

MARCA NOTORIA

En la sección [Tipos de Marcas](#) se mencionan las marcas notorias y se definen como aquellas que por su volumen de ventas, duración o intensidad de uso en el mercado, por su valoración o prestigio alcanzado, o por cualquier otra causa similar, es indudablemente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o establecimientos. Estos elementos deben ser probados por quien alega que se está ante una marca notoria.

La ley chilena no proporciona una definición de marca notoria. Sin embargo la Exma. Corte Suprema las definió como *“aquella cuyo uso es intensivo, de extendido conocimiento, que ha perdurado en el tiempo, según también su nivel de promoción o publicidad de sus productos o servicios asociados, así como por el prestigio del cual goza el signo o su denominación entre el público”*. (Considerando Cuarto, fallo sobre recurso de casación, Rol N°8.024-2.015, Solicitud N°913074, marca FORMULA UNO)

Las marcas notorias hacen excepción a dos principios generales de la propiedad industrial: **principio de la territorialidad y principio de especialidad**.

En la presente sección se analizará el tratamiento que se da a las marcas notorias diferenciando según si se encuentra o no registrada ante INAPI (en Chile y en el extranjero), debido a que la LPI establece condiciones distintas a unas y a otras a los efectos de funcionar como prohibiciones de registro de marcas comerciales.

Sumario

- I. Fuentes normativas.
- II. Elementos que constituyen la prohibición de registro basada en una marca notoria registrada en el extranjero:
 - A. Existencia de una marca anterior registrada en el extranjero que se asemeja a la solicitada, de forma que la última pueda confundirse con la primera.
 - B. El ámbito de protección o cobertura de la marca solicitada es idéntico al ámbito de protección de la marca anterior, conforme ha sido inscrita en el extranjero.
 - C. Marca anterior es famosa y notoria.
 - D. Carga de la prueba.
- II. Elementos que constituyen la prohibición de registro basada en una marca notoria registrada en Chile.
 - E. Existencia de una marca anterior registrada en Chile idéntica o que se asemeja a la solicitada, de forma que la última pueda confundirse con la primera.
 - F. Marca anterior es famosa y notoria
 - G. El ámbito de protección o cobertura de la marca solicitada es distinto y no relacionado al ámbito de protección de la marca anterior inscrita.
 - H. El ámbito de protección o cobertura de la marca solicitada guarda algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida.
 - I. Existe probabilidad de que el otorgamiento de la protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.
 - J. Carga de la prueba
 - K. Interpretación armónica con artículo 16 N°3 del convenio sobre los ADPIC.

I. Fuentes normativas

Art. 20, letra g) inc. 1º LPI – Prohíbe el registro de signos que sean iguales o similares a marcas notorias aunque no estén registradas en Chile, siempre que estén registradas en el exterior. Esta especial disposición exige como una condición para su aplicación que la marca esté registrada en el exterior para los mismos productos y servicios.

Art. 20, letra g) inc. 3º LPI – Prohíbe el registro de signos idénticos o similares a marcas notorias registradas en Chile, aunque la solicitud busque distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, siempre que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.

II. Elementos que constituyen la prohibición de registro basada en una marca notoria registrada en el extranjero

A. Existencia de una marca anterior registrada en el extranjero que se asemeja a la solicitada, de forma que la última pueda confundirse con la primera.

§ 1. Se trata de uno de los casos en que, haciendo excepción al principio de registrabilidad que informa el derecho marcario, se protege a una marca, pese que no encontrarse registrada en el país.

§ 2. No obstante, para ser aplicado se requiere cumplir ciertas condiciones. Una de las primeras consideraciones que se debe tener presente respecto de esta causal de irregistrabilidad, es que la marca oponente debe ser (i) “famosa” o “notoria” y que además (ii) debe contar con registros en el extranjero vigentes.

§ 3. Además, las marcas en conflicto deben (iii) presentar identidad o semejanzas para configurar los elementos que componen esta causal. Así, y como fue señalado en la sección de [“Marcas previas en Chile”](#), existirá identidad entre el signo pedido y la marca anterior cuando el primero reproduce, sin modificación

alguna todos los elementos que constituyen la marca anterior. Así, de la simple comparación entre ellos consta su plena identidad, por lo que no es necesario un mayor análisis para concluir que ellas no son diferenciables entre sí.

