GUÍA PARA EL REGISTRO DE MARCAS

ASCENDE ABOGADOS

INTRODUCCIÓN / 03
LA MARCA / 04
REQUISITOS DE LA MARCA / 05

DISTINTIVO / 06
CAUSA DE RECHAZO / 07
FONÉTICA / 08

PREFERENCIA EN EL REGISTRO / 09
CLASES Y COSTOS / 10
FACTIBILIDAD / 11

PROCESO DE REGISTRO / 12
QUE PODEMOS HACER / 13
CONCLUCIÓN / 14

INTRODUCCIÓN

Para registrar una marca, ésta debe cumplir con los requisitos que se contemplan en la ley. En esta guía conocerás las claves para poder registrarla sin problemas.

La marca, para que pueda ser registrada, pasará por una serie de revisiones, donde incluso terceros podrán oponerse al registro. Si no hay contratiempos, las distintas etapas para registrar la marca tendrán una duración de 4 meses. El proceso de registro no es algo sencillo, por lo que comprender este documento será fundamental para que logres inscribir la marca sin contratiempos.

DALE A TU MARCA LA PROTECCIÓN QUE ÉSTA SE MERECE.

LA MARCA

La marca comercial es el distintivo por el cual el mercado reconocerá tus productos y servicios, por lo que es uno de los activos más importantes de tu negocio. La marca puede consistir en palabras, logo o una combinación de ambos. Incluso sonidos pueden registrarse como marca.

La principal característica de una marca es su carácter distintivo, esto es, debe ser capaz de distinguir tu producto o servicio de otros que existan en el mercado, a fin que el consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro en la competencia.

El registro de la marca te dará protección por 10 años, luego de los cuales, podrás renovar tu inscripción.

La protección es exclusiva en la clase (o clases) de productos y servicios en la que registres tu marca.

REQUISITOS DE LA MARCA

NOVEDOSA

Tu marca debe estar registrada previamente, o asemejarse a otra ya inscrita.

REPRESENTACION GRÁFICA

La marca pueden ser letras, número, dibujos o sonidos. Todas ellas deberán de poder escribirse o describirse por medio de palabras.

DISTINTIVA

Debe tener la capacidad o poder para diferenciar tu producto o servicio de otros existentes en el mercado.

Este requisito presenta la mayor tasa como causa para rechazar el registro, por lo que profundizaremos en éste.

AUSENCIA DE DISTINTIVO

/01

GENÉRICA

Es aquella marca compuesta únicamente por el producto o servicio que se pretende proteger. Fundamento: la marca no debe inhibir la entrada de otros actores.

Ejemplo: “Ropa para deportes”

/03

INDICATIVA

Aquellas marcas que indican la naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, peso, valor o cualidad del producto o servicio que busca proteger.

Ejemplo: “Vino chileno”

/02

DESCRIPTIVA

Son aquellas que describen el producto o servicio que pretenden proteger. La razón: debe estar disponible a cualquier otro que quiera utilizarla en el mercado.

Ejemplo: “Carnes premium”

/04

SIN CARÁCTER DISTINTIVO

Es aquella marca que no tiene elementos distintivos que le permita diferenciarse de otra. Puede ser por corta o muy simple, muy extensa o signo o abreviación.

Ejemplo: “AR”

CAUSAS DE RECHAZO

Antes de comenzar registrar tu marca, debes asegurarte que está disponible y que cumple los requisitos para que se pueda inscribir.

Esto se conoce como **"causales de irregistrabilidad"** y algunas de estas son:

- Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.
- El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido.
- Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos.
- Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. Esto aplica tanto a las marcas inscritas en Chile, como en el extranjero.
- La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.
- Oponerse al orden público, la moral o las buenas costumbres.
- La marca -signo- que carezca de elementos distintivos, es decir, ninguno de sus elementos sea apto para diferenciar los productos o servicios como procedentes de una empresa y no de otra.

Para estar seguro que tu marca es susceptible de registro, debes cerciorarte de manera previa que ésta no es contraria a las causales señaladas.

