

TIPOS DE MARCAS

Existen diversas maneras de tipificar o categorizar las marcas comerciales. Para efectos explicativos, aquí se desarrollan las que presentan una mayor utilidad práctica.

Algunas categorías son explicadas en otras secciones de estas Directrices, y otras son tratadas aquí, tales como las marcas de establecimientos comerciales e industriales, las marcas colectivas y marcas de certificación, así como las frases de propaganda.

Sumario

- I. Criterios de clasificación
 - A. Según el tipo de signo
 - B. Según el campo operativo amparado
 - C. Según su fuerza o capacidad distintiva
 - D. Según el grado de conocimiento
 - E. Según titular

- II. Marcas de productos, servicios, establecimientos comerciales y establecimientos industriales
 - F. Clasificación
 - G. Especificidad
 - H. Ámbito territorial
 - I. Forma de presentación de la solicitud de registro

- III. Marcas colectivas y de certificación
 - J. Regulación general
 - Concepto
 - Reglamento de uso

- K. Regulación de las colectivas y de certificación en Circular N° 9 de INAPI
 - Marcas colectivas
 - Marcas de certificación
 - Legitimación activa en caso de uso no autorizado de la marca colectiva o de certificación

- IV. Frases de propaganda
 - L. Concepto y requisitos
 - M. Características de la frase de propaganda
 - La house mark o registro principal
 - Consecuencias del carácter accesorio de la frase de propaganda
 - N. Reglas específicas de tramitación y examen
 - Presentación
 - Examen de forma
 - Examen de fondo
 - O. Tasas de presentación, registro y renovación
 - Tasa de registro
 - Tasa de renovación

I. Criterios de clasificación

A. Según el tipo de signo

- § 1. En base al tipo de signo, las marcas pueden clasificarse del mismo modo. Los tipos de signos son explicados en la sección “Requisitos de la marca” del capítulo “Marca comercial: Requisitos y tipos” de estas Directrices.
- Marca **denominativa**. Compuesta por palabras, letras o números sin un diseño específico.
 - Marca **figurativa** (llamada “etiqueta” en el RLPI). Compuesta únicamente por elementos gráficos.
 - Marca **mixta**. Combinación de elementos gráficos y denominativos.
- § 2. Existen otras marcas que no son propiamente visuales, sino perceptibles por el sentido del oído. Se trata de las marcas **sonoras**, expresamente admitidas por nuestra legislación. Este tipo de marcas son explicadas en la sección “[Contenido de la Solicitud](#)” del capítulo “Solicitud de registro de marca” de estas Directrices.
- § 3. La división anterior es utilizada en la normativa nacional para delimitar cada marca, categorización que está incluida en el sistema de presentación en línea de marcas y también en los formularios descargables desde la plataforma electrónica de INAPI.

B. Según el campo operativo amparado

- § 4. El campo operativo de una marca refiere a los productos, servicios (o establecimientos comerciales o industriales) identificados o que se pretenden identificar mediante el signo.
- § 5. Desde este punto de vista, las marcas se clasifican en:
- Marca de **productos**
 - Marca de **servicios**
 - Marca de **establecimiento comercial**

- Marca de **establecimiento industrial**

- § 6. A su vez, la LPI reconoce una categoría de signos cuya finalidad no es *distinguir* productos, servicios (o establecimientos comerciales o industriales), sino *publicitar una marca*. Se trata de la **frase de propaganda** o eslogan publicitario.
- § 7. En esta sección se explican las diferencias entre marcas de productos, servicios, establecimientos comerciales e industriales. También se explican por separado las frases de propaganda.

C. Según su fuerza o capacidad distintiva

- § 8. De acuerdo a su capacidad o fuerza distintiva, las marcas se pueden catalogar en:
- a. Marca **de fantasía**. Signos nuevos, creados, y que por lo mismo carentes de un significado conceptual. Ej. EXXON
 - b. Marcas **con significado**. Dentro de éstas, existen las siguientes categorías:
 - c. Marcas **distintivas**
 - Marcas **arbitrarias**. Su significado no tiene relación con el campo operativo amparado por la marca.



