

## CLASIFICACIÓN

Las marcas tienen como finalidad distinguir productos y/o servicios determinados. Éstos deben ser descritos de forma específica y detallada, y además deben ser ubicados en su “clase” respectiva. Las clases son categorías o grupos de productos o servicios, por regla general, afines.

Para tales efectos, en la generalidad del mundo, incluido Chile, se utiliza la Clasificación de Niza, que es un catálogo que sirve de guía en materia de registro de marcas. Dicha Clasificación contempla 45 clases, que se dividen en dos grupos: clases 1 a 34 para productos y clases 35 a 45 para servicios.

Una de las principales funcionalidades de la clasificación es permitir a las oficinas acotar el universo sobre el que se realizará una búsqueda de marcas anteriores, idénticas o similares, a los efectos de determinar la concurrencia de la prohibición de registro que impide registrar marcas idénticas o similares a marcas previamente solicitadas o registradas, para productos idénticos o similares.

### Sumario

- I. Sistema de Clasificación de las Marcas
  - A. Introducción y principio de especialidad
  - B. Clasificador Internacional (Clasificador de Niza)
  
- II. Descripción de productos y servicios
  - C. Especificación de productos y servicios
  - D. Prácticas en materia de descripción
  
- III. Clasificador en línea de productos y servicios
  
- IV. Principales criterios de clasificación
  - E. En caso de productos
  - F. En caso de servicios
  - G. Otros casos especiales (a partir de la práctica de INAPI)
  - H. Redacciones/Expresiones no admitidas por INAPI
  
- V. Consecuencias de una clasificación equivocada
  - I. Productos y servicios mal clasificados

- J. Productos especificados en una clase determinada
  - K. Productos y servicios de naturaleza indeterminada y/o poco precisos
  - L. Otras modificaciones a la cobertura de productos y servicios: Limitación
- VI. Relaciones de productos y/o servicios generalmente aceptadas en Inapi
- VII. Últimas modificaciones al clasificador de marcas
- M. 11° Edición

## I. Sistema de clasificación para las marcas

### A. Introducción y principio de especialidad

§ 1. El deber de especificar y clasificar los productos/servicios se encuentra contenido en el art. 23 de la Ley N° 19.039, cuando ordena que *“cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.”*

§ 2. Por su parte, el Reglamento clarifica que se utilizará la última versión del Clasificador de Niza, a lo que se adicionan las miles de descripciones de productos y servicios, que INAPI ha incorporado tanto en su herramienta en línea de clasificación como en las formularios para la presentación de solicitudes de registro a través de la plataforma a distancia.

§ 3. La Clasificación de productos y servicios además tiene un alcance muy importante desde el punto de vista sustantivo, pues:

a) Determina el alcance de la protección, por cuanto señala claramente qué es lo protegido con la marca o el campo operativo de la misma, dando certeza jurídica tanto a los titulares de derechos marcarios como a terceros. Este alcance tiene aplicación práctica para definir si se está o no ante una infracción de marca (art.28 LPI).

b) Conforme al principio de especialidad marcario, puede permitirse la coexistencia pacífica de marcas idénticas y/o similares en el entendido que ellas protejan productos y/o servicios diferentes y no relacionados entre sí.

### B. Clasificación Internacional (Clasificador de Niza)

Desde enero 2017, INAPI utiliza la 11° Edición de Niza.

§ 4. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios, para el registro de marcas, conocida como Clasificación de Niza se establece mediante el Arreglo de Niza y consiste en un nomenclátor o listado de términos que corresponden a productos y servicios, que se aplica para el registro de marcas. Pero no sólo contiene un

catálogo de productos y servicios, asociados a una determinada clase a la que pertenecen, sino que además proporciona criterios y lineamientos para catalogar todos aquellos productos y servicios que no cuenten con una clasificación explícita en su listado.

§ 5. El Arreglo de Niza además contempla la formación de un Comité de Expertos, el que está conformado por expertos de todos los países parte del Arreglo y tiene por objeto realizar la revisión del listado. Son ellos quienes deciden los cambios que se realizan a la clasificación y pueden consistir en la reubicación de determinados productos y servicios desde una clase a otra, la adición, la exclusión de productos y servicios; y también la revisión de los títulos de las clases y de sus notas explicativas. Incluso pueden crear nuevas clases, como ocurrió de la 7° a la 8° edición de Niza.

§ 6. Dicho Comité de Expertos anualmente actualiza las ediciones vigentes y aproximadamente cada cinco años se elabora una nueva edición del catálogo. En enero de 2017 entró en vigencia la décimo primera edición de la Clasificación de Niza. Ésta fue adoptada por INAPI a través de la Resolución Exenta N° 391 del año 2017, publicada en el Diario Oficial el 4 de enero del mismo año.

§ 7. Además del listado de Niza, INAPI cuenta con un extenso listado de términos aceptados provenientes de diversas fuentes como son: (a) los términos provenientes del armonizador del proyecto liderado por Estados Unidos, Japón, China, Europa y Corea denominado TM5 ID list, (b) el armonizador de la Alianza del Pacífico; y (c) aquellas expresiones extra Niza aceptados comúnmente por INAPI.. Todo lo cual permite contar con un extenso catálogo, disponible para ser utilizado por los solicitantes.

## II. Descripción de productos y servicios

§ 8. El art. 9 c) RLPI exige que la solicitud de registro de marca contenga la “**descripción de los productos y/o servicios**” que a través de la marca se desean distinguir.

§ 9. La descripción de los productos y servicios **debe realizarse al momento de la presentación de la solicitud** de marca, en español (art. 15 RLPI). Una vez ingresada una solicitud éstos no pueden modificarse, a menos que así sea solicitado por INAPI, en el marco del examen formal. La excepción a esta regla es la limitación de

la cobertura de productos y servicios, pues puede realizarse por el solicitante en cualquier momento de la tramitación, a través de un escrito por el cual se desiste.

Debido que el momento de presentación de la solicitud fija el derecho de prioridad no es posible ampliar o adicionar nuevos productos y/o servicios, a los originalmente pedidos.

Art. 58 RLPI: *“la fecha de prioridad en Chile de cualquier derecho industrial, será la de presentación de la respectiva solicitud en el Instituto,”*

- § 10. La **descripción debe realizarse en español**. En caso de incorporar palabras en otros idiomas debe informarse su significado en español entre paréntesis. Esta exigencia obedece a lo dispuesto en el art. 15 del RLPI, cuando señala que “toda solicitud de un derecho de propiedad industrial se presentará en idioma español” y encuentra su razón en la necesidad de que la descripción de los productos y servicios a ser protegidos mediante una marca sea comprensible por cualquier residente en Chile.
- § 11. Por ello, se debe evitar la utilización de palabras y/o términos en inglés o en otros idiomas. En caso de ser necesario utilizar una palabra en idioma extranjero para describir un producto o servicio, esto puede hacerse entre paréntesis a continuación del producto o servicio al que se refieren, por ejemplo “servicios de externalización [asistencia comercial](outsourcing)”.
- § 12. Se **excepcionan** de esta regla aquellos términos de idiomas distintos del español que han sido incorporados a los listados de INAPI (por encontrarse expresamente reconocidos en Niza o por ser expresiones comunes en Chile). Por ejemplo “software” o “hardware de ordenador”, en clase 9, o “servicios de marketing” en clase 35.
- § 13. Debido a que la descripción de productos y servicios debe contener términos de uso común y, como su nombre lo dice, busca informar especificar o reseñar el objeto a ser distinguido por la marca entonces en dichas descripciones no deben incluirse marcas registradas, ni indicaciones geográficas y denominaciones de origen reconocidas por Chile, pues ello puede derivar en que dichos signos distintivos protegidos pierdan su fuerza distintiva o diferenciadora y se diluyan.

