

# MÓDULO 7

## "ASPECTOS JURIDICOS DE LAS MARCAS"

Programa de Fortalecimiento  
de Capacidades en Propiedad  
Industrial



**PROPIEDAD INTELECTUAL**  
Creaciones de la mente que son novedosas universalmente

**PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS**

**VARIETADES VEGETALES**

**PATENTES DE INVENCION**

Patente de Invención

Modelo de Utilidad

Diseño y Dibujo Industrial

Esquema de Trazados o topografía de Circuitos Integrados

Secreto Industrial

**MARCAS**

Producto /Servicio

Colectivas

Certificación

**INDICACIONES GEOGRAFICAS/ DENOMINACIONES DE ORIGEN**

# CONTENIDOS

1. Qué es una marca comercial
2. Cuáles son las funciones y beneficios de una marca comercial
3. Tipos de marcas comerciales
4. Qué protege una marca comercial
5. Causales de irregistrabilidad.

# 1. MARCA COMERCIAL

Una marca es un signo que permite identificar y así diferenciar los productos o servicios entre una empresa y otra, evitando la confusión en el mercado.

El origen de las marcas se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos.



# 1. MARCA COMERCIAL

En Chile la Ley N° 19.039 fija las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio del derecho de propiedad de las marcas comerciales.

En el año 2005 esta Ley fue modificada por la Ley N° 19.996, y en el año 2007 por la Ley N° 20.160.

# 1. MARCA COMERCIAL

La Ley N° 19.039 cuenta además con un reglamento, el cual regula el otorgamiento y la protección de los derechos de propiedad industrial.

Al momento de solicitar un derecho de propiedad industrial es importante tener presente tanto la Ley como su reglamento.

# 1. MARCA COMERCIAL

Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.

Art. 19, Ley 19.039

# 1. MARCA COMERCIAL

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.

Art. 19, Ley 19.039



Palabra

**SONY**

Marca de producto

---

Nombre de Persona

**IVAN ZAMORANO ZAMORA**

Marca de producto/servicio

---

Letras

**W W F**

Marca de producto/servicio



# 1. MARCA COMERCIAL

Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Art. 19, Ley 19.039



La marca NUTRABIEN corresponde a una denominación que hoy se encuentra registrada para distinguir productos alimenticios, ya que se determinó había adquirido distintividad a través del uso.

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.

# 1. MARCA COMERCIAL

Podrán también 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.

Art. 19, Ley 19.039



JUMBO: Marca de establecimiento comercial que tiene asociada la frase propaganda "Le da más"



*Impossible is Nothing*

ADIDAS: Marca de producto. Frase propaganda "Impossible is nothing"

# 1. MARCA COMERCIAL

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

Art. 19, Ley 19.039

# 1. MARCA COMERCIAL

Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional al que pertenecen.

Art. 23, Ley 19.039

# 1. MARCA COMERCIAL

Para solicitar una marca comercial en Chile 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).

# 1. MARCA COMERCIAL

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.

## 2. Funciones y beneficios de las marcas comerciales



## 2. FUNCIONES DE LAS MARCAS

Las funciones de las marcas son principalmente de carácter económico:

- Distintiva
- Catalizadora del prestigio empresarial
- Monopolio de bienestar
- Publicitaria

## 2. FUNCIONES DE LAS MARCAS

### *Función Distintiva*

Permite a los consumidores identificar el producto de una empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de la competencia.

## 2. FUNCIONES DE LAS MARCAS

### *Función Catalizadora del prestigio empresarial*

Los consumidores que están satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto.

## 2. FUNCIONES DE LAS MARCAS

### *Función Monopolio de bienestar*

La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente para distinguir sus productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales. La ley da derechos al titular de la marca.

## 2. FUNCIONES DE LAS MARCAS

### *Función Publicitaria*

Las marcas desempeñan un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización, y contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los consumidores.

# CARACTERÍSTICA ESENCIAL DE LAS MARCAS

Una marca comercial debe poseer un rasgo esencial para ser concedida esto es “fuerza diferenciadora o distintividad”.

La marca debe diferenciar a un producto de otro, por lo tanto, no puede confundirse con lo que se va a identificar.

# MARCAS QUE CARECEN DE DISTINTIVIDAD O FUERZA DIFERENCIADORA

Genérico o indicativo de género → aquella que indica el nombre genérico del producto o servicio.

Descriptivo → aquella que describe una cualidad o característica de los productos o servicios a ofrecer. (ejemplo: nacionalidad, valor, calidad, peso)

Indicativas de naturaleza origen, procedencia, destinación.