Solicitud 1161834, para distinguir aparatos e instrumentos científicos (clase 9).

MINE BLASTER

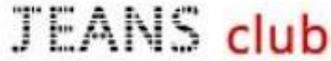
Solicitud 1182498, para distinguir actualización y diseño de software (clase 42).



Solicitud 1177435, para distinguir ablandadores de carne para uso doméstico, aderezos para ensalada, entre otros productos alimenticios de la clase 30.

LA PRENSA

Solicitud 1176881, para distinguir coches y vagones de la clase 12.



Solicitud 1176564, para distinguir anteojos y lentes de la clase 9.

TERRONES

Solicitud 1175625, marca terrones, para distinguir vinos y espumantes de la clase 33.

- Marcas **evocativas**. Su significado alude o sugiere el campo operativo amparado por la marca.

<p>KINELAB</p>	<p>Solicitud 1203297, marca kinelab, clase 44: Ajuste a dispositivos ortopédicos; ajuste de dispositivos protésicos; alquiler de aparatos de diagnóstico por ultrasonido; alquiler de aparatos de rayos X para uso médico; alquiler de equipo para uso médico; alquiler de equipos médicos; alquiler de instalaciones sanitarias; alquiler de máquinas y aparatos para uso médico; análisis del comportamiento para uso médico; asesoramiento en materia de farmacia; asesoramiento médico para personas con discapacidad; asistencia de enfermería a domicilio; asistencia médica; asistencia médica ambulatoria; cirugía estética; cirugía plástica; clínicas médicas; consultoría en asistencia médica provista por doctores y personal médico especializado; consultoría en materia de salud; consultoría médica; consultoría psicológica; consultoría sobre salud; cuidados de higiene y belleza; cuidados médicos, higiénicos y de belleza; diagnóstico de enfermedades; facilitación de información médica; facilitación de noticias e información en materia de medicina; facilitación de servicios a programas de pérdida de peso; gestión de servicios de asistencia sanitaria; información a pacientes en administración de medicamentos; información en relación con masajes; información médica; masajes; pruebas</p>
-----------------------	--

	psicológicas; pruebas psiquiátricas; quiropráctica; residencias con asistencia médica; servicios de asesoramiento dietético; servicios de asistencia médica; servicios de centros de salud; servicios de cirugía cosmética; servicios de cirugía plástica; servicios de clínicas médicas; servicios de cuidado de la salud; servicios de cuidado de la salud ofrecidos a través de proveedores de cuidado de la salud en base a contratos; servicios de medicina alternativa; servicios de pruebas médicas, en concreto, evaluación del estado físico; servicios de residencias con asistencia médica; servicios de salud; servicios médicos; servicios quiroprácticos; servicios terapéuticos; terapia física; tratamiento para la dislocación articular, esguinces, fracturas o similares (judo-seifuku).
FULL CLEAN	Solicitud 809826, clase 37: servicio de lavandería, lavado de ropa, limpieza en seco, planchado de ropa y servicios de aseo en general.
	Solicitud 1169003, clase 37: Servicios de lavandería, lavandería industrial, servicios de lavado, lavado en seco, lavado de textiles.
	Solicitud 1132871, clases 9, 42 y 45: Software. Actualización de software; software (actualización de -); software (diseño de -); software (instalación de -). Asesoramiento jurídico; asesoramiento jurídico en franquicias; investigaciones jurídicas; judiciales (investigaciones -); jurídicas (investigaciones -); licencias de software (concesión de -) [servicios jurídicos]; mediación en procedimientos jurídicos; servicios de asistencia jurídica; servicios de información jurídica; servicios jurídicos; servicios notariales.
CONSTRUMIN	Solicitud 1032779, clase 37: servicios de construcción, reparación e instalación en edificios, carreteras, puentes e inspecciones de proyectos de construcción, servicios de alquiler de herramientas.