§ 4. La determinación de la semejanza entre marcas corresponde a una operación estimativa que implica el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Dichas pautas de evaluación deben ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de: (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual; (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y (iii) La consideración del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compuesta, a fin de compararla con otra marca.

JURISPRUDENCIA

La Excm. Corte Suprema, en sentencia de fecha 15 de octubre de 2013, pronunciada en autos [Rol N° 1126-13](#) ha señalado: “Que los paradigmas del derecho marcario imponen al juzgador la evaluación de la marca solicitada teniendo en consideración factores como: i) La apreciación global, que consiste en que ésta debe ser considerada al momento del análisis como conjunto; ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y iii) El elemento relevante o principal”. (Registro N°610005)

§ 5. En las siguientes situaciones se ha concluido que existe semejanza entre dos marcas:

a) Elemento relevante compartido: Ocurre cuando los signos analizados comparten uno o más elementos que resultan ser principales o dominantes, y por tanto determinantes en la impresión de conjunto, por influir en la mente del consumidor, actuando como indicador de pertenencia a un determinado origen empresarial. En esta situación, las variaciones y/o restantes complementos no

resultan ser suficientes para diferenciarlos, al encontrarse subordinados al componente principal. Cabe precisar que un elemento de una marca compuesta resulta ser descriptivo de los productos o servicios designados por dicha marca no puede considerarse, en principio, como el elemento dominante de ésta. Tratándose de marcas mixtas, en general el elemento denominativo será considerado dominante debido a que en el comercio prevalece, en general, el aspecto verbal y los consumidores, en general, pueden tender a considerar los elementos figurativos como meramente decorativos y no como el componente principal que indica la procedencia empresarial;

- b) Coincidencia en mismo orden y secuencia:** Son aquellas marcas que presentan una configuración semejante en atención a la secuencia y orden de sus letras y/o elementos, pudiendo el consumidor por tal motivo confundirlas entre sí. Las variaciones entre los signos no resultan ser suficientes para diferenciar adecuadamente las marcas en conflicto. Especial relevancia en el orden y secuencia poseen las vocales de los signos a comparar;
- c) Marca anterior contenida:** Situación similar a aquella descrita en la letra a), ocurre cuando el signo pedido contiene íntegramente una marca anterior, sin que los complementos adicionados a la solicitada, resulten ser suficientes para diferenciarlos adecuadamente, pudiendo llevar a que el público consumidor los confunda entre sí o a creer que los productos o servicios de que se trata proceden al menos de empresas vinculadas económicamente. Basta con que la marca anterior ocupe una posición distintiva y autónoma en la marca posterior. Cuando la marca anterior corresponda al elemento relevante del signo posterior esta situación puede confundirse con la del elemento relevante compartido;
- d) Existe semejanza fonética:** Se presenta cuando los signos tienen una configuración determinadamente similar, por tener una fonética marcadamente semejante al pronunciarse;
- e) Existe semejanza conceptual:** Sucede en los casos en que los signos en pugna presentan una similitud ideológica al evocar la misma idea o significado, sin que las modificaciones realizadas en la marca solicitada sean capaces de aportar a la diferenciación que requiere el conjunto para coexistir pacíficamente. Cabe destacar que las diferencias conceptuales entre dos marcas pueden en ocasiones neutralizar las semejanzas visuales y/o fonéticas existentes entre las

mismas, para lo cual al menos uno de los signos debe tener un significado claro y determinado que el público consumidor podrá captar inmediatamente;

f) **Existe semejanza gráfica:** Ocurre cuando los signos en conflicto presentan una configuración gráfica semejante al poseer una fisonomía y estructura determinadamente similar, en su diseño, colores, forma y/o estructura, suscitando una impresión visual idéntica o parecida en la mente del público, sin lograr representarse como signos con suficiente fuerza diferenciadora, hecho que podrá llevar al público consumidor a confundir las marcas entre sí. Debe tenerse presente que el titular de una marca mixta o figurativa no posee un derecho exclusivo sobre la forma de representar el objeto o elemento gráfico en sí mismo, pero sí le asiste el derecho de protección sobre su forma particular de representarlo.

§ 6. Como se mencionó inicialmente, esta prohibición de registro las marcas solo aplica a marcas registradas en el extranjero. No sirven para configurar esta causal las marcas que aunque hayan sido solicitadas válidamente, no estaban registradas al momento de presentación de la solicitud respecto de la cual desean oponerse.