## C. Especificación de productos y servicios

§ 14. La especificación de los productos y/o servicios permite poner en práctica el principio de especialidad marcario, en virtud del cual signos similares e incluso idénticos pueden coexistir con marcas registradas, en la medida que sea para distinguir productos/servicios distintos y no relacionados con la marca inscrita y no causen error o confusión en el público consumidor.

§ 15. Por lo anterior, al momento de confeccionar la solicitud debe tenerse en consideración que **no se admiten descripciones muy generales**, que afecten la precisión y alcance de los productos y/o servicios que se desean distinguir con la marca. De este modo, se aconseja evitar la utilización de expresiones vagas o ambiguas, tales como:

- “Todos los productos”, “todos los servicios”, “todos los productos de la clase” o “todos los servicios de la clase”.
- “Incluyendo pero no limitado a...,” “etc.,” “en general,” “otros productos similares,” “y otras”.

Lo señalado para las solicitudes de productos o servicios es igualmente válido para las de establecimientos comerciales e industriales.

§ 16. Los productos y/o servicios **deben agruparse por clases**. Por ejemplo, los artículos de vestuario, clase 25, no comprenden las prendas de vestuario de otras clases, como las de la clase 9, donde se encuentra el vestuario para la protección contra accidentes, por cuanto ese tipo de vestuario es específico y tiene una finalidad particular muy diferente a la finalidad del vestuario corriente.

Se recomienda utilizar las redacciones de productos y servicios “pre-aprobadas”, disponibles en el formulario en línea de INAPI. Quienes las utilicen pueden beneficiarse del trámite acelerado en examen de forma, siempre que se trate de solicitudes ICPA.

Las solicitudes ICPA son aquellas presentadas y pagadas en línea, a través de la plataforma de tramitación electrónica, que utilizan las coberturas ofrecidas por INAPI y que, cuando designan representante/s, previamente han dejado en custodia el poder pertinente. En esos casos, la primera resolución de INAPI podrá ser notificada en 10 días.

## D. Prácticas en materia de descripción

§ 17. La descripción de productos y servicios (cobertura) **debe ser clara**, evitando la utilización de términos vagos, demasiado amplios o que pueda dar lugar a imprecisiones o confusiones con productos y/o servicios de otras clases. Esto con el fin de acotar el universo de marcas similares o parecidas anteriores relevantes, pero muy especialmente para que terceros puedan analizar eventuales conflictos con marcas u otros derechos preexistentes.

§ 18. Por ejemplo: engranajes en la clase 12, será observado pues éstos pueden pertenecer a productos o máquinas ubicadas en otras clases de Niza, como por ejemplo los engranajes de máquinas, los engranajes para telares o los engranajes que no sean para vehículos terrestres. A modo ilustrativo una redacción suficiente podría ser “engranajes para vehículos”.

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

§ 20. Es preferible que las descripciones se construyan a partir de un **lenguaje simple**; sin embargo, puede permitirse la inclusión de un lenguaje técnico en el caso de ciertos servicios y productos, siempre que vayan unidos a una explicación que permita su entendimiento. Esta explicación puede incluso ser incorporada a continuación del ítem solicitado entre paréntesis, siempre que ella corresponda a un producto o servicio correspondiente a la clase de que se trate.

§ 21. Para ello deben considerarse las siguientes reglas:

- a) **Los encabezados de Niza por regla general no son admitidos por INAPI.** El Clasificador de Niza además de ofrecer un catálogo de productos y servicios y sus diversas clases, contiene una breve descripción de cada clase que resume o agrupa ciertos tipos de productos y servicios obedeciendo a ciertos criterios como su materialidad, funcionalidad y naturaleza. Esta breve descripción es lo que conocemos como “Títulos de la Clasificación de Niza” o “encabezados de Niza”.

Los encabezados constituyen únicamente un resumen y en ningún caso contienen todos los productos/servicios de la clase. Por lo mismo y debido a su amplitud, INAPI por regla general no los acepta, permitiéndolos única y exclusivamente, cuando el contenido del encabezado se encuentra a su

vez recogido y forma parte también del listado alfabético de Niza asociado a dicha clase. En todos los otros, INAPI observará solicitando se especifiquen dichos productos o servicios.

### Ejemplos:

- Título de la clase 7: “**Máquinas** y máquinas herramientas; Motores (excepto motores para vehículos terrestres); Acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); Instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; Incubadoras de huevos; Distribuidores automáticos.”

El término “máquinas” no se encuentra dentro del catálogo alfabético provisto por Niza para dicha clase, e INAPI lo considera un término vago y a la vez amplio, ya que por máquinas podemos referirnos tanto a máquinas de coser (clase 7) como a máquinas para construir carreteras (clase 7). Si bien ambas son máquinas, son objetos totalmente diversos, con distintas finalidades y que pertenecen a rubros totalmente diferentes entre sí. Distinto es el caso de las “máquinas herramientas”, que se encuentran en el título y que debido a que aparecen en el catálogo de Niza como un producto que tiene individualidad propia, entonces es aceptado por la Oficina como una descripción suficientemente clara.

- Título de la clase 37: “Servicios de construcción; Servicios de reparación; Servicios de instalación”.

Los servicios de reparación y de instalación, si bien forman parte del encabezado de la clase, no se encuentran contenidos en el catálogo alfabético de Niza sin alguna otra especificación, sino que siempre están delimitados a un rubro en particular, como por ejemplo “instalación y reparación de hornos” e “instalación y reparación de teléfonos.” Sin duda en ambos casos el servicio prestado busca restaurar un producto a su estado original, sin cambiar sus propiedades esenciales, de modo que tenga la misma función que tenía en un principio, pero claramente en ambos casos este servicio está destinado a un producto totalmente diferente, y por ello requerirá conocimientos y/o capacitación específicos para cada rubro en particular, siendo poco probable que estos servicios se presten por un mismo tipo de expertos. Además, debe considerarse que existen servicios de reparación que pueden

corresponder a otras clases, tales como la reparación de pieles (clase 40) y la reparación de software (clase 42)

b) **Productos multifuncionales no incluidos en el catálogo de INAPI:** Este es el caso de los productos que tienen más de una finalidad o función, pudiendo pertenecer a más de una clase, sin haberse reconocido aún en el catálogo de INAPI. En esos casos se recomienda catalogarlo y describirlo según la función principal, de acuerdo al parecer del solicitante. Si el solicitante desea proteger ambas o todas las funcionalidades respecto de productos no incluidos aún en el catálogo se recomienda solicitarlo en todas las clases relevantes, ajustando la redacción en cada caso para destacar la función que se desea proteger. De lo contrario, al catalogarlo en una única clase se entiende que está protegiendo una sola función principal y por tanto acotando a dicho tipo de producto su protección.