--	--

d. Marcas no distintivas

- Marcas **genéricas**. Su significado corresponde al nombre del producto o servicio que se busca amparar mediante la marca.

	Solicitud 1116203, clases 39 y 43: Delivery (Reparto de productos o mercancías); reparto de comida; banquetes (servicios de -); restaurantes (servicios de -); servicios de bares y restaurantes; servicios de comidas rápidas para llevar.
LOOM BANDS	Solicitud 1110609, marca clase 26: elásticas (cintas -); ganchillos.
	Solicitud 1132871, clase 36: agencias de crédito; bienes inmuebles (corretaje de -); consultoría en seguros; consultoría financiera; corretaje de acuerdos crediticios; corretaje de seguros; gestión de hipotecas; gestión de hipotecas y préstamos; gestión financiera; inmobiliarias (agencias -); seguros; seguros (corretaje de -); servicios bancarios de hipotecas, préstamos y corretajes.
SERVICIOS EDUCACIONALES	Solicitud 1145773, clase 43: servicios de asesoría en el área educativos.

- Marcas **descriptivas**. Su significado describe o refiere características del producto o servicio que se busca amparar mediante la marca.

JUSTICIA GRATIS	Solicitud 1008591, clase 45: agencias de detectives; asesoramiento jurídico; investigaciones jurídicas; servicios de abogados; servicios jurídicos.
	Solicitud 1049342, clase 35: servicios de

	<p>venta y comercialización al por mayor y o al detalle ya través de internet de toda clase de productos. Servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos. Publicidad. Servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios. Servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo (marketing).</p>
<p>CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA CHILENA</p>	<p>Solicitud 1027046, clase 44: servicios médicos, servicios veterinarios, cuidado e higiene de animales. Servicios de viveros y de cría de animales.</p>
<p>MARCA FIESTA DEL CORDERO DE PAILLACO</p>	<p>Solicitud 1026447, clase 41: organización de fiestas y recepciones, actividades recreativas y culturales.</p>

§ 9. Estos tipos de marcas son tratadas en la sección “Prohibiciones referidas o alusivas a la falta de distintividad” del capítulo “Prohibiciones de registro” de estas Directrices.

D. Según el grado de conocimiento

§ 10. Existe un grupo de marcas que se denominan “marcas **notorias**” o “**notoriamente conocidas**”; son aquellas que por su importante uso en el comercio son reconocidas o fácilmente identificadas por los consumidores a quienes dichas marcas están dirigidas.

§ 11. Este tipo de marca es explicada en la sección “Prohibiciones sustentadas en intereses particulares” del capítulo “Prohibiciones de registro” de estas Directrices.

E. Según titular

§ 12. Existen ciertas categorías de marcas que, además de distinguir productos, servicios (o establecimientos comerciales o industriales), están destinadas a

entregar una información adicional sobre el titular. Se trata de las marcas colectivas y las marcas de certificación.

§ 13. La marca **colectiva** básicamente está destinada a ser usada por los miembros de una asociación o grupo titular de la marca, permitiendo diferenciar en el mercado sus productos o servicios, de aquellos producidos o prestados por terceros y que no forman parte de dicha asociación o grupo.

§ 14. La marca **de certificación**, por su parte, está destinada a acreditar o garantizar una o más características de un determinado producto y/o servicio fabricado o prestado por un tercero, en los que el titular de la marca detenta la calidad de garante. Por ello, por regla general, no produce ni presta los productos o servicios que certifica.

§ 15. Marcas colectivas y las marcas de certificación son tratadas en el apartado III de de esta sección.

II. Marcas de productos, servicios, establecimientos comerciales y establecimientos industriales

§ 16. En Chile una marca puede estar destinada a distinguir cuatro tipos de rubros generales: productos, servicios, establecimientos comerciales y establecimientos industriales.