FONÉTICA

Una marca registrada no podrá ser copiada o duplicada, por lo que no podrán existir marcas iguales a una ya registrada, pero tampoco similares a ésta, **incluso aquellas que suenen de manera similar.**

SIMILITUDES

Al momento de registrar la marca, no solo se buscarán marcas idénticas, sino que otras similares.

REVISIÓN

La revisión de INAPI no es solo de cómo se escriben las palabras, sino que tampoco “se escuchen” igual o similar a otras.

RECHAZO

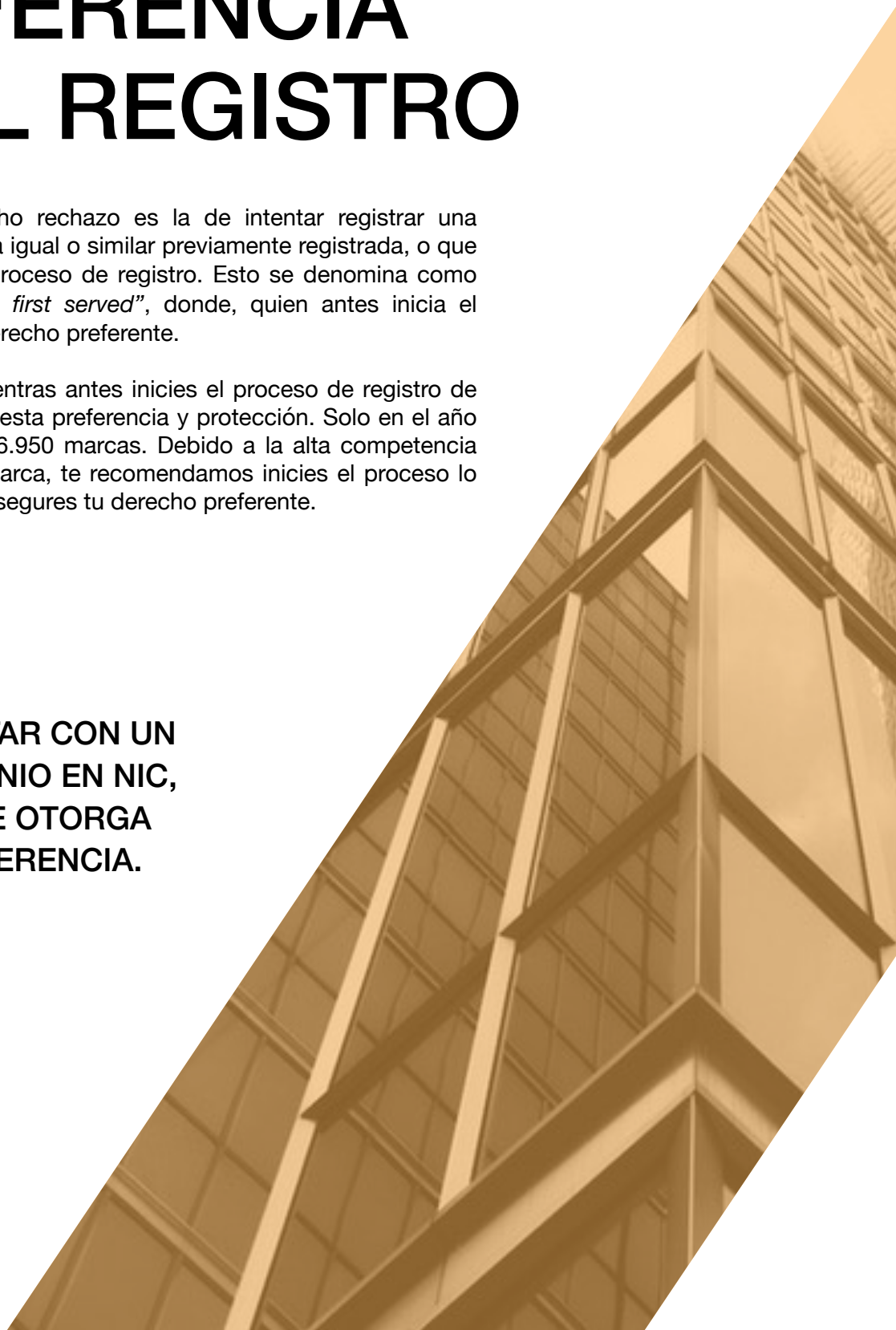
Si existen similitudes, tu marca será rechazada. Es otra de las causales que con mayor frecuencia se repite.

