, que puede o no ser abogado, que se dedica a tramitar derechos de propiedad industrial en lugar de otro. En Chile no existe la obligación de tener un agente de propiedad industrial.

Apelación (recurso): Recurso que es interpuesto por la parte agraviada por una resolución para ser conocido por el tribunal de alzada (en caso de INAPI el TPI) para que este, enmiende conforme a derecho, la resolución del inferior.

Base de datos (Búsqueda de marcas): las bases de datos de INAPI comprende todas las solicitudes presentadas independientemente del estado de tramitación (por ejemplo, rechazada, aceptada o caducada). Por su parte, INAPI dentro de los servicios ofrecidos por la página web, se encuentra el de búsquedas de marcas previamente solicitadas, el cual es gratuito.

Carta de consentimiento: Consiste en una autorización escrita que otorga el titular de los derechos de una marca para que otra similar o semejante se registre.

Causales absolutas: Constituyen impedimentos que adolecen las marcas comerciales para su registro y que provienen de la incapacidad del signo mismo de constituir un signo distintivo.

Causales relativas: Son aquellos que implican que exista algún tipo de derecho preexistente al momento de la presentación de la solicitud de marca.

Certificado de registro: Documento que emitido por INAPI que acredita el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial (art. 3 RLPI).

Cesión de solicitud: Consiste en el cambio de titularidad de la solicitud de marca comercial por parte del solicitante a cualquier título.

Clase: Tipo o categoría de productos o servicios en los cuales se divide el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza.

Clasificador de Marcas Comerciales: Corresponde al Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sus posteriores modificaciones, el cual ha sido adoptado por la mayoría de los países (art 2 RLPI).

Competencia desleal: Toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medio ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado (art. 3 ley 20.169).

Confusión: Consiste en la creencia de parte del público consumidor de un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen, lo que también ocurre con la identidad.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Convención internacional que data de 1883 cuya finalidad es la protección de las diferentes formas de propiedad industrial.

Denominaciones comunes internacionales: Corresponden a expresiones que son utilizadas para identificar el nombre genérico de una sustancia activa usada para la fabricación de medicamentos

Denominación de origen: Según el art. 92 LPI, se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Derechos de autor: Corresponde a un tipo de propiedad intelectual, que consiste en un conjunto derechos exclusivos que la ley concede al creador de una obra intelectual.

Diario Oficial: El Diario Oficial de la República de Chile es el órgano oficial del Estado encargado de la publicación de las normas jurídicas que rigen en el país.

Dibujo industrial: El art. 62 LPI señala que bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Diseños y modelo industrial: El art. 62 LPI, se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Diseño industrial: El art. 62 LPI señala que bajo diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Distintividad extrínseca: Corresponde a aquella que se relaciona con la existencia de otros signos similares o idénticos con anterioridad. La falta de distintividad extrínseca se encuentra recogida en las causales relativas de rechazo.

Distintividad intrínseca: La distintividad intrínseca o abstracta corresponde a aquella que se refiere a la capacidad del signo para distinguir bienes o servicios de un determinado origen empresarial. La falta de distintividad intrínseca se encuentra expresada en las causales absolutas de rechazo.

Dominio público: Comprende todas aquellas creaciones que no se encuentran protegidas por algún derecho de propiedad intelectual o industrial o aquellas cuya protección se encuentra caducada.

Dominios genéricos, globales o internacionales: corresponden a los dominios básicos de internet y son utilizados en forma global. Los dominios genéricos son: .com, .net, .edu, .biz, .info, .biz, .org.

Dominios territoriales o geográficos: son aquellos que le corresponden a cada país y que administra libremente, como por ejemplo: .cl, .ar, .pe.

D.O: Abreviación de denominación de origen.

Examen de fondo: Consiste en análisis de la solicitud de marca comercial con el fin de determinar la existencia de causales de irregistrabilidad.

Examen formal: Consiste en la verificación que hace el Conservador de Marcas del cumplimiento de los requisitos de forma de la solicitud.

Examinador: Funcionario de INAPI, generalmente abogado que se encuentra encargado de realizar los exámenes de forma y fondo de la solicitud de marca.

Expresión “marca registrada”: Corresponde a la inscripción visible necesaria para hacer valer las acciones penales a que se refiere la ley 19.039, que debe llevar toda marca inscrita y que se use en el comercio, también se podrá utilizar con el mismo efecto “®” o “M.R”. Sin embargo, la omisión de este requisito no afecta la validez de la marca registrada (art. 25 LPI).

Franquicia: Es un tipo especial de licencia por el cual una parte entrega a otra el uso de una marca comercial y que puede estar asociada a la transmisión de un determinado know how y asesoría técnica o contable a cambio de un royalty o cantidad de dinero.