§ 17. Las marcas de establecimientos comerciales e industriales son una categoría propia de nuestro país y pueden describirse como signos destinados a distinguir el nombre de una determinada empresa que transa o produce ciertos bienes.

§ 18. Existen algunas diferencias y similitudes entre estos tipos de marcas, que dicen relación con:

- Clasificación;
- Descripción o especificidad; y
- Ámbito territorial.

F. Clasificación

§ 19. Dentro de cada rubro general (productos, servicios, establecimientos comerciales y establecimientos industriales), la marca debe identificar un determinado grupo de actividades o artículos. Para estos efectos, existe un sistema de clasificación que agrupa 34 clases de productos afines entre sí y 11 clases de servicios afines entre sí; se trata del Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido en el Arreglo de Niza. Esta materia es tratada en detalle en la sección “[Clasificación](#)” del capítulo “Solicitud de registro de marca” de estas Directrices.

§ 20. Para estos efectos, las marcas de productos, servicios, establecimientos comerciales y establecimientos industriales se vinculan con el Clasificador del siguiente modo:

- Marcas de productos ➤ Clases 1 a 34 (clases de productos)
- Marcas de servicios ➤ Clases 35 a 45 (clases de servicios)
- Marcas de establecimientos comerciales ➤ Clases 1 a 34 (clases de productos)
- Marcas de establecimientos industriales ➤ Clases 1 a 34 (clases de productos)

G. Especificidad

§ 21. El campo operativo de las marcas de productos, servicios, establecimientos comerciales y establecimientos industriales debe ser básicamente específico y determinado. Así lo exige la LPI y lo complementa el RLPI.

- Marca de productos ➤ Se debe describir de manera *específica y determinada* el o los productos que se desea proteger (art. 23 inc. 1° LPI).
- Marca de servicios ➤ Se debe especificar en forma *específica y determinada* (art. 23 inc. 1° LPI), *clara y precisa*, el tipo, giro o rubro del servicio o servicios que se desea proteger (art. 26 inc. 1° RLPI).

- Marca de establecimiento industrial ➤ Descripción *específica y determinada* de los productos a ser fabricados, de una o varias clases (art. 23 inc. 2 LPI).
- Marca de establecimiento industrial ➤ Descripción *específica y determinada* de los productos a ser comercializados, de una o varias clases (art. 23 inc. 2 LPI).

§ 22. La marca para un establecimiento comercial o industrial no protege los artículos que en ellos se expendan o fabriquen, a menos que se inscribiere, de manera tal que para amparar dichos productos o servicios deberá realizarse un registro individual y separado (art. 26 inc. 2 RLPI). Ello no obstante, nada impide que caso a caso y según los antecedentes aportados por los interesados, INAPI establezca posibles relaciones o conexiones entre determinados “tipos de coberturas” de productos y servicios; y establecimientos comerciales e industriales. La sección sobre “[Clasificación](#)” del capítulo “Solicitud de registro de marca” de estas Directrices contiene algunas de las relaciones que INAPI realizar entre productos y/o servicios.

§ 23. Finalmente la naturaleza de los productos o servicios es irrelevante a los efectos del registro, bastando con que su descripción sea clara, suficiente y detallada. De esta manera pueden incluso registrarse marcas para productos o servicios cuya venta o prestación esté prohibida en el país (“*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 inc. 3 LPI).

H. Ámbito territorial

§ 24. La cobertura territorial de la marca no sólo tiene incidencia para la especificación de su campo operativo al momento de la presentación de la solicitud, sino particularmente para determinar también el ámbito de aplicación y protección del derecho marcario.

- Las marcas de **productos, servicios y establecimientos industriales** ➤ Tienen validez para **todo el territorio de la República** (art. 23 bis B, LPI).
- Por el contrario, las marcas de **establecimientos comerciales** ➤ Tienen validez para la **región o regiones** para las cuales se pide protección (art. 23 bis B, LPI).