B. El ámbito de protección o cobertura de la marca solicitada es idéntico al ámbito de protección de la marca anterior, conforme ha sido inscrita en el extranjero.

§ 7. El segundo elemento necesario para que se configure la causal de prohibición de registro contemplada en el art. 20 letra g) inc. 1º es que los productos o servicios que cubren las marcas comparadas (cobertura o ámbito de protección) sean idénticos. Esto es señalado por la norma expresamente: *“para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales.”*

§ 8. Ahora bien, nos encontramos ante marcas con coberturas idénticas cuando coinciden en sus ámbitos de protección o comprenden exactamente determinados productos, servicios o establecimientos pertenecientes a una misma clase.

JURISPRUDENCIA

Ejemplos de signos rechazados a registro por existir una marca anterior extranjera notoria:



+ [Fallo N°180739](#), marcas figurativas  - , en clase, solicitud N°1190326. Se acogió la oposición al considerar que entre el signo pedido y la marca oponente famosa y registrada en el extranjero existían semejanzas visuales determinantes e identidad de coberturas. Fallo N°181063, marcas COMAX y COMEX, para clase 2, solicitud N°1200500. Se acogió la oposición basada en esta prohibición de registro al considerar que entre el signo pedido y la marca oponente famosa y registrada en el extranjero, existían semejanzas gráficas y fonéticas determinantes además de identidad de coberturas.

+ [Fallo de nulidad N°182172](#), marcas SMASH y SMASH, en clase 25, solicitud N° 917926. El registro N°909200 fue anulado por la doble identidad, tanto gráfica como de coberturas, existente entre la marca anulada y la marca demandante famosa y registrada en el extranjero.

+ [Fallo N°182336](#), marcas WAGH BAKRI y WAGH BAKRI, en la clase 30, solicitud N°1211546. La marca fue rechazada por la doble identidad, tanto gráfica como de coberturas, existente entre la marca anulada y la marca demandante famosa y registrada en el extranjero.

C. La marca anterior es famosa y notoria

§ 9. El tercer elemento requiere que la fama y notoriedad de la marca en cuestión abarque el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.

§ 10. Que una marca sea famosa alude, según el Diccionario de la lengua Española, a que es ampliamente conocida; muy conocida y admirada por su excelencia y/o sobradamente conocida y muy recordada en un determinado ámbito. Notorio o notoria se define por el mismo diccionario como “Público y sabido por todos”; “Claro, evidente”; e “Importante, relevante, famoso”.

§ 11. Por lo tanto, y a efecto de la ley, se entenderá que **una marca es famosa y notoria, cuando por su volumen de ventas, duración o intensidad de uso en el mercado, por su valoración o prestigio alcanzado, o por cualquier otra causa similar, es indudablemente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o establecimientos.** Estos elementos deben ser probados por quien alega que se está ante una marca notoria.

§ 12. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial promulgado en Chile y en vigor desde septiembre de 1991, contiene en su artículo 6 bis normas de protección a las marcas notorias. Si bien no da un concepto de este tipo de signos, el profesor G.H.C Bodenhausen, en su obra Guía para la Aplicación del convenio de París Para la Protección de la propiedad Industrial, del año 1967, páginas 98 y 99, disponible en <http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=239>, señala que la finalidad del mencionado artículo 6 bis del Convenio es *“... evitar el registro y el uso de una marca de fábrica o de comercio que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión, equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses de los que pueden ser inducidos a error. Las autoridades competentes del país de que se trate determinarán si una marca de fábrica o de comercio es susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida y, al proceder así, las citadas autoridades tendrán que examinar la cuestión desde el punto de vista de los consumidores de los productos a los que se aplican las marcas. La disposición específica que esa confusión podrá producirse en casos de reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente incluso cuando sólo sea la parte esencial de la marca lo que constituya la reproducción o la imitación susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida.”*