- Un ejemplo de ello es el caso de los “aparatos generadores y convertidores de energía.” Se trata de aparatos que tienen una doble funcionalidad, siendo ambas funciones pertenecientes a productos de clases diferentes. Por una parte, los generadores de energía son aparatos de la clase 7, y por otra, los convertidores de energía se asimilan a convertidores eléctricos de la clase 9. El solicitante deberá demostrar que un único aparato puede cumplir ambas funciones a la vez, para después buscar una redacción que permita reconocerlo en la o las clases correspondientes. .

c) **Servicios diversos que se prestan de forma conjunta:** En estos casos, el servicio no puede tratarse como uno solo, sino que deberán individualizarse para reflejar detalladamente la multiplicidad de servicios que se prestan.

De esta forma, el servicio de “restaurant delivery,” que une servicios de restaurant, de la clase 43, con servicios de reparto a domicilio de comidas preparadas, que pertenece a la clase 39 deberá separarse y clasificarse en sus correspondientes clases como restaurante (39) y reparto a domicilio de comidas preparadas (43).

Al momento de renovar INAPI revisa y actualiza los productos y servicios registrados, de forma de adecuarlos a los criterios de la clasificación vigente al momento de la renovación.

Particularmente, cuando en una nueva Edición de Niza a algunos términos son (i) puestos en una nueva clase o reubicados; o cuando (ii) se mejora la redacción de un producto o servicio para hacerlo más claro, INAPI actualiza conforme a los estándares vigentes.

Recuerde que en la renovación no pueden incorporarse nuevos productos, servicios ni regiones; sin embargo, es posible renunciar a parte de la cobertura de productos, servicios o regiones; por ejemplo, para ajustarla al uso que efectivamente le está dando el titular.

### III. Clasificador en línea de productos y servicios

§ 22. Desde septiembre de 2010, INAPI puso a disposición de sus usuarios un **Clasificador en Línea** de productos y servicios.

§ 23. Dicho Clasificador en Línea es un motor de búsqueda gratuito, que ayuda a los solicitantes a clasificar de manera correcta los productos y servicios que desean distinguir con su marca.

§ 24. Además, en dicha herramienta encontrará el listado completo de las redacciones que INAPI acepta, el que periódicamente se actualiza a medida que se incorporan nuevos términos o se eliminan aquellos que han caído en desuso o han sido reemplazados por otros más precisos. Este listado puede ser descargado en formato Excel para que los usuarios puedan incorporarlos en sus propios sistemas.

§ 25. El Clasificador en línea de productos y servicios contiene más de 23.000 términos, provenientes de las siguientes fuentes:

- Niza
- Prosur
- TM5 ID List
- Alianza del Pacífico (ADP)
- Redacciones admitidas por INAPI

## IV. Principales criterios de clasificación

§ 26. Al momento de clasificar los bienes y servicios se sugiere recurrir al Clasificador de INAPI y se recomienda utilizar siempre los términos ahí sugeridos.

§ 27. Sin embargo, es posible utilizar redacciones que no se contemplen en los clasificadores ni de Niza, ni en el ofrecido por INAPI. En tal caso, para determinar en qué clase encuadrar un producto o servicio específico y determinado, se puede recurrir a los siguientes criterios de clasificación, que se encuentran en el texto oficial de la Décimo Primera Versión del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Niza.

### E. En caso de productos

#### ▪ *Producto final*

§ 28. Éstos se clasifican según su función o su destino.

§ 29. En caso que el producto su función o destino no se mencione en ninguno de los títulos del clasificador, se debe clasificar por analogía con otros productos finales similares, que figuren en la lista alfabética.

§ 30. Por ejemplo “láminas protectoras especiales para pantallas de ordenador” de clase 9, por analogía también pertenecerán a clase 9, donde se ubican las láminas protectoras especiales para pantallas de teléfonos o de tabletas electrónicas.

§ 31. Por último, si no existe en la lista alfabética ningún producto con una finalidad similar, se deben utilizar otros criterios, tales como: (i) la materia de la que está hecho o (ii) su modo de funcionamiento.

#### ▪ *Un producto compuesto o con usos múltiples*

§ 32. Conforme a Niza, pueden clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o destinos.

§ 33. No obstante lo anterior, en opinión de INAPI para el caso de los productos que tienen más de una finalidad o función, pudiendo pertenecer a más de una clase, sin

haberse reconocido aún en el catálogo, debe catalogarse y describirse según la función principal, de acuerdo al parecer del solicitante.

§ 34. En consecuencia, solo si el solicitante desea proteger ambas o todas las funcionalidades respecto de productos no incluidos aún en el catálogo se recomienda solicitarlo en todas las clases relevantes, ajustando la redacción en cada caso para destacar la función que se desea proteger. De lo contrario, al catalogarlo en una única clase se entiende que está protegiendo una sola función principal y por tanto acotando a dicho tipo de producto su protección.

- ***Materias primas, en bruto o semi-elaboradas***

§ 35. Se clasifican de acuerdo a la materia de la que están compuestas. De esta manera, las materias plásticas en bruto van en la clase 1; el plomo en bruto o semi-elaborado, se clasifica en clase 6; y la goma en bruto o semi-elaborada, se ubican en la clase 17.

- ***Productos destinados a formar parte de otro producto***

§ 36. Deben clasificarse según su individualidad y no en la misma clase del producto del cual forman parte.

§ 37. De esta forma, productos como los tornillos metálicos debido a que pueden formar parte de una extensa variedad de productos o incluso de máquinas, tienen una individualidad propia atribuible a su materialidad; y, por ello, se clasifican siempre en la clase 6.

§ 38. Sin embargo, existe una excepción que se traduce en que se clasifican en la clase del producto del que son parte. Esta consiste en los casos en que estos productos no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones formando parte de otros productos. Por ejemplo: las cadenas de elevador se encuentran en la misma clase que los elevadores, en la clase 7, pues no tienen aplicaciones independientes de este producto al que adhieren.

Las partes y piezas de un determinado producto son aquellas sin las cuales el producto final no puede funcionar y por ello en estos casos se clasifican en la misma clase correspondiente al producto final al cual pertenecen.

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

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

§ 40. Se trata de productos, acabados o no, que no pueden ser clasificados en función de su destinación o uso y en que al recurrir al criterio de la materia, se observa que está constituido por diversas materias primas.

- ***Estuches adaptados para los productos que van a contener***

§ 41. Se clasifican, en principio, en la misma clase que el/los producto/s destinado/s a contener.

§ 42. En estos casos debe señalarse claramente que el estuche se encuentra “especialmente adaptado para transportar” el producto de que se trata; de otro modo podría eventualmente ser inductivo a confusión con estuches de otra clase.