Frase de propaganda: Corresponden a expresiones que acompañan a una marca comercial y que se encuentran destinadas, en principio, a promocionar un bien a través de exaltar cualidades o atribuir sentimientos positivos.

Gravamen: Corresponde a las cargas o otras medidas que afectan a las marcas o su enajenación, tales como la prenda o embargo.

Infracción: Violación de los derechos de propiedad industrial. En el caso de marcas comerciales las infracciones penales se encuentran en el art. 28 LPI.

I.G: Abreviación de indicación geográfica.

INAPI: Servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de duración indefinida, cuyo domicilio será la ciudad de Santiago y corresponde a un organismo de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en las leyes sobre la materia. Le corresponderá, asimismo, promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga (ley 20.254).

Indicación geográfica: Según el art. 92 LPI, se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio

nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico (art 2 RLPI).

Ley 19.039: Corresponde a la ley de propiedad industrial que comprende las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Licencia: consiste en un contrato por el cual el titular de una marca comercial autoriza a un tercero para el uso de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Licencia exclusiva: Consiste en un contrato por el cual el titular de una marca comercial autoriza solamente a una determinada persona con exclusión de cualquier otra, para el uso de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Licencia no exclusiva: Consiste en un contrato por el cual el titular de una marca comercial autoriza solamente a una determinada persona con la posibilidad de autorizar a otros, para el uso de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Limitación de cobertura: Consiste en la restricción del ámbito de protección de la marca, ya sea durante el trámite de registro o una vez concedido este.

Mala fe: Conducta destinada a engañar a otros o no cumplir con sus obligaciones legales o contractuales.

Marca colectiva: Corresponde a una expresión registrada por una asociación o grupo con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios (art. 19 bis).

Marca famosa: son aquellas que son internacionalmente conocida o mundialmente conocidas.

Marca genérica: Son aquellos signos que no pueden ser considerados como capaces de ser utilizados como marcas comerciales. Dentro de las marcas genéricas es posible encontrar desde el nombre mismo de los productos o servicios hasta marcas que representan un producto o servicio.

Marca notoria: son aquellas que son conocidas por un amplio porcentaje de los consumidores.

Marca principal: Es aquella que se encuentra registrada y que sirve de base para otras solicitudes, ya sea de marcas propiamente tal o de frases de propaganda.

Marcas arbitrarias: son aquellas que se encuentran constituidas por expresiones que poseen un significado, pero que son utilizadas de forma distintivas para distinguir productos o servicios no relacionados con su significado, por ejemplo: Apple (manzana) para computadores.

Marcas carentes de distintividad: son aquellas que no sirven para cumplir el fin propio de una marca comercial que es el distinguir un origen empresarial de un determinado bien o servicio.

Marcas denominativas: son aquellas que se componen sólo de palabras, números o letras.

Marcas descriptivas: Corresponden a las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o calidad de los productos, servicios o establecimientos (art. 20 letra e) LPI).

Marcas extraregistrales: consiste en aquel signo distintivo que se encuentra real y efectivamente siendo usado dentro del territorio nacional y que no se encuentra registrado (art. 20 letra h) LPI).

Marcas de establecimiento comercial: Consisten en aquellos signos distintivos destinados a distinguir un origen empresarial cuya actividad es la de transar determinados tipos de productos.

Marcas de establecimiento industrial: Consisten en aquellos signos distintivos destinados a distinguir un origen empresarial cuya actividad es la de producir determinados tipos de productos.

Marcas evocativas: Son aquellas que consisten en signos que sugieren o insinúan el producto o servicio que distinguen. En efecto, este tipo de marcas no describe precisamente al producto o servicio, pero si trata de realizar una asociación entre ellos.

Marcas figurativas: son aquellas que se componen sólo de elementos figurativos, es decir, constan sólo de etiquetas sin reivindicar palabras, números o letras.

Marcas mixtas: son aquellas que se componen de elementos denominativos tales como palabras, números o letras y de elementos figurativos.

Marcas sonoras: Son aquellos sonidos con la capacidad de distinguir un determinado origen empresarial y que pueden registrarse como marca comerciales.

Modelo de utilidad: El art. 54 LPI señala que corresponden a instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

M.R : Corresponde a la inscripción visibles necesaria para hacer valer las acciones penales a que se refiere la ley 19.039, que debe llevar toda marca inscrita y que se use en el comercio, también se podrá utilizar con el mismo efecto “®” o la expresión “marca registrada”. Sin embargo, la omisión de este requisito no afecta la validez de la marca registrada (art. 25 LPI).

NIC Chile: Corresponde a la organización encargada de administrar los nombres de dominio en alguna categoría en Internet en Chile. La sigla NIC significa "Network Information Center", o Centro de Información de Redes.