D. Carga de la prueba

- § 13. Esta causal no es examinada de oficio por la oficina, debiendo el titular de marca famosa registrada en el extranjero interponer una demanda de oposición o de nulidad y demostrar, en el juicio que se origine, que concurren los requisitos para configurar esta prohibición de registro, mencionados anteriormente.
- § 14. El demandante debe aportar las pruebas necesarias para demostrar que es titular de una marca en el extranjero cuyo ámbito de protección o cobertura es idéntico al de la marca solicitada o cuyo registro se pretende anular. Para ello debe acompañar el título o un certificado de registro de la o las marcas registradas en el exterior. La fecha de inscripción es un elemento que será considerado por INAPI al evaluar la concurrencia de los requisitos para que opere esta prohibición.
- § 15. El demandante debe aportar, además las pruebas que acrediten que su marca registrada en el extranjero es famosa y notoria en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales.
- § 16. Especial mención merece la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París, regulada en el artículo 13 del Convenio de la Unión de París, del cual Chile es parte contratante a partir de 1991; y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a la cual Chile adhirió como Estado Miembro en 1975, y cuya importancia ha sido reconocida por el Estado de Chile en virtud de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Estados Unidos, en su artículo 17.2.9, vigente desde enero de 2004, que obliga a que los principios contenidos en la mencionada recomendación guíen al Estado de Chile, y por tanto orienten también las decisiones de este Instituto al actuar como tribunal especial.
- § 17. La mencionada Recomendación establece en su Artículo 2.b) una enumeración de factores que deben considerarse para determinar si una marca es notoriamente conocida en un estado miembro.

Factores que deben considerarse en la determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro:

a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.

c) Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión.

Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.

III. Elementos que constituyen la prohibición de registro basada en una marca notoria en Chile

§ 18. Conforme lo dispone el art. 20 letra g) inc. 3º de la LPI, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.

§ 19. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile. En consecuencia, los elementos que constituyen la prohibición de registro basada en una marca anterior notoria en Chile son:

- A. Existencia de una marca anterior registrada en Chile idéntica o que se asemeja a la solicitada, de forma que la última pueda confundirse con la primera.
- B. Marca anterior es famosa y notoria.
- C. El ámbito de protección o cobertura de la marca solicitada es distinto y no relacionado al ámbito de protección de la marca anterior inscrita.
- D. El ámbito de protección o cobertura de la marca solicitada guarda algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida.
- E. Existe probabilidad de que el otorgamiento de la protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.
- F. Carga de la prueba.

E. Existencia de una marca anterior registrada en Chile idéntica o que se asemeja a la solicitada, de forma que la última pueda confundirse con la primera.

§ 20. Este requisito ha sido explicado, en cuanto al análisis de semejanzas, a propósito de la prohibición de registro basada en una marca notoria en el

extranjero en esta misma sección, por lo que nos remitimos a lo dicho en el apartado II, en las páginas previas.

- § 21. Sólo causan esta prohibición de registro las marcas registradas en Chile. No sirven para configurar esta causal las marcas solicitadas válidamente con anterioridad en el país, pero que aún no han sido registradas.

F. Marca anterior es famosa y notoria

- § 22. Respecto a los conceptos de famosa y notoria nos remitimos a lo señalado en el apartado II.C de esta sección. Debe precisarse que la ley dispone expresamente que para estos efectos, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

G. El ámbito de protección o cobertura de la marca solicitada es distinto y no relacionado al ámbito de protección de la marca anterior inscrita.

- § 23. A pesar de no existir ni coincidencia ni relación entre los ámbitos de protección de las marcas en conflicto, una marca famosa y notoria rompe el denominado “*principio de especialidad*” y por tanto puede impedir el registro de una marca posterior idéntica o semejante.
- § 24. En el capítulo Prohibiciones de registro, sección [Marcas Previas](#) en Chile, se explica el significado de que las marcas distingan coberturas relacionadas en los siguientes términos: “*cuando entre los ámbitos de protección de las mismas se aprecia que existe relación, sea por su naturaleza, función o finalidad, canales de comercialización, canales de distribución y/o áreas de prestación, los destinatarios finales de los productos o servicios que se pretenden identificar, o por su carácter competidor o complementario en el mercado*”.

§ 25. Es parte de los requisitos, en consecuencia, que los ámbitos de protección no se encuentren relacionados en los términos expuestos. La razón de este requisito obedece al hecho que ya existe una prohibición de registro específica para las marcas iguales o semejantes que recaen sobre productos y/o servicios idénticos o relacionados, que se encuentra contenida en el art. 20 letra H de la Ley N° 19.039; no obstante deben confluir dos condiciones o requisitos complementarios para que se aplique esta prohibición, como se explica a continuación.