§ 43. A modo ilustrativo pueden mencionarse estuches en 10 clases distintas, tales como: estuches para lápices de labios (clase 3), estuches de batería (clase 9), estuches de pedicura (clase 10), estuches para relojes (clase 14), estuches para plumas (clase 16), estuches para llaves (clase 18), estuches para cepillos de dientes (clase 21), estuches de agujas (clase 26), estuches de raquetas de tenis (clase 28), estuches para cigarrillos (clase 28).

## **F. En caso de los servicios**

- ***Regla general***

§ 44. De no encontrarse un servicio específico en la lista alfabética de Niza o aceptada por INAPI, debe clasificarse de acuerdo al tipo de servicio que se preste o a la rama de actividad conforme a los títulos de las clases de servicios de Niza y sus notas explicativas.

§ 45. De no encontrarse la rama de actividad a que pertenece un servicio específico en el título de una clase, debe utilizarse el criterio de analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética.

▪ ***Servicios de arrendamiento (alquiler)***

§ 46. Se clasifican en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan. De esta forma, el arrendamiento de vehículos pertenece a la clase 39, donde se encuentran los servicios de transporte; el arriendo de materiales médicos se clasifica en clase 44, pues ahí se ubican las prestaciones médicas; el arriendo de sillas, mesas y otro mobiliario para fiestas, se clasifica en clase 43 donde se ubica el arriendo de salas de reuniones y servicios de restaurantes (restauración).

§ 47. La excepción es el caso del servicio de arrendamiento con opción de compra “leasing,” que se considera un servicio financiero independientemente del servicio que se preste con el objeto alquilado, por lo que siempre se clasifica en la clase 36.

▪ ***Servicios de asesoría, información o consultoría***

§ 48. Se clasifican en la misma clase que los servicios sobre los cuales versa el asesoramiento, la información o la consultoría.

§ 49. De esta manera la asesoría en materia de telecomunicaciones correspondería a la clase 38 y la consultoría en materia de recursos humanos se clasifica en la clase 35.

La forma o el medio en que se provea la información o se preste la asesoría es irrelevante para efectos de clasificación. Por ejemplo: información sobre tarifas de transporte provista a través de páginas web serán servicios de clase 39, por cuanto los servicios de transporte pertenecen a dicha clase (Nunca irá en la clase 42).

▪ ***Servicios de franquicias***

§ 50. Al igual que en el caso de las asesorías, información y consultoría, se clasifican en la misma clases que los servicios específicos que brinda el franquiciador.

## G. Otros casos especiales (a partir de la práctica de INAPI)

§ 51. Existen ciertas clasificaciones y descripciones de productos y servicios en los que INAPI normalmente formula observaciones, por lo que merece la pena sean analizados:

- **Servicios de logística**

§ 52. Los servicios de logística per se, no poseen un significado unívoco en el idioma español; sin embargo, generalmente comprenden una serie de actividades relacionadas con el transporte. Por ello, INAPI admite el empleo del término enmarcado en una redacción que indique que se utiliza para organizar servicios de la clase 39.

§ 53. Por ejemplo son redacciones admitidas por INAPI las siguientes:

- Servicios de logística que comprenden el transporte, almacenaje y distribución de productos, clase 39, ó
- Servicio de logística de envío y almacenamiento de productos, clase 39.

- **Servicios prestados por corporaciones, clubes y fundaciones**

§ 54. Las corporaciones, clubes y fundaciones pueden prestar una serie de servicios diversos. Por ello sus servicios deben clasificarse de acuerdo a la naturaleza de el/los servicios que efectivamente dicha persona jurídica preste.

§ 55. Por ello, si un club presta servicios de entretenimiento, sus servicios deben ser clasificados dentro de la clase 41.

No basta con describir los servicios a proteger por una marca como “servicios de fundación, corporación o asociación gremial”, dado que ellas no constituyen servicios propiamente tales, sino que es simplemente la forma como se organizó o constituyó una persona jurídica.

- **Servicios de Beneficencia**

§ 56. La “beneficencia” no constituye un servicio propiamente dicho, sino más bien se refiere a una característica de otro servicio y por ende se encuentra supeditada

a la existencia de un servicio principal, que se clasificará conforme a las normas generales aplicables a los servicios.

§ 57. Ejemplo, los servicios de beneficencia que consisten en prestar asistencia médica a personas de escasos recursos se clasifican en clase 44, donde se encuentran todos los servicios de salud.

- **Servicios prestados a través de internet**

**Internet** corresponde a un medio para prestar un servicio y no es un servicio en sí mismo, por lo tanto, lo relevante para efectos de la clasificación es el servicio que efectivamente se presta.

§ 58. Por otro lado, no existe el servicio de “*página web*”, sino que los servicios pueden prestarse a través de una página web.

§ 59. En consecuencia, en el caso que la cobertura se describa como “*servicio de página web*”, el examinador debe solicitar se aclaren los servicios, por ejemplo:

§ 60. La marca YYYX solicitud N° 123 para distinguir en clase 38 “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**”.

§ 61. En este caso la expresión “portal web” debe aclararse con el fin de señalar de manera inequívoca el servicio de la clase 38 al cual se refiere.

§ 62. Si el servicio que se pretende es el diseño de portales web, entonces se debe reclasificar en clase 42. Por el contrario, si el servicio pretendido es la provisión de acceso a dichos portales, entonces pertenece a clase 38.

- **Servicios de Retail o Venta**

§ 63. Los servicios de retail o venta de la clase 35 deben especificar los productos que comercializarán a través de estos servicios.

§ 64. En consecuencia, descripciones como “venta de productos al menudeo” o “venta de todos los productos” por regla general son observados debiendo especificarse los productos que serán vendidos.

#### H. Redacciones/Expresiones no admitidas por INAPI

§ 65. Como se mencionó, la descripción de la cobertura de productos y/o servicios debe ser clara y precisa. De conformidad con dicho objetivo, ciertas redacciones o expresiones suelen ser observadas y no son admitidas por INAPI:

##### ▪ **Partes y Accesorios**

§ 66. La palabra partes no es admitida por regla general sin una especificación clara del producto final al cual pertenecen.

§ 67. De esta manera se observan las descripciones del tipo “*partes de la clase 7*”. En este caso una redacción alternativa sería “*partes de motores de la clase 07*”.

§ 68. Sin perjuicio de lo anterior, la expresión “sus partes y piezas” es aceptada siempre y cuando sea antecedida por una especificación clara y suficiente del o los productos a los cuales pertenecen dichas partes y piezas; como por ejemplo: “computadores, sus partes y piezas, clase 9.”

§ 69. Por su parte, accesorios se considera una expresión vaga e imprecisa, que solo se admite en aquellos casos que el Clasificador de Niza la utiliza. Tal es el caso de los “accesorios de regulación y seguridad para aparatos de agua” de la clase 11. De otro modo, INAPI observa para que se especifiquen todos los productos que son solicitados bajo dicha expresión.

##### ▪ **Aparatos, Instrumentos, Equipos y Sistemas**

§ 70. De la misma forma, la expresión “aparatos” sólo se admite cuando se encuentra acompañada de otros elementos que sirvan para especificar suficientemente la cobertura pedida, debiendo señalarse sobre cuáles tipos de aparatos se está solicitando protección, por ejemplo: no se permite “aparatos clase 09”, pero sí se acepta la siguiente descripción: “aparatos de seguimiento, control y regulación de válvulas y partes de válvulas, clase 09”.