# MARCAS QUE CARECEN DE DISTINTIVIDAD O FUERZA DIFERENCIADORA

Algunas reglas que sirven de ayuda para determinar si un término carece de distintividad:

*a. La distintividad debe ser determinada en relación a la cobertura solicitada.*

Hay signos que pueden ser totalmente descriptivos para una clase, pero pueden no serlo en otra y por lo tanto, convertirse en marca comercial. (Apple clase 29, clase 9)

# MARCAS QUE CARECEN DE DISTINTIVIDAD O FUERZA DIFERENCIADORA

*b. 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 distintivo a una denominación de por sí descriptiva, sólo crea un conjunto no distintivo. (Ejemplo: PIZZA EXPRESS)

# MARCAS QUE CARECEN DE DISTINTIVIDAD O FUERZA DIFERENCIADORA

*c. 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. (Ejemplo CARNES DARCO)

# MARCAS QUE CARECEN DE DISTINTIVIDAD O FUERZA DIFERENCIADORA

*d. 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.

# TÉRMINOS CARENTES DE DISTINTIVIDAD EN UN CONJUNTO

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 pueden conceder dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis C, Ley 19.039

# 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. (SERVIFREN, DECOMUEBLES).

Las marcas evocativas son plenamente registrables. Se entiende que estas sólo sugieren algo, pero no describen ningún producto o servicio.

## 2. BENEFICIOS DE LAS MARCAS

Algunos de los beneficios que otorgan las marcas son:

- Garantizan que los consumidores distingan los productos, evitando confusión.
- Permiten a las empresas diferenciar sus productos.
- Son un instrumento de comercialización y permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa.

## 2. BENEFICIOS DE LAS MARCAS

- Pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de regalías.
- Pueden ser importantes activos comerciales.
- Incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto.

## 2. Tipos de marcas comerciales



### 3. TIPOS DE MARCAS

a. De producto



b. De servicio



c. Establecimiento Comercial



d. Establecimiento Industrial



### 3. TIPOS DE MARCAS

Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

Artículo 23 bis B, Ley 19.039

### 3. TIPOS DE MARCAS

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.

Artículo 23 bis B, Ley 19.039

## 3. TIPOS DE MARCAS

### Marcas denominativas

Una palabra, o palabras, con o sin significado idiomático, combinación de letras, o número.

### Marcas figurativas

Etiquetas con figuras, imágenes, símbolos, dibujos.

### Marcas mixtas

Etiquetas con palabra, o palabras, con o sin significado idiomático, combinación de letras, o número, en combinación con figuras, imágenes, símbolos, o dibujos.

Frase de Propaganda.

# 4. Que protege una marca comercial



## 4. QUE PROTEGE UNA MARCA

El registro de una marca ofrece protección jurídica territorial al titular, garantizándole el derecho exclusivo y excluyente a utilizarla para identificar bienes o servicios por un periodo de 10 años renovables indefinidamente, previo pago de las tasas de renovación.

## 4. QUE PROTEGE UNA MARCA

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.

Artículo 19 bis D, Ley 19.039

## 4. QUE PROTEGE UNA MARCA

El titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Artículo 19 bis D, Ley 19.039

## 4. QUE PROTEGE UNA MARCA

El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho de pedir su renovación por períodos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo.

Artículo 24, Ley 19.039

# 5. Causales de irregistrabilidad



# PRINCIPIOS BÁSICOS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

1. Exigencia de distintividad.
2. Principio de especialidad.
3. Evitar confusión en el mercado.
4. Protección a la marca notoria chilena registrada.
5. Protección a la marca notoria registrada en el extranjero.

## 5. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

Art. 20, Ley 19.039

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.

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 OMS y aquellas indicativas de acción terapéutica.

## 5. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

Art. 20, Ley 19.039

c) 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.

## 5. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

Art. 20, Ley 19.039

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.

## 5. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

Art. 20, Ley 19.039

e) 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.

## 5. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

Art. 20, Ley 19.039

f) 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.

## 5. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

Art. 20, Ley 19.039

g) 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.

## 5. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

Art. 20, Ley 19.039

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.

## 5. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

Art. 20, Ley 19.039

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.

j) Las 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.

## 5. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

Art. 20, Ley 19.039

k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

## 5. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

Art. 20, Ley 19.039

- Estas causales pueden ser invocadas por la oficina en su examen, también pueden ser invocadas durante la tramitación de la solicitud, vía demanda de oposición.
- Finalmente, una vez registrada la marca, pueden invocarse vía demanda de nulidad del registro.

# ELECCIÓN DE UNA MARCA

Cinco puntos que hay que tener presentes al elegir una marca:

1. Compruebe que la marca elegida cumple todos los requisitos legales de registro. Especialmente tener distintividad.

# ELECCIÓN DE UNA MARCA

2. Realice una búsqueda de marcas registradas para asegurarse de que la marca no es idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión.

Tener presente el principio de especialidad.

## ELECCIÓN DE UNA MARCA

3. Asegúrese de que la marca sea fácil de leer, escribir, deletrear y recordar y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.

4. Asegúrese de que la marca no tiene connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales.

# ELECCIÓN DE UNA MARCA

5. Compruebe la posibilidad de registrar el nombre de dominio correspondiente, es decir, la dirección de Internet

# PROXIMO MÓDULO "ASPECTOS TECNICOS DE LAS MARCAS"

- Requisitos para obtener una marca.
- Procedimiento de Tramitación y costos asociados.