I. Forma de presentación de la solicitud de registro

- § 25. El tipo de marca, de producto, servicio, establecimiento comercial o industrial, es un factor relevante en lo relativo a los requisitos formales para la presentación de una solicitud de registro.
- § 26. Los requisitos de presentación de la solicitud son analizados en la sección “[Contenido de la solicitud](#)” del Capítulo sobre “Aspectos Generales” de estas directrices de marcas.

III. Marcas colectivas y de certificación

J. Regulación general

▪ *Concepto*

- § 27. El art. 19 bis LPI reconoce las marcas colectivas y marcas de certificación.
- La marca **colectiva** básicamente está destinada a ser usada por los miembros de una asociación o grupo, permitiendo diferenciar en el mercado los productos o servicios, de aquellos producidos o prestados por terceros y que no forman parte de dicha asociación o grupo.
 - La marca **de certificación** básicamente está destinada a acreditar o garantizar una o más características de un determinado producto y/o servicio fabricado o prestado por un tercero.
- § 28. Las marcas colectivas y las marcas de certificación se someten al mismo procedimiento y plazos establecidos en la LPI para las marcas comerciales comunes y corrientes, tanto para la solicitud de registro, así como también para su renovación, extinción y anotaciones marginales; salvo en cuanto deben acompañar un reglamento de uso.

- **Reglamento de uso (y control)**

§ 29. El citado art. 19 bis LPI dispone que:

- Los titulares pueden requerir que se registre también un **reglamento de uso y control** de la marca, que será obligatorio para los titulares e inoponible para terceros.
- El reglamento de uso y control debe presentarse junto a la solicitud de registro.
- INAPI puede objetar el registro del reglamento, en caso que contenga disposiciones ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor. Esta facultad puede ejercerse hasta antes de dictar la resolución definitiva, tanto durante el proceso de examen de forma como en el examen de fondo de la solicitud.
- Las observaciones deben ser corregidas en un plazo máximo de 60 días (hábiles, computados de lunes a viernes).
- El incumplimiento por parte de alguno de los titulares de las normas previstas en el reglamento de uso y control, dará acción a cualquiera de los demás para solicitar el cumplimiento forzoso y/o la indemnización de perjuicios, conforme a los artículos 106 y sgts. LPI, correspondientes a las normas sobre “observancia de los derechos de propiedad industrial”.

K. Regulación de las colectivas y de certificación en Circular N° 9 de INAPI

§ 30. Con el fin de sistematizar, informar y entregar certeza a los usuarios, INAPI dictó la **Circular N° 9 de 2011**, titulada **INFORMA NORMAS SOBRE REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN**, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de noviembre de 2011 y vigente desde esa misma fecha.

§ 31. El esquema o resumen de la circular es básicamente el siguiente:

- Marcas colectivas
 - a. Definición (secc. 1°, cláusula 1)
 - b. Titulares (secc. 1°, cláusula 2)
 - c. Derechos y limitaciones del derecho sobre la marca colectiva (secc. 1°, cláusula 3)
 - d. Reglamento de uso
 - Definición (secc. 1°, cláusula 5)
 - Contenido (secc. 1°, cláusula 9)
 - Momento de presentación ante INAPI (secc. 1°, cláusulas 4 y 9)
 - Objeción por parte de INAPI (secc. 1°, cláusula 10)
 - Modificación del reglamento (secc. 1°, cláusula 11)
 - Publicidad del Reglamento (sección 3° N° 4)
 - e. Compatibilidad de las marcas individuales y la marca colectiva (secc. 1°, cláusula 6).
 - f. Cumplimiento por los asociados o miembros (secc. 1°, cláusulas 7 y 8)