§ 71. La expresión “sistemas” tampoco se acepta como descriptor de un producto, por cuanto INAPI entiende que un sistema puede estar compuesto no sólo de aparatos de diversas clases, sino que también de otros elementos como trabajo humano, lo que podría inducir eventualmente a confusión con servicios. Por lo anterior la oficina observará el término “sistemas”, si se pide en forma aislada.

- **Relacionados y Similares**

§ 72. Al momento de completar el formulario y describir los productos y/o servicios sobre los cuales se desea reivindicar una marca, debe evitarse la utilización de términos tales como: “y los demás productos relacionados” o “y los demás productos similares”.

§ 73. En dichos casos INAPI pide que los solicitantes especifiquen los servicios solicitados.

- **Abreviaciones**

§ 74. Las abreviaciones no son admitidas, pues pueden tener más de un significado o su significado puede variar en el tiempo, con lo cual no se logra el objetivo de realizar una descripción clara y detallada.

§ 75. Eventualmente INAPI admite ciertas abreviaciones, en la medida que se explique su significado entre paréntesis, a continuación del producto o servicio, ó cuando se encuentra expresamente reconocido en los listados de INAPI. Por ejemplo, DVD o software como servicio (SAAS).

## V. Consecuencias de una clasificación equivocada

§ 76. Cuando un producto o servicio es descrito de forma confusa o insuficiente, o cuando es mal clasificado, por regla general INAPI formula una observación formal, en la que cuando a partir de la redacción inicial es posible colegir los productos o servicios de interés para el solicitante, INAPI sugiere una redacción alternativa o proponiendo su reclasificación en otra categoría.

INAPI corrige de oficio, cuando se trata de defectos menores, como por ejemplo, habiendo descrito correctamente los servicios, selecciona una clase incorrecta, sin que ello implique que deba pagarse una tasa adicional.

§ 77. El plazo para contestar es de 30 días hábiles, por lo que trae como consecuencia un incremento inmediato del tiempo de tramitación de la solicitud.

### I. Productos o Servicios mal clasificados

§ 78. Las solicitudes se encuentran mal clasificadas cuando los productos o servicios descritos corresponden derechamente a una clase distinta a aquella en la cual han sido categorizados por parte del solicitante. En estos casos, existen dos alternativas de rectificación:

- ***Eliminar el Producto o Servicio originalmente mal clasificado***

§ 79. El solicitante puede eliminarlo, contestando en su escrito que renuncia a el/los producto/s y/o servicio/s observados.

- ***Re-clasificar el producto o servicio originalmente mal clasificado***

§ 80. En el caso que un producto y/o servicio no corresponda a la clase en la cual se encuentra descrito y el solicitante no quiera renunciar a dicho producto o servicio, éste puede pedir que los productos o servicios mal clasificados sean trasladados a las clases a las que verdaderamente pertenecen.

§ 81. En este caso es preciso tener en cuenta que **de no haber solicitado previamente la clase a la cual corresponde dicho producto o servicio**, el solicitante deberá completar el pago de la tasa correspondiente a la clase adicional, resultante de la reclasificación. De no hacerlo, la Oficina nuevamente observará solicitando se cumpla con este requisito referido a la suficiencia de la tasa inicial.

▪ **Adición de clases por el solicitante sin previa observación por INAPI**

§ 82. Una vez presentada una solicitud no es posible agregar nuevos productos y/o servicios, pues afecta el derecho de prioridad.

§ 83. En consecuencia:

- 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.
- No está permitido, con ocasión de la re-clasificación de un producto o servicio, extender la cobertura más allá de lo señalado por el solicitante en su solicitud inicial.

§ 84. 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”.
- Por el contrario, podría eventualmente agregarse una clase si la marca YYY solicitud N° 123, se hubiere pedido para distinguir “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.

**J. Productos especificados en una clase de Servicios**

§ 85. En el caso que los productos objeto de la solicitud se encuentren claramente descritos, el solicitante puede pedir que estos productos se asignen a la clase correcta. Por ejemplo: “preparaciones farmacéuticas, clase 43”.

§ 86. En este caso, se puede solicitar que los productos sean clasificados en la clase 5, únicamente, si la solicitud no contuviera otras descripciones de productos y/o servicios.

## K. Productos y Servicios de naturaleza indeterminada y/o poco precisos

- § 87. En los casos en que la descripción de los productos y servicios no se ajuste a los criterios de clasificación, o su redacción no sea lo suficientemente clara y precisa de manera que la Oficina no pueda determinar a qué se refiere, ni ofrecer alguna redacción alternativa, que sea más acorde con los criterios anteriormente indicados, se formulará una observación de manera tal que el **solicitante debe aclarar** dichos productos o servicios.
- § 88. En la medida de lo posible, INAPI orientará al solicitante sobre los criterios de clasificación utilizados por el Instituto.
- § 89. No basta con que el solicitante explique a cabalidad la naturaleza, función o finalidad de los productos y/o servicios observados, sino que dicha explicación o aclaración debe reflejarse necesariamente en una **modificación de la redacción final de los productos y servicios pedidos**. Por ello, debe enunciarse con claridad cuál es la redacción final de los productos y/o servicios pedidos.

## L. Otras modificaciones a la cobertura de productos y servicios: Limitación

- § 90. Como se dijo, habiéndose efectuado una correcta y suficiente especificación y clasificación de los productos y/o servicios pedidos en la solicitud, no existe posibilidad de modificarlos al arbitrio del solicitante.
- § 91. No obstante, la excepción a esta regla son los casos en que el solicitante desea limitar su cobertura, renunciando a determinados productos y/o servicios, acotando el ámbito de protección inicialmente solicitado.
- § 92. Cada petición se analiza individualmente y se aceptará, en la medida que la se constate que efectivamente es una limitación y no un caso en que en realidad se están incorporando nuevos productos y/o servicios. que no fueron solicitados originalmente.
- § 93. De esta manera, una limitación de cobertura en clase 36 que modifique “servicios de suscripción y corretaje de seguros” a “servicios de suscripción y corretaje de seguros de vida,” sería admitida porque detalla y limita el objeto originalmente pedido, pues al especificar que el ámbito de protección se refiere

únicamente al rubro de los seguros de vida, está renunciado a la protección sobre servicios ligados a otro tipo de seguros.

§ 94. No es posible incorporar nuevos productos y/o servicios con posterioridad a la presentación de la solicitud. Como se ha indicado a lo largo de este capítulo peticiones de este tipo son denegadas por INAPI.

## VI. Relaciones de productos y/o servicios generalmente aceptadas por INAPI

§ 95. Una de las etapas más importantes en el procedimiento de una marca es determinar la **conurrencia de alguna prohibición de registro** (que se realiza durante la etapa de examen de fondo).

