

TALLER DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Módulo 3

ETAPA 3- PITCH SÓLIDO

1. MARCAS

Una marca es un signo que permite distinguir o diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de las demás. Se trata de signos susceptibles de representación gráfica, que pueden consistir en: una palabra, combinación de palabras, cifras; letras; símbolos; dibujos y otros.

Las marcas, al igual que las patentes son territoriales, pero a diferencia de las patentes pueden ser renovadas indefinidamente, lo que en el caso de Chile se trata de periodos de 10 años, renovables.

¿Qué ventajas hay en registrar una marca?

El público o los consumidores al momento de adquirir un producto o servicio eligen una determinada marca, la cual asocian a una calidad y características determinadas.

Por lo que una marca comercial permite distinguir nuestros productos o servicios en el mercado y diferenciarse de otros que existan en él, evitando la confusión entre los consumidores.

Otro aspecto importante para considerar es que, al igual que las patentes, el registro de una marca ofrece protección jurídica al titular, quien podrá impedir que terceros utilicen la marca sin su debido consentimiento para identificar productos o servicios similares.

CATEGORIAS DE MARCA

En términos generales se denomina marca a lo que comúnmente se refiere a marcas comerciales, sin embargo, existen otras categorías. De acuerdo con esto las categorías de marcas corresponden a:

Marca comercial: Signos distintivos susceptibles de representación gráfica capaces de distinguir en el mercado productos o servicios y que permite a una empresa diferenciar sus productos o servicios de los de otras marcas en el mercado dentro de un rubro similar o relacionado.

Marca colectiva: Signos distintivos susceptibles de representación gráfica que pueden ser usadas colectivamente permitiendo distinguir características comunes entre productores tales como procedencia, material, método de fabricación u otras características de los bienes y/o servicios producidos y/o prestados por los miembros del colectivo. Las marcas colectivas permiten diferenciar en el mercado estos productos y servicios de aquellos producidos o prestados por terceros y que no forman parte del mismo colectivo.

Marca de certificación: Son signos distintivos susceptibles de representación gráfica que indican que el producto o servicio cumple con un conjunto de normas, siendo estas certificadas por alguien competente, tal como una empresa certificadora o un profesional experto. De esta forma, la certificación es una garantía de calidad o que el producto o servicio cumple con ciertos estándares.

Frase de propaganda: Son expresiones o frases para publicitar a una marca comercial registrada. Para requerir una frase de propaganda se requiere contar con un registro de marca y la cobertura de la frase de propaganda depende de la del registro de dicha marca. Generalmente las frases de propaganda se usan para promocionar o destacar cualidades o atributos del producto o servicio.

TIPOS DE MARCAS:

Esto corresponde a la forma de representación gráfica:

Palabra o denominativa: signo constituido únicamente por una palabra o un conjunto de palabras, con o sin significado y/o combinación de letras o números. Corresponde sólo a la combinación de letras y números sin incorporar diseños, dibujos o imágenes de ningún tipo.

Etiqueta o figurativa: Signo constituido únicamente por figuras, imágenes, combinaciones de colores, símbolos o dibujos, sin incorporar palabras, letras ni números. Es requisito esencial para la tramitación de una marca acompañar imagen y describirla al momento de solicitar la marca.

Mixta: Signo que combina palabra o denominativa con etiqueta o figura, por lo que está constituida tanto por figuras, imágenes, combinaciones de colores, símbolos o dibujos, como también por letras, palabras y/o números. En este caso también la imagen de la marca es esencial para la tramitación por lo que debe ser acompañada y descrita al momento de solicitar la marca.

Sonora: son aquellas marcas constituidas por sonidos que tiene la capacidad de distinguir. Se requiere de la representación gráfica para la tramitación de la marca por lo que se debe acompañar un pentagrama, además de un archivo con el audio grabado, tal y como se quiere registrar.

TIPO DE COBERTURA:

Al momento de solicitar el registro de una marca se puede optar entre productos, servicios o ambos (productos y servicios), de acuerdo con esto se tiene:

Producto: marca que pretende distinguir en el mercado productos, con el objeto de que un consumidor los diferencie de otros de la misma especie o similares que se ofrecen en el mercado. Por ejemplo, ropa, bebidas, artículos eléctricos, fármacos, etc.

Servicio: marca que pretenden distinguir en el mercado servicios, con el objeto de que un consumidor los diferencie de otros de la misma especie o idénticos que se ofrecen en el mercado. Por ejemplo, servicios médicos, servicios financieros, servicios legales, etc.

Producto y servicio: marca que pretenden distinguir en el mercado tanto productos como servicios relacionados entre sí, con el objeto de que el público consumidor los diferencie de otros de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Por ejemplo, una fabrica de chocolates y los chocolates que esta comercializa.

Clasificador de marcas

Además de que las marcas pueden distinguir entre productos, servicios y productos y servicios, deben ser descritas de forma específica y detallada y deben ser clasificadas en su “clase” respectiva, donde las clases corresponden a categorías o grupos de productos o servicios, relacionados.

Para esta clasificación en general en el mundo se utiliza la clasificación de Niza, que es un catálogo que sirve de guía en materia de registro de marcas. La clasificación de Niza contempla 45 clases, que se dividen en dos grupos: clases 1 a 34 para productos y clases 35 a 45 para servicios.

Esta clasificación permite acotar y limitar el universo de una marca evitando registrar marcas idénticas o similares a marcas previamente solicitadas o registradas, para productos idénticos o similares.

¿cómo registrar una marca en Chile?

El procedimiento para registrar una marca en Chile, lo cual se realiza en INAPI, comprende básicamente las siguientes etapas:

1. **Ingreso y examen de forma de la solicitud:** Comprende la presentación de la solicitud con la información sobre la marca que se quiere solicitar (categoría, tipo y cobertura) y los datos del solicitante. La solicitud puede ser presentada en línea a través del link: <https://ion.inapi.cl/Default.aspx> . Esta solicitud es revisada para verificar que se cumplen los requisitos formales, establecidos en la Ley y el Reglamento.
2. **publicación de un extracto en el Diario Oficial:** Una vez aprobado el examen formal, se debe publicar la solicitud en el Diario Oficial a efectos de que terceros puedan oponerse a la solicitud en caso de que estimen tener mejor derecho.
3. **examen de fondo de la solicitud.** Independiente de si existe o no oposición, se hace un examen de fondo para verificar que la solicitud de marca no infringe alguna de las causales legales de irregistrabilidad.
4. **Resolución:** Si la solicitud aprueba el examen de fondo, INAPI otorga la resolución que concede la marca y posterior registro de esta.

¿Cuánto cuesta registrar una marca en Chile?

Los costos asociados al registro de una marca comprenden:

- Presentación 1 UTM por cada clase
- Pago publicación en el diario oficial (aproximadamente 10.000)
- Tasa de registro 2 UTM por cada clase (si se concede la marca)

¿Quiénes pueden registrar una marca en Chile?

Personas naturales o jurídicas.