H. El ámbito de protección o cobertura de la marca solicitada guarda algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida.

§ 26. Del requisito anterior ha quedado establecido que entre los ámbitos de protección de cada marca, no debe existir ni identidad ni relación. Sin embargo la norma agrega un requisito que pareciera ser contradictorio con lo anterior, pues el inciso 3° de la letra g) del artículo 20 de la LPI dispone que “las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, **a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida** y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.”

§ 27. La palabra “conexión” se define, según el Diccionario de la Real Academia Española, como “*enlace, atadura, trabazón, concatenación de una cosa con otra*”; y como “*Acción y efecto de conectar*” En este sentido, la protección otorgada a las marcas notorias registradas en Chile, alcanzará a productos, servicios y establecimientos, de naturaleza diferente pero cuyos ámbitos de difusión y desarrollo en el mercado, presentan un nexo o enlace. Así por ejemplo, como regla general los anteojos clasificados en la clase 9, no se encuentran directamente relacionados con los zapatos de la clase 25, pero eventualmente existirá un nexo o conexión entre ellos (en la mente del

consumidor), si una marca famosa y notoria en Chile ampara uno de ellos y un signo busca distinguir los otros en el mercado nacional.

- § 28. Hacemos presente que si bien a simple vista, existe una aparente contradicción entre lo señalado en el artículo 16 N°3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 20 letra g) inciso 3° de la LPI respecto a la relación o conexión de cobertura, en opinión de INAPI, el texto subrayado en el párrafo 25°, que corresponde a parte del artículo 20 letra g) inciso 3°, debe interpretarse de forma armónica con lo dispuesto en el art.16 N°3 del acuerdo sobre los ADPIC, promulgado en Chile en el Acuerdo de Marrakech, por el que establece la Organización Mundial del Comercio, y sus Acuerdos Anexos, mediante el DSN°16 del Ministerio de relaciones exteriores, publicado en el Diario Oficial con fecha 17 de mayo de 1995, y en vigor en Chile desde el 1° de enero del año 2000.
- § 29. En este sentido, el Artículo 16 N°3 del acuerdo sobre los ADPIC señala: *“El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”*
- § 30. En consecuencia, una interpretación armónica lleva a entender que la conexión a la que se refieren ambas normas, no debe ser entendida entre los productos y/o servicios en abstracto, sino que debe comprenderse que tal conexión debe ocurrir en el caso particular, y solo concretamente entre los productos y/o servicios que pretende distinguir la marca posterior y aquellos que distinguen efectivamente la marca registrada notoriamente conocida, por tratarse precisamente de una marca notoriamente conocida. De manera que al ser ambas percibidas por los consumidores, se generará en su mente una conexión entre los productos y/o servicios distinguidos por la marca posterior y los del titular de la marca anterior notoriamente conocida, situación que probablemente lesionará sus intereses.
- § 31. A mayor abundamiento, cuando nos referimos al concepto de “conexión” entre productos y/o servicios que ordinariamente poseen diferente naturaleza, función, finalidad, canales de comercialización y distribución o áreas de

prestación, pero que en un caso concreto y atendida la fama y notoriedad nacional de una de las marcas en conflicto, se considera que poseen un nexo entre sí, implica que los consumidores pensarán que atendida la similitud existente entre las marcas, ellas y sus ámbitos de protección se encuentran vinculados o asociados a un mismo origen empresarial.

§ 32. Cuando nos referimos a la existencia de un riesgo de asociación entre diferentes titulares de marcas y diferentes ámbitos de protección, significa que un signo es susceptible de provocar en la mente del consumidor asociaciones con el origen empresarial de otra marca. Esto puede ocurrir incluso cuando no les atribuya un mismo origen empresarial, pero el consumidor pueda pensar que entre el titular de la marca famosa y notoria en Chile y el titular de la marca posterior existe algún tipo de relación comercial o vínculos económicos.

§ 33. Finalmente, es necesario señalar que el “riesgo de asociación” no es una figura distinta del “riesgo de confusión”, sino que más bien, son conceptos que nos entregan pautas para determinar, en cada caso concreto, cuando un consumidor puede ser inducido directa o indirectamente a confusión. Así, ambas figuras pueden comprender tres supuestos:

- (i) Público consumidor confunde directamente dos marcas;
- (ii) Público consumidor establece un vínculo entre los titulares del signo y la marca, confundiendo su origen empresarial; Y
- (iii) Público consumidor relaciona el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca la marca famosa, sin necesidad de confundirlos. En este sentido, se debe considerar que el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación.