§ 96. Una de las prohibiciones de registro se refiere a la existencia de marcas anteriores. Para determinar si un signo puede o no registrarse como marca a quien lo solicita INAPI efectúa búsquedas en su base de datos para determinar la existencia de las denominadas “anterioridades”, que no es otra cosa que la determinación de si existen marcas anteriores iguales o similares y que **distingan los mismos productos o servicios o relacionados.**

§ 97. Debido a que por regla general las clases de productos y servicios agrupan de forma lógica y con criterios tales como funciones o destinaciones iguales, similares o complementarias; o cuando ello no es posible considerando la materia prima de la que están hechos, normalmente la búsqueda se remite a la clase a la cual pertenece el/los productos y/o servicios solicitados.

§ 98. Sin embargo, pueden existir productos o servicios pertenecientes a otras clases que se relacionan estrechamente, pudiendo en estos casos INAPI formular observaciones de fondo, o acoger oposiciones basadas en solicitudes previas o registros que pertenecen a clases distintas de aquellas solicitadas.

§ 99. Usualmente en los juicios de oposición los oponentes acompañan pruebas y antecedentes para acreditar que existe una relación entre la cobertura de los productos y/o servicios pedidos y los de su marca anterior. En esos casos INAPI, habiendo ponderado los argumentos y pruebas acompañadas y resolviendo conforme a las reglas de la sana crítica relaciona productos y/o servicios entre distintas clases.

Clase	Clase relacionada	Productos o servicios relacionados en otra clase
<b>Clase 1</b>	16, 31	Adhesivos de la clase 1. Clase 16: adhesivos o pegamentos para la papelería o uso doméstico <sup>1</sup> .
<b>Clase 3</b>	5, 21 y 44	Jabones, lociones capilares, dentífricos, preparaciones y tratamientos para el cabello de la clase 3. Preparaciones farmacéuticas y veterinarias para uso médico de la clase 5 <sup>2</sup> .
		Productos de belleza y cosméticos, de la clase 3 Clase 44: servicios de belleza.
		Preparaciones cosméticas para el cuidado del cabello de la clase 3 Clase 5: Preparaciones medicinales para el crecimiento del cabello.
		Pasta de dientes: Clase 21: Cepillos de dientes, hilo dental.
<b>Clase 5</b>	3, 10, 30, 32, 44	Productos farmacéuticos de la clase 5 Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios <sup>3</sup> . Clase 44: Servicios médicos y veterinarios.
<b>Clase 6</b>	19	Construcciones de metal y materiales de estas estructuras, materiales de construcción resistentes de metal de la clase 6 Clase 19: construcciones no metálicas, materiales de construcción no metálicas.
<b>Clase 7</b>	8,	Máquinas herramientas de la clase 7 Clase 8: Herramientas de mano accionadas manualmente. <sup>4</sup>
<b>Clase 8</b>	7,	Herramientas e instrumentos manuales: Clase 7: Máquinas herramientas. <sup>5</sup>
<b>Clase 9</b>	12, 40, 41, 44	Cascos para motos, cascos protectores para motociclistas: Clase 12: motocicletas (motos), bicimotos, bicicletas, motores para vehículos terrestres, motocarros y todo tipo de vehículos motorizados

<sup>1</sup> Fallo DN N° 139.994 marca ISOFIT. Sol. N° 708.845.

<sup>2</sup> Fallo DN N° 180.073 marca FARMAVITA. Sol. N° 1174924.

<sup>3</sup> Fallo DN N° 139.122 marca DENTONICS MASTER-DENT. Sol. N° 726.045.

<sup>4</sup> Fallo DN N° 155.621 marca HUNTER. Sol. 893.227.

<sup>5</sup> Fallo DN N° 155.621 marca HUNTER. Sol. 893.227.

		<p>terrestres.<sup>6</sup></p> <p>Lentes ópticos y de sol de la clase 9</p> <p>Clase 44: servicios ópticos</p> <p>Cámaras fotográficas de la clase 9:</p> <p>Clase 41: Alquiler de cámaras fotográficas.</p> <p>Grabaciones de video y audio con música e interpretaciones artísticas de la clase 9:</p> <p>Clase 41: Producción de cintas de video de películas, producción de grabaciones sonoras, producción de programas de radio y/o televisión.</p>
<b>Clase 10</b>	5	<p>Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios de la clase 10</p> <p>Clase 5: Productos farmacéuticos<sup>7</sup>.</p>
<b>Clase 11</b>	7, 37	<p>Máquinas de riego para uso agrícola de la clase 11.</p> <p>Clase 37: Instalación y reparación de dispositivos de riego.</p>
<b>Clase 12</b>	9, 42	<p>Vehículos de la clase 12</p> <p>Clase 9: Cascos para motos.<sup>8</sup></p>
<b>Clase 16</b>	6, 9, 40, 41, 42	<p>Libros, publicaciones, material escrito, revistas:</p> <p>Clase 41: publicaciones y servicios de publicación<sup>9</sup>.</p> <p>Manuales de computadores (libros, material de instrucción, publicaciones y material impreso relacionado con computadores)</p> <p>Clase 9: hardware y software, libros electrónicos o descargables</p> <p>Clase 42: servicios computacionales, programación de computadores</p> <p>Fotografías y álbumes de fotografía:</p> <p>Clase 40: Procesamiento de películas fotográficas, revelado e impresión</p>

<sup>6</sup> Fallo DN N° 155.478, marca MADASS. Sol. N° 763.321

<sup>7</sup> Fallo DN N° 139.122 marca DENTONICS MASTER-DENT. Sol. N° 726.045.

<sup>8</sup> Fallo DN N° 155.478, marca MADASS. Sol. N° 763.321.

<sup>9</sup> Fallo DN N° 139.545 marca VIDACTIVA Sol. N° 710.083. Fallo DN N° 155.656 marca TOPAZEONLINE. Sol. N° 921.961. letra k ortovox bucarr

		de películas fotográficas, duplicado de fotografías.
<b>Clase 17</b>	1	Goma en bruto de la clase 17: Clase 1: gomas colas para uso industrial
<b>Clase 18</b>	25	Productos de cuero, maletas, mochilas, monederos, paraguas, artículos de viajes, pieles de animales de la clase 18: Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, especialmente gorros y sombreros. <sup>10</sup>
<b>Clase 19</b>	20	Construcciones no metálicas, materiales de construcción no metálicos, partes y accesorios, materiales no metálicos resistentes. Clase 6: construcciones metálicas, materiales de construcción metálicos, partes y accesorios, materiales de construcción resistentes metálicos.
<b>Clase 20</b>	37, 42	Muebles: Clase 37:; reparación de muebles. Clase 42: diseño y decoración de interiores
<b>Clase 21</b>	3, 37	Ollas a presión no eléctricas de la clase 21: Clase: Ollas a presión eléctricas.  Cepillos de dientes, hilo dental de clase 21 Clase 3: pasta de diente.
<b>Clase 22</b>	24	Materias textiles fibrosas en bruto: Clase 24: Tejidos textiles. <sup>11</sup>
<b>Clase 24</b>	22, 25	Tejidos textiles: Clase 22: Materias textiles fibrosas en bruto. <sup>12</sup> Clase 25: Vestimenta, calzados. <sup>13</sup>
<b>Clase 25</b>	18, 24, 40, 28	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería: Clase 18: Productos de cuero, maletas, mochilas, monederos, paraguas, artículos de viajes, pieles de animales. <sup>14</sup> Clase 24: Tejidos y materias textiles. <sup>15</sup> Ropa deportiva, calzado deportivo de la clase 25

<sup>10</sup> Fallo DN N° 164731 marca SATORI.