- Marcas de certificación
 - a. Definición (secc. 2°, cláusula 1)
 - b. Titulares (secc. 2°, cláusula 2)
 - c. Facultades y cargas para el titular (secc. 2°, cláusulas 3, 4 y 11)
 - d. Reglamento de uso
 - Descripción y alcance (secc. 1°, cláusula 5)
 - Contenido (secc. 2°, cláusula 6)
 - Momento de presentación ante INAPI (secc. 2°, cláusula 5)
 - Objeción por parte de INAPI (secc. 2°, cláusula 7)
 - Modificación del reglamento (secc. 2°, cláusula 8)
 - Publicidad del Reglamento (sección 3° N° 4)

- e. Cumplimiento por los asociados o miembros (secc. 2°, cláusula 9)
- f. Limitación a la transferencia (secc. 2°, cláusula 10)

- ***Legitimación activa en caso de uso no autorizado de la marca colectiva o de certificación***

- § 32. Dispone la Circular N° 9 que las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de certificación podrán ser ejercidas por las personas facultadas a utilizar dichas marcas, siempre que cuenten con autorización expresa del titular o que así haya sido establecido en el Reglamento de Uso registrado (sección 3° N° 2).
- § 33. El titular de una marca colectiva o de certificación podrá reclamar, por cuenta de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca por terceros que no son miembros de la asociación o que no han sido autorizados para ello (sección 3° N° 3).
- § 34. Las marcas colectivas no pueden ser cedidas e INAPI ha entendido que tampoco pueden ser transferidas, siguiendo la lógica de limitar el cambio de titular. La misma regla se aplica a las marcas de certificación

IV. Frases de propaganda

L. Concepto y requisitos

- § 35. Las frases de propaganda o lemas publicitarios no se encuentran definidos 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 registrada y que están destinadas a publicitarla.

El art. 23 inc. 2 LPI señala expresamente que las frases de propaganda están destinadas a aplicarse “en publicidad de marcas ya inscritas”.

Por su parte, el art. 23 inc. 1° RLPI establece una sinonimia entre frases “de propaganda” y frase “publicitarias”.

A diferencia de la marca, entonces, la frase de propaganda no distingue productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, sino que **publicita** una **marca** registrada.

§ 36. La frase de propaganda está condicionada a ciertas exigencias específicas:

- Debe estar **unida o adscrita** a una marca previamente registrada (art. 19 inc. 2 LPI)
Ej. Reg. 1002026



La marca registrada que es objeto de la publicidad es denominado por ley como “registro principal” (art. 19 bis B, LPI), aunque en la práctica se la suele denominar “**house mark**”.

Una misma “house mark” puede ser utilizada para una o más frases de propaganda.

- Dada su denominación legal (“frase”), debe ser representada únicamente como denominación (sin elementos figurativos) y se ha entendido que no puede estar incluida dentro de una marca figurativa (etiqueta). (art. 23, RLPI)

Por disposición legal, no es posible registrar una frase de propaganda sin haber inscrito previamente la marca que será publicitada mediante la frase de propaganda.

M. Características de la frase de propaganda

§ 37. La frase de propaganda es una categoría accesoria de la marca registrada, característica que se deduce además de la exigencia de estar adscrita o unida a una marca previamente registrada. Además, así lo reconoce expresamente el art. 19 bis A, LPI, al señalar que la frase de propaganda es “dependiente” de la marca registrada.

▪ *La house mark o registro principal*

§ 38. La LPI no impone requisitos específicos a la marca principal registrada o “house mark”, de manera que ésta puede ser **denominativa** o **mixta**. Sin embargo, dicha house mark no puede ser simplemente figurativa, debido a que la marca registrada debe “incluirse” dentro de la frase de propaganda. Esto es confirmado por lo señalado en el art. 23 del RLPI.

▪ *Consecuencias del carácter accesorio de la frase de propaganda*

§ 39. Dado el carácter accesorio o dependiente de la frase de propaganda, de ello se desprenden diversas consecuencias, entre otras:

- a. La **caducidad** de la “house mark” —**por no pago de los derechos de renovación**— produce los mismos efectos respecto de la o las frases de propaganda adscritas al registro. En estos casos, INAPI procede a cancelar de oficio el registro de la frase de propaganda dependiente de la marca caducada, de lo cual se deja constancia mediante una subinscripción en el registro correspondiente (art. 19 bis A, LPI).