I. Existe probabilidad de que el otorgamiento de la protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.

§ 34. Este requisito se contempla idénticamente en el art.16 N°3 del acuerdo sobre los ADPIC, transcrito anteriormente, y alude a la lesión que puede sufrir el titular de una marca notoriamente conocida emanada del riesgo de dilución de su marca.

J. Carga de la prueba

§ 35. Al igual que lo señalado al referirnos a la causal de irregistrabilidad basada en una marca notoria que se encuentra registrada en el exterior, la presente causal tampoco es examinada de oficio por la oficina, debiendo el titular de marca registrada interponer una demanda de oposición o de nulidad y demostrar, en el juicio que se origine, que concurren los requisitos para configurar la presente prohibición de registro, a saber, (i) que la marca se encuentra registrada en Chile para distinguir coberturas no relacionadas al signo pedido; (ii) que goza de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que usualmente consume los productos, demandas los servicios y tiene acceso a los establecimientos que ampara; (iii) que los productos/servicios/establecimientos pedidos guardan algún tipo de conexión con los productos/servicios/establecimientos distinguidos la marca notoria registrada con anterioridad en Chile; y (iv) que de concederse el signo pedido se verán lesionados sus intereses, por ejemplo, al provocar la dilución de su marca en el mercado o por constituir un aprovechamiento del posicionamiento alcanzado por la marca notoria.

§ 36. Debe también tenerse presente todo lo expresado en relación con los factores que deben considerarse para determinar si una marca es notoriamente conocida en un estado miembro, enumerados en la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París, regulada en el artículo 13 del Convenio de la Unión de París, del cual Chile es parte contratante a partir de 1991; y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a la cual Chile adhirió como Estado Miembro en 1975, y cuya importancia ha sido reconocida por el Estado de Chile en virtud de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Estados Unidos, en su artículo

17.2.9, vigente desde enero de 2004, que obliga a que los principios contenidos en la mencionada recomendación guíen al Estado de Chile, y por tanto orienten también las decisiones de este Instituto al actuar como tribunal especial.

JURISPRUDENCIA

+Marca DON JUAN

[Solicitud N° 1229474](#) para Aperitivos sin alcohol; Bebidas a base de frutas; Bebidas de jugos de frutas sin alcohol; Bebidas de zumos de frutas sin alcohol; Bebidas sin alcohol; Sidra sin alcohol; Vino sin alcohol; clase 32 y ICPA. Aguardientes; Bebidas alcohólicas de fruta; Bebidas alcohólicas que contienen frutas; Chicha [bebida alcohólica]; Espumantes [vinos]; Licores; Sidras; Vinos; clase 33. Fue rechazada acogiendo la oposición fundada en la infracción de la letra g) inciso 3° del Art. 20 de la Ley 19.039, interpuesta por JUAN BAS ALIMENTOS S.A. Debido a la existencia de la marca anterior



registrada para carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, clase 29. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales pan, productos de pastelería y de confitería; helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, clase 30, respecto de la cual se consideró que estaba inscrita en Chile, que era similar a la marca pedida, que gozaba de fama y notoriedad en relación con productos distintos y no relacionados a los productos de la marca solicitada, que los productos o servicios que pretende amparar la marca solicitada guardan algún tipo de conexión con los productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida, y que era probable que esa protección lesionara los intereses del titular de la marca notoria registrada.

Respecto de la conexión de los productos solicitados y los que distingue el titular de la marca notoria registrada el fallo expresó: “por cuanto los productos incluidos en la cobertura pedida si bien no se relacionan con las frutas y verduras congeladas, en conserva, secas y cocidas, si son productos procesados que tienen como sustrato en su preparación alguna fruta y por ende, es posible que el consumidor les pueda atribuir un mismo origen empresarial”.