<sup>11</sup> Fallo DN N° 155.997 marca THERMALOFT. Sol. N° 894.839.

<sup>12</sup> Fallo DN N° 155.997 marca THERMALOFT. Sol. N° 894.839.

<sup>13</sup> Fallo DN N° 175992 marca MADISON JAMES. Sol. N° 1.121.886.

<sup>14</sup> Fallo DN N° 155.841 marca M WOLF. Sol. N° 920.636. Fallo DN N° 155.865 marca M-WOLF. Sol. N° 920.638.

<sup>15</sup> Fallo DN N° 155.890 marca DALU. Sol. N° 913.243.

		Clase 28: Artículos de gimnasia y deporte <sup>16</sup> Clase 40: modificación de vestuario, sastrería, impresión de poleras.
<b>Clase 27</b>	37	Alfombra, revestimientos de papel para paredes : Clase 37: reparación e instalación de alfombras, instalación de revestimientos de papel para paredes.
<b>Clase 28</b>		Artículos de cotillón de la clase 28 Clase 16: Decoraciones de papel para fiestas.
<b>Clase 29</b>	30, 31	Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; Vegetales congelados: Clase 31: Frutas y legumbres frescas; productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos. <sup>17</sup>  Grasa, jaleas, postres, yogurts, alimentos preparados, snack, purés, frutas y verduras secas, en conserva, congeladas, fritas y cocidas, nueces, crustáceos, mariscos <sup>18</sup> : Clase 30: masas, miel, melaza, almíbar, postres y helados sin fines médicos, comidas preparadas, snacks, salsas, pasteles, budines <sup>19</sup> .
<b>Clase 30</b>	5, 29, 31, 32,	Café, té, cocoa, café artificial: Clase 32: bebidas no alcohólicas  Hierbas aromáticas en conserva: Clase 31: Hierbas para uso culinario frescas Masas, miel, melaza, almíbar, postres y helados sin fines médicos, comidas preparadas, snacks, salsas, pasteles, budines <sup>20</sup> : Clase 29: Grasa, jaleas, postres, yogurts, alimentos preparados, snack, purés, frutas y verduras secas, en conserva, congeladas, fritas y cocidas, nueces, crustáceos, mariscos <sup>21</sup> .
<b>Clase 31</b>	29	Frutas y legumbres frescas:

<sup>16</sup> Fallo DN N°173483 marca VOIT Sol. N°1105368.

<sup>17</sup> Fallo DN N° 155.512 marca GARDEN GREEN GARBANZOS. Sol. N° 915.604.

<sup>18</sup> Fallo DN N° 139.394 marca LOS VOLCANES DEL SUR. Sol. N° 728.845.

<sup>19</sup> Fallo DN N° 139.613 marca PRADO. Sol. N° 735.234. Fallo DN N° 156.160 marca TRICOLOR. Sol. N° 808.767. Fallo DN N° 156.151 marca NURICHE. Sol. N° 907.726.

<sup>20</sup> Fallo DN N° 139.394 marca LOS VOLCANES DEL SUR. Sol. N° 728.845.

<sup>21</sup> Fallo DN N° 139.613 marca PRADO. Sol. N° 735.234. Fallo DN N° 156.160 marca TRICOLOR. Sol. N° 808.767. Fallo DN N° 156.151 marca NURICHE. Sol. N° 907.726.

		Clase 29: Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.
<b>Clase 32</b>	33	Cerveza de la clase 32 Clase 33: bebidas alcohólicas <sup>22</sup> .
<b>Clase 33</b>	32	Bebidas alcohólicas: Clase 32: cerveza <sup>23</sup> .
<b>Clase 35</b>	clases 1 a 34	Servicios de importación, exportación y representación de productos. Servicios de venta mayorista o minorista o ventas en línea. <sup>24</sup>  Selección de personal aplicando pruebas psicológicas: Servicios de venta relacionados con los siguientes productos:  Clase 3: productos de belleza, cosméticos. Clase 7: Máquinas bencineras y sus partes <sup>25</sup> . Clase 9: aparatos de telecomunicaciones, teléfonos, aparatos de comunicaciones. Clase 12: vehículos. Clase 14: metales preciosos y sus aleaciones, productos recubiertos con metales preciosos no incluidos en otras clases, joyería. Clase 16: libros. Clase 18: productos de cuero, monederos, maletas de mano, billeteras, paraguas. Clase 25: ropa, calzado, atuendos para la cabeza <sup>26</sup> Clase 30: productos de repostería. Clase 31: Productos de la clase 31 <sup>27</sup> .  Difusión de material publicitario, folletos, prospectos e impresos de la clase 35: Clase 16: Productos de papel y celulosa <sup>28</sup> .  Arriendo de expendedores automáticos de la clase 35:

<sup>22</sup> Resolución definitiva recaída en solicitud 1044243, marca Cerveza Artesanal El Monje, pedida para distinguir cervezas de La clase 32. Rechazada por marca anterior MONJE, registrada bajo N°705750, que distinguía productos de La clase 33; Resolución definitiva recaída en solicitud 1103904, marca Cerveza Pichilemu, para cervezas de clase 32. Rechazada por marca anterior PICHILEMU, registrada bajo N°753265, que distinguía productos de La clase 33; Fallo DN N° 155.588 marca SANTERRA Sol. 920.169.

<sup>23</sup> Fallo DN N° 139.096 marca VINOS LAS TACAS Sol. N° 724.403.

<sup>24</sup> casos Resolución definitiva recaída en solicitud 1131235, marca EL CAMINO, solicitud 1073383, marca DV, solicitud 113270, marca R GOMEZ.

<sup>25</sup> Fallo DN N° 139.124 marca PRESSMANN. Sol. N° 723.203.

<sup>26</sup> Fallo DN N°177078, marca RINASCIMENTO. Sol 1012885

<sup>27</sup> Fallo DN N° 139.409 marca PATAGONIAN BEEF. Sol. N° 700.201.

<sup>28</sup> Fallo DN N° 139.629 marca BIGBANG INTERACTIVE. Sol. N° 738.563.