Nombre: Es una denominación que identifica a una persona, el cual se encuentra compuesto de dos partes; nombre propio y nombre patronímico.

Nombre de dominio: corresponde a una expresión que puede o no tener significado que identifica a una página web.

Nombre social: Corresponde a la denominación legal con el cual una sociedad conduce sus negocios.

Nulidad: Es la declaración destinada a cancelar el registro de un derecho de propiedad industrial en los casos señalados por la ley o a dejar sin efecto una transferencia, tal como establece el Art. 17 LPI.

OMPI: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, que tiene como finalidad fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional (art. 3 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Patente: Corresponde al derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley 19.039.

Persona jurídica: Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas pueden ser corporaciones y fundaciones de beneficencia pública (art. 545 CC).

Poder: Documento legal por el cual una persona autoriza a otra a representarlo en los trámites ante INAPI.

Prioridad: el mejor derecho que un petionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicación de la prioridad es el derecho que asegura, a quién tenga una solicitud en el extranjero, para presentarla también en Chile, dentro del plazo que la ley o un tratado internacional ratificado por Chile establezca (art 2 RLPI).

Probabilidad o riesgo de confusión: Implica la posibilidad que el público consumidor pueda creer que los productos o servicios poseen un mismo origen empresarial cuando no lo tienen.

Propiedad Industrial: Corresponde a la rama del derecho que protege, principalmente, las creaciones en el campo de la industrial o comercio. En Chile la propiedad industrial, comprende principalmente, comprenden las marcas, las patentes de invención, los derechos del obtentor de variedades vegetales, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen (art. 1 LPI).

Propiedad Intelectual: En Chile se designa con esta expresión a los derechos de autor (Ver derechos de autor).

Publicación: Tramite consistente en la publicación de un extracto de la solicitud de marca comercial en el Diario Oficial (art. 4 LPI), debe contener el número de solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, marca solicitada y etiqueta, en su caso e indicación de la cobertura solicitada. La Desde la fecha de publicación del extracta comienza a correr el plazo de 30 días para interponer oposiciones.

Público consumidor: corresponde a aquel porcentaje de la población que consume y tiene acceso a determinados productos y servicios.

Público en general: corresponde a la referencia al total de la población sin distinción de aquellos que tienen o no acceso a determinados productos y servicios.

Reclamación (recurso): Recurso que posee el solicitante que conoce el Director Nacional de INAPI para solicitar que se deje sin efecto la resolución de abandono que declaró el Conservador de Marcas.

Regalía o royalty: retribución, remuneración o pago periódico que el licenciataria debe al titular de un derecho de propiedad industrial, por la licencia de uso otorgada sobre aquél (art. 3 RLPI).

Renovación: Consiste en el trámite por el cual el titular de una marca comercial puede solicitar la prolongación de la duración de la vigencia de su derecho, pagando una tasa.

Resolución definitiva: Corresponde a la decisión administrativa que pone fin al procedimiento de registro de una marca comercial, esta resolución puede conceder la marca o rechazarla.

Retrato: Según el Diccionario de la RAE retrato corresponde a: *“Pintura o efigie principalmente de una persona.”*

Secreto empresarial: Todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva (art. 86 LPI).

Seudónimo: Según el diccionario de la RAE, corresponde al *nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio.*

Símbolo ®: Corresponde a la inscripción visible necesarias para hacer valer las acciones penales a que se refiere la ley 19.039, que debe llevar toda marca inscrita y que se use en el comercio, también se podrá utilizar con el mismo efecto “M.R” o la expresión “marca registrada”. Sin embargo, la omisión de este requisito no afecta la validez de la marca registrada (art. 25 LPI).

Solicitud: formulario en papel o electrónico generado por el Departamento, en el cual consta la información básica relativa al solicitante y al derecho que reclama (art 2 RLPI).

Tasas: son prestaciones en dinero que deben pagar los solicitantes en diferentes etapas de los procesos marcarios.

Tribunal de la Propiedad Industrial (TPI): El art. 17 bis c) LPI, señala que el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI), es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. El TPI funciona como tribunal de alzada y se encuentra en cargado de conocer de las apelaciones que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas y sentencias dictadas por el Director Nacional.

Transferencia: Consiste en el cambio de titular de la marca por medio del traspaso que voluntariamente hace el titular de la marca.

Transferencia total: consiste en el cambio de titular de la marca por medio del traspaso que voluntariamente hace el titular de la marca.

Transferencia parcial: consiste en el traspaso de una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, una marca comercial, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular (art. 14 LPI).

Variedad vegetal: Según el art. 2 de la Ley 19.021, corresponde a un “conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del rango más bajo conocido que”.