+Marca PORSCHADDICTS

[Solicitud N° 1264048](#), para servicio de clubes de encuentro, clase 45. Fue rechazada acogiendo la oposición fundada en la infracción de la letra g) inciso 3° del Art. 20 de la Ley 19.039, interpuesta por DR. ING. H.C F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT, debido a la existencia de la marca anterior PORSCHE, registrada para automóviles y sus partes, de clase 12, entre otros registros en las clases 3, 7, 9, 18, 28, 35 y 39, respecto de las cuales se consideró que, aun cuando la cobertura solicitada es diferente de aquellas que comprenden las marcas inscritas, dada la fama y notoriedad de la marca PORSCHE en nuestro país, la cual ha tenido una presencia preponderante en el mercado automovilístico desde hace largo tiempo a la fecha, y por ende es conocida por la generalidad del público en Chile por tratarse de una exclusiva marca de lujo de automóviles, es posible suponer fundadamente que, de concederse la marca solicitada, ello indudablemente será motivo de toda suerte de errores o confusiones, especialmente en cuanto al origen empresarial de los servicios a distinguir. A mayor abundamiento, es del caso suponer fundadamente, atendidos los antecedentes que obran en autos que habiéndose acreditado que la marca solicitada es semejante gráfica y fonéticamente a la del actor y que su cobertura guarda una conexión con los productos y servicios amparados por dicha marca famosa y notoria, que el otorgamiento de la marca solicitada lesionará los intereses del titular de la marca previamente registrada, motivo por el cual debe rechazarse el signo pedido.

En este caso la conexión entre los ámbitos de protección pretendido por el signo solicitado y el de la marca notoria anterior, emanaba de que los productos y servicios de las clases 3, 7, 9, 12, 18, 28 y 35, son bienes que pueden ser comercializados y publicitados en los clubes de encuentro que pretendía proteger el solicitante.

JURISPRUDENCIA

+Marca SOY LUNA

[Solicitud N° 1232926](#) para patines de ruedas, clase 28. Fue rechazada acogiendo la oposición fundada en la infracción de la letra g) inciso 3° del Art. 20 de la Ley 19.039, interpuesta por Disney Enterprises



Inc., Debido a la existencia de la marca anterior , registrada entre otros para Servicios de radiodifusión, tales como, difusión de televisión, difusión de televisión por cable, difusión de televisión por satélite, difusión de televisión de circuito cerrado, difusión de radio, difusión de radio por cable, difusión de radio por Internet, radiodifusión por Internet, difusión de programación de audio y video electrónicos, de alta definición y digitales por medio de redes de comunicaciones computacionales, difusión inalámbrica, clase 38. Producción, presentación, distribución y arriendo de películas; producción, presentación, distribución y arriendo de programas de televisión y radio; producción, presentación, distribución (excepto su transporte) y alquiler de grabaciones de audio y de vídeo; información de entretenimiento; producción de espectáculos de entretenimiento y programas interactivos para distribución vía televisión, cable, satélite, medios de audio y video, cartuchos, discos láser, discos computacionales y medios electrónicos; producción de provisión de información de entretenimiento vía redes de comunicación y computacionales; servicios de parques de diversión y parques temáticos; servicios educacionales y de entretenimiento otorgados en o en relación con parques temáticos; espectáculos en vivo; presentación de actuaciones en vivo; producciones teatrales; servicios de artistas; servicios de entretenimiento en línea; servicios de juegos disponibles en línea a través de una red informática, clase 41, respecto de la cual se consideró que, aun cuando la cobertura solicitada es diferente de aquella que comprende la marca inscrita, dada la fama y notoriedad de la marca SOY LUNA en nuestro país, la cual ha tenido una presencia preponderante en el mercado televisivo desde hace largo tiempo a la fecha, y por ende es conocida por la generalidad del público en Chile por tratarse de una telenovela argentina producida por Pol-ka Producciones en colaboración con Disney Channel Latín América, donde los protagonistas realizan patinaje libre y de competencia, es posible suponer fundadamente que, de concederse la marca solicitada, ello indudablemente será motivo de toda suerte de errores o confusiones, especialmente en cuanto al origen empresarial de los productos a distinguir. A mayor abundamiento, es del caso suponer fundadamente, atendidos los antecedentes que obran en autos que habiéndose acreditado que la marca solicitada es semejante gráfica y fonéticamente a la del actor y que su cobertura guarda una conexión con los productos amparados por dicha marca famosa y notoria, que el otorgamiento de la marca solicitada lesionará los intereses del titular de la marca previamente registrada, motivo por el cual debe rechazarse el signo pedido. En este caso la conexión entre los productos pedidos y los servicios distinguidos por la del titular de la marca anterior emanaba de distinguir esta última una telenovela en que los protagonistas realizan precisamente patinaje.