De esta manera, se rechazó la solicitud N° 1.172.712, pues al momento de efectuarse el análisis por INAPI la marca principal había dejado de estar vigente.

- b. La **nulidad** del registro de la “house mark” produce los mismos efectos respecto de la o las frases de propaganda adscrita al mismo. En este caso, INAPI igualmente procede a cancelar de oficio el registro de la frase de propaganda dependiente de la marca cuyo registro es anulado, de lo cual se deja constancia mediante una subinscripción en el registro correspondiente

(art. 19 bis A, LPI). En estos casos INAPI procede de oficio y periódicamente revisa el estatus de las frases de propaganda en relación con las marcas principales de que dependen

INAPI periódicamente revisa el estatus de las frases de propaganda en relación con las marcas principales de que dependen, cancelando de oficio el registro de los eslóganes publicitarios cuando su marca base ha dejado de estar registrada.

- c. La frase de propaganda no se puede **ceder o transferir**, salvo que se ceda o transfiera en conjunto con el registro principal al cual se adscribe (art. 19 bis B, LPI).
- d. El **campo operativo** (cobertura) de la frase de propaganda no puede ser más amplio que el de marca principal, pero sí puede distinguir una parte de los productos y servicios protegidos mediante la house mark.
- e. Tampoco puede una frase de propaganda distinguir productos o servicios de naturaleza diferente a aquellos distinguidos por la house mark. Ejemplos:
 - Condulac el cable eléctrico de los que si saben (solicitud N° 1089971).
 - Bonsal, la buena sal (solicitud N° 982418 y 928421).
- f. Su **extensión territorial** sigue la suerte del registro principal, dado el carácter accesorio de la frase de propaganda, particularmente para el caso de los establecimientos comerciales.

N. Reglas específicas de tramitación y examen

▪ **Presentación**

§ 40. Las frases de propaganda deben presentarse:

- En el formulario destinado para tales efectos, en el cual se debe indicar la denominación solicitada, que debe incluir la marca registrada, y su campo operativo (cobertura).
- También se debe indicar el registro base al cual se adscribe.

Cuando el registro “house mark” se encuentra en proceso de renovación, se deberá esperar que se obtenga el nuevo número de registro a fin de decidir la aceptación o el rechazo de la solicitud de registro de la frase de propaganda.

▪ **Examen de forma**

§ 41. El examen de forma de la solicitud de registro de una frase de propaganda no se diferencia en general del examen de una marca denominativa, a lo cual cabe aquí remitirse a la sección “[Examen de forma](#)”, del capítulo “Solicitud de registro de marca” de estas Directrices.

§ 42. Algunos aspectos particulares que se analizan en la etapa de examen de forma —aplicados a una frase de propaganda— son los siguientes, a título ejemplar:

- **Vigencia.** La frase de propaganda debe adscribirse a una marca registrada vigente de producto, servicio o establecimiento comercial o industrial..
- **Titularidad.** Debe coincidir la titularidad del registro principal y de la frase de propaganda
- **Denominación.** La denominación de la marca principal debe incorporarse en forma idéntica en la frase de propaganda.
- **Campo operativo.** El campo operativo (cobertura de productos y servicios) de la frase de propaganda debe siempre estar incluido en el campo operativo del registro principal, pudiendo ser *idéntico* a éste o sólo *una parte* del mismo. En cualquier caso, la cobertura de productos y servicios de la frase de propaganda nunca puede ser más amplia que el campo operativo de la marca registrada.