		Clase 7: distribuidores automáticos.
<b>Clase 36</b>	35	Servicios financieros; dirección, planificación, análisis e investigación financiera: Clase 35: Previsiones y análisis económicos.
<b>Clase 37</b>	7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 27, 42	Servicios de construcción: Servicios de reparación, instalación y mantenimiento en relación a productos de clases 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Clase 42: servicios de arquitectura, servicios de ingeniería. Reparación e instalación de alfombras, instalación de revestimientos de papel para muros: Clase 27: Alfombra, revestimientos de papel para muros. Decoración de interiores, amoblado de interiores: Clase 20: muebles. Clase 42: diseño de interiores.
<b>Clase 38</b>	9, 35, 41, 42	Servicio de difusión de programas hablados, radiados y televisados, difusión de programas: Clase 41: producción de filmes, programas de radio y televisión, entretenimiento en vivo, montaje y producción de programas radiofónicos y televisión. <sup>29</sup>  Provisión de acceso a internet, arriendo de acceso a redes globales de computación, provisión de acceso a base de datos de clase 38: Clase 42: servicios computacionales, programación de computadores.  Servicios de telecomunicaciones de clase 38: Clase 9: Aparatos de telecomunicación, teléfonos, telégrafos, aparatos de comunicación.
<b>Clase 39</b>	42, 43 1 a 34	Servicios de distribución, almacenaje y embalaje en relación a: - productos de la clase 3 y 16 <sup>30</sup> - Productos de la clase 9 <sup>31</sup> . Preparación de tours, vacaciones, preparación de transporte y

<sup>29</sup> Fallo DN N° 155.284 marca DF. Sol. N° 783.634.

<sup>30</sup> Fallo 173080, marca EL CAMPESINO, resolución definitiva en solicitud 1038458, marca EL SAUCE S.A

<sup>31</sup> Fallo 172337, marca IPRO. Sol. 1084631

		<p>organización de excursiones de clase 39:</p> <p>Clase 43: provisión de alojamiento, servicios de hotel, agencias de reserva de alojamiento temporal.</p>
<b>Clase 40</b>	9, 16, 24, 25, 37	<p>Costura y confección de prendas de vestir, sastrería, :</p> <p>Clase 25: ropas</p> <p>Confección de cortinas:</p> <p>Clase 24: Cortinas, tapiz, muros colgantes de textiles</p> <p>Procesamiento de películas fotográficas, revelado e impresión de películas fotográficas, duplicado de fotografías:</p> <p>Clase 9: Aparatos fotográficos, diapositivas y rollos fotográficos.</p> <p>Clase 16: Fotografías y álbumes de fotografía.</p>
<b>Clase 41</b>	9, 16, 38, 42, 44, 45	<p>Servicios de educación y entrenamiento:</p> <p>Clase 16: Libros, material de instrucción impreso<sup>32</sup>.</p> <p>Entretenimiento en vivo:</p> <p>Clase 9: Películas pre grabadas, cintas de video y audio</p> <p>Clase 38: Servicio de programas hablados, radiados y televisados, difusión de programas.<sup>33</sup></p> <p>Producción de películas, programas de radio, televisión:</p> <p>Clase 9: Películas pre grabadas, cintas de video y audio</p> <p>Clase 38: radiodifusión</p> <p>Servicios de publicación de libros o de material impreso:</p> <p>Clase 16: Libros, material de instrucción impreso<sup>34</sup>.</p>
<b>Clase 42</b>	9, 16, 20, 37, 38	<p>Servicios de arquitectura. Servicios de ingeniería:</p> <p>Clase 37: servicios de construcción</p> <p>Servicios de computación y programación en computación:</p>

<sup>32</sup> Fallo DN N° 139.545 marca VIDAATIVA Sol. N° 710.083.

<sup>33</sup> Fallo DN N° 155.284 marca DF. Sol. N° 783.634.

<sup>34</sup> Fallo DN N° 139.545 marca VIDAATIVA Sol. N° 710.083.

		<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.</p> <p>Servicio de diseño en general:</p> <p>Clase 35: Servicios de publicidad<sup>35</sup>.</p>
<b>Clase 43</b>	39, 44	<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>
<b>Clase 44</b>	3, 5, 9, 42, 43	<p>Servicios de belleza y de cuidado del cabello:</p> <p>Clase 3: productos de belleza, cosméticos, preparaciones de cuidado del cabello</p> <p>Servicios médicos y veterinarios:</p> <p>Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios. Productos higiénicos y sanitarios para uso médico.</p> <p>Servicios ópticos:</p> <p>Clase 9: lentes ópticos.</p>

---

<sup>35</sup> Fallo DN N° 139.562 marca DE LA CALLE Sol. N° 735.352.

Establecimiento comercial	En relación a venta de productos de las clases 1 a 34 de productos <sup>36</sup>	Fallo 171357, marca LAS JIRAFAS; Resolución definitiva recaída en solicitud 1092744, marca LAS TRES B.
Establecimiento comercial	En relación a servicios de venta clasificados en clase 35 <sup>37</sup>	Resolución definitiva recaída en solicitud 1129966, marca HOBBY MARKET; Resolución definitiva recaída en solicitud 1137149.
Establecimiento industrial	En relación a clases 1 a 34 de productos <sup>38</sup>	Resolución definitiva recaída en solicitud 1159421, marca SAN IGNACIO; Fallo 1173898, marca AURUM METALS; Fallo 178021, marca AQUELLARRE

## VII. Últimas modificaciones del Clasificador de Marcas

§ 100. Como se ha mencionado, en Chile se encuentra vigente la 11° edición de la Clasificación de Niza, desde el 4 de enero de 2017. Tanto en la edición actual como en la anterior, se han producido diversas modificaciones, algunas de las cuales conviene detallar.

### M. 11° Edición

§ 101. A contar del 4 de enero de 2017 se comenzó a aplicar la 11° Edición de la Clasificación de Niza.

§ 102. Las principales novedades de esta edición dicen relación con modificaciones a los títulos de clases, eliminación, traslado y adición de productos y servicios.

---

<sup>36</sup> Solicitud 1170745, marca ERIKA, establecimiento comercial región del bio bio, observada por registro N° 860907, marca Erika, clase 25.

<sup>37</sup> Solicitud 1173844, marca DECOLIVING, clase 20 establecimiento comercial observada por registros de clase 35 (ventas); SOLICITUD 1149304, marca PAULA DECORE, clase 20., establecimiento comercial región metropolitana, observada por registro de clase 35 N° 878755 y registro e. c clase 20, registro 974901.

<sup>38</sup> Solicitud N° 1024355, marca Lácteos la Dehesa, E.I, clase 29, por registro previo clase 29 productos, marca La Dehesa, registro 1014643.

- Se **modifican** los títulos de 15 de las 45 clases y a las notas explicativas en siete de ellas. De esta forma, se incorporan al título de la clase 18 los términos: collares, correas y ropa para animales.
- Se **eliminan** productos y servicios que han caído en desuso, como lápices para la jaqueca en clase 5.
- Se **trasladan** productos entre clases, como ocurre con los jabones medicinales, que pasan desde la clase 3 a la 5.
- Se **adicionan** nuevos productos y servicios, entre los que destacan:
  - ❖ En clase 9, los *anillos inteligentes* y los *robots humanoides dotados de inteligencia artificial*.
  - ❖ En clase 29, el *guacamole* y el *falafel*.
  - ❖ En 30 el *dulce de leche* y los *perros calientes*.
  - ❖ En clase 41, el servicio de *formación mediante simuladores* y el *alquiler de obras de arte*.
  - ❖ En clase 42, el *desbloqueo de teléfonos móviles* y la *vigilancia electrónica de operaciones de tarjetas de crédito, para la detección de fraudes por Internet*.
  - ❖ En clase 45, la *celebración de ceremonias religiosas* y el *servicio de paseo de perros*.