+Marca COLORADO CHILE

[Solicitud N° 1255903](#), Carne, pescado, aves y caza; compotas; confituras; extractos de carne; Frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparadas; Huevos; jaleas comestibles; Leche; Margarina, aceites y grasas comestibles; Marisco procesado; Mariscos enlatados; materias grasas para elaborar grasas alimenticias; productos lácteos; Verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocinadas; de la clase 29; Construcción; Instalación de maquinaria; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; mantenimiento de piscinas; Reparación de cámaras; Reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos para cultivar; Reparación y mantenimiento de tanques de almacenamiento; de la clase 37; Educación; enseñanza; Enseñanza en universidades o escuelas superiores; Enseñanza y capacitación en negocios, industria y tecnología de la información; Organización de eventos culturales y artísticos; servicios educativos; de la clase 41; Análisis del agua; Análisis del modo de acción de combinaciones químicas sobre animales; Analisis estructural y funcional de genomas; Análisis químico; Consultoría en tecnologías de la información; Consultoría técnica en el campo de la ciencia ambiental; Consultoría técnica en materia de la ingeniería ambiental; Consultoría técnica en relación a la investigación técnica en el campo de alimentos y bebidas; consultoría tecnológica; Diseño de máquinas, aparatos e instrumentos incluidas sus partes o sistemas compuestos de tales máquinas, aparatos e instrumentos; Diseño industrial y diseño gráfico; Investigación biológica; investigación científica; investigación técnica; Investigación y desarrollo científico; Investigación, inspección y pruebas en agricultura, reproducción de ganado y pesca; Servicios biológicos de clonación; de la clase 42; Cría de animales; Diagnóstico de enfermedades; Esterilización de animales; servicios de control de plagas para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura de la clase 44. Fue rechazada acogiéndose la oposición fundada en la infracción de la letra g) inciso 3° del Art. 20 de la Ley 19.039, interpuesta por ANDACOR S.A., debido a la existencia de la marca anterior EL COLORADO SKI-CHILE, registrada para servicios de reparación y mantención de equipos de esquí y andariveles y servicios de construcción de edificios en general, clase 37; Servicios de enseñanza; instrucción y práctica de esquí, servicios de arriendo de material y equipo de esquí, clase 41; marca ESCUELA DE SKI Y SNOWBOARD EL COLORADO, registrada para exclusivamente servicios de alquiler de andariveles y pistas de ski y snowboard; instrucción y formación en ski y snowboard; arriendo de equipos de ski y snowboard, clase 41; entre otras para servicios de clase 9, 25, 28, 35 41, respecto de la cual se consideró que, aun cuando la cobertura solicitada es diferente de aquella que comprende la marca inscrita, dada la fama y notoriedad de las marcas EL COLORADO SKI – CHILE y ESCUELA DE SKI Y SNOWBOARD EL COLORADO, entre otras compuestas por el elemento distintivo EL COLORADO, en nuestro país, la cual ha tenido una presencia preponderante en el mercado de deportes de invierno desde hace largo tiempo a la fecha, y por ende es conocida por la generalidad del público en Chile por tratarse de uno de los más famosos centro de ski a nivel nacional, con un flujo masivo de visitantes durante la temporada de invierno quienes van a practicar ski, snowboard entre otro tipo de deportes y actividades similares, es posible suponer fundadamente que, de concederse la marca solicitada, ello indudablemente será motivo de toda suerte de errores o confusiones, especialmente en cuanto al origen empresarial de la cobertura a distinguir. A mayor abundamiento, es del caso suponer fundadamente, atendidos los antecedentes que obran en autos que habiéndose acreditado que la marca solicitada es semejante gráfica y fonéticamente a la del actor y que su cobertura guarda una conexión con los productos amparados por dicha marca famosa y

notoria, que el otorgamiento de la marca solicitada lesionará los intereses del titular de la marca previamente registrada, motivo por el cual debe rechazarse el signo pedido.

En este caso la conexión entre los ámbitos de protección pretendido por el signo solicitado y el de las marcas notorias anteriores, emanaba de que los servicios pedidos si bien no se relacionan con hoteles o restaurantes, si son servicios que pueden ser realizados de manera complementaria y por ende, es posible que el consumidor les pueda atribuir un mismo origen empresarial.