▪ **Examen de fondo**

§ 43. El examen de fondo de la frase de propaganda no difiere en esencia del examen general aplicable a las marcas denominativas, de manera que las prohibiciones de registro podrían ser plenamente aplicables. Sin embargo, existen ciertas particularidades que es conveniente explicar:

- Se ha entendido que al incorporar una marca previamente registrada se beneficiaría de su distintividad. Ejemplos:
 - Minuto verde, el Choclo de Chile. (Solicitud 1197069).
 - Aurus, la joyería de Chile. (Solicitud 1198590).
 - Bancoestado, líder en innovación financiera. (Solicitud 1192322).
 - Car meister, seminuevos garantizados. (Solicitud 1184085).
 - Llabres, calidad en limpieza. (Solicitud 1142440).
 - La tercera, el diario de Chile. (Solicitud 1099280).

No obstante, en otros casos si la frase de propaganda está compuesta únicamente por elementos descriptivos, podrá ser observada y posteriormente rechazada conforme al art. 20.e) LPI. Ejemplos:

- Boston College “Chile Bilingüe”. (Solicitud 1001369). En fallo del TPI de 7 de enero de 2015 se rechazó por considerarse que era un término descriptivo.
 - AFP Modelo, la menor comisión. (Solicitud 1104611). En fallo del TPI de 25 de abril de 2016 se rechazó por la causal antes referida.
 - AFP Modelo, la comisión más baja. (Solicitud 1104630. De la misma forma que en el caso anterior se consideró que carecía de capacidad distintiva. Fallo del TPI de 25 de abril de 2016.
- Una frase de propaganda excesivamente extensa puede ser observada y/o rechazada, ya que dicho carácter puede impedir su capacidad de servir como un signo distintivo publicitario. Se trata de un análisis eminentemente casuístico.
 - En materia de análisis de similitudes de dos frases de propaganda, aunque adscriban a una marca diferente, si presentan semejanzas determinantes podrían ser objeto de eventuales observaciones de fondo y/o rechazo.

Ejemplo:

- Lan, eso que nos une. (Solicitud 1081643) Se rechazó por considerarse semejante a una marca anterior, que incorporaba el mismo lema publicitario. Fallo TPI de fecha 24 de febrero de 2016.
- No obstante, en el caso de la frase de propaganda “Si es de Maver es mejor” versus “Si es Tanax es mejor” (Solicitud N° 968.394), la Corte Suprema mediante fallo de 9 de noviembre de 2015 consideró que existían suficientes diferencias gráficas y fonéticas entre ambas frases de propaganda por lo que podrían coexistir.

O. Tasas de presentación, registro y renovación

§ 44. A diferencia de las marcas comerciales, las frases de propaganda no están afectas al sistema del “pago por clase” (establecido en el art. 23 bis A, LPI), sino que pagan siempre 3 UTM, con independencia de los clases de productos y servicios distinguidos por este tipo de signo y los registrados bajo la marca principal.

- **Tasa de registro**

§ 45. En consecuencia, la tasa de una frase de propaganda será siempre de 3 UTM.

- **Tasa de renovación**

§ 46. El mismo sistema rige para la renovación de una frase de propaganda, en cuyo caso la tasa de renovación es siempre de 6 UTM, rigiendo igualmente el mecanismo de pago de sobretasas en caso de retraso (conforme al art. 18 bis B, LPI).

§ 47. Sin embargo, si como consecuencia de un **cambio en la clasificación** el registro deba dividirse en dos o más clases (art. 3 inc. 2° transitorio de la ley 19.996), entonces el titular de la frase de propaganda podrá optar —al momento de la

renovación del registro de esta última— por mantener su vigencia para todos los nuevos registros o bien para aquél o aquéllos que decida. En caso de optar mantener la frase de propaganda adscrita a dos o más registros, deberá pagar la tasa correspondiente a todos ellos.

§ 48. Como se ha señalado anteriormente en esta misma sección, el no pago de los derechos de renovación de la “house mark” produce la **caducidad** del registro principal y de la frase o frases de propaganda adscritas a la misma (art. 19 bis A, LPI)