PREFERENCIA EN EL REGISTRO

Otra causal de mucho rechazo es la de intentar registrar una marca, existiendo otra igual o similar previamente registrada, o que ya se encuentra en proceso de registro. Esto se denomina como principio *"first come, first served"*, donde, quien antes inicia el proceso, tendrá un derecho preferente.

En consecuencia, mientras antes inicies el proceso de registro de la marca, gozarás de esta preferencia y protección. Solo en el año 2019 se solicitaron 46.950 marcas. Debido a la alta competencia en el registro de la marca, te recomendamos inicies el proceso lo antes que puedas y asegures tu derecho preferente.

CONTAR CON UN DOMINIO EN NIC, NO TE OTORGA PREFERENCIA.



LAS CLASES Y COSTOS

Parte de la estrategia en el registro de tu marca, será determinar en cual clase o clases deberás registrar tu marca

Existen 45 clases distintas, las que a su vez se subdividen en muchísimas más. Todo producto o servicio que te puedas imaginar, estará en alguna clase. La dificultad será determinar en cual de ellas deberás registrar tu marca, por lo que es muy importante que nos cuentes con detalle tu producto o servicio.

INAPI cobra 3 UTM por cada clase en la que quieras registrar tu marca, por lo que debemos ser muy precavidos y estudiar caso a caso para una asesoría adecuada, personalizada y no hacerte incurrir en costos innecesarios.

FACTIBILIDAD

INAPI solo cuenta con un buscador de marcas que se escriban igual**.** No incluye aquellas que se escriban de manera semejante o tengan un sonido similar. Tampoco te indicará de manera previa si la marca que quieres registrar cumple con todos los requisitos que hemos visto.

Para que tengas certeza que podrás registrar la marca sin oposiciones, haz un estudio de factibilidad.

SIMILITUDES

Nuestro estudio de factibilidad incluye búsquedas exactas y similares.

FONÉTICA

Nuestro estudio también comprende la búsqueda fonética.

CLASE

Te recomendaremos la clase (o clases) en la que deberás registrar tu marca.

PROCESO Y PLAZOS

PRSENTACIÓN Y CURSO PROGRESIVO

PLAZO: 14 días hábiles.

COSTO: 1 UTM

Presentaremos a INAPI la solicitud de registro de tu marca. INAPI estudiará la solicitud y realizará observaciones de forma, si amerita. De lo contrario, ordena publicar en el Diario Oficial.

PUBLICACIÓN

PLAZO: 5 días hábiles.

COSTO: $20.000 aproximado.

Debemos publicar tu solicitud en el Diario Oficial, con la finalidad que terceros puedan oponerse, alegado mejores derechos.

OBSERVACIONES Y OPOSICIONES

PLAZO: 4 meses.

INAPI y terceros pueden presentar objeciones al registro de la marca. El plazo para ello es de 30 días hábiles, desde que se efectuó la publicación.

REGISTRO

PLAZO: 3 meses.

COSTO: 2 UTM.

Si no hubo observaciones ni oposiciones, o bien, resueltas éstas, INAPI ordenará el registro de la marca.

QUE PODEMOS HACER

NUESTROS SERVICIOS

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Ya seas que quieras registrar la marca o estén pensando en buscar alguna para tu producto o servicio, te podremos hacer el estudio.

DEFENSA FRENTE A OPOSICIONES

¿Decidiste registrar la marca si nuestra asistencia y presentaron oposiciones o INAPI hizo observaciones? Podemos analizar tu caso y defenderte.

REGISTRO DE LA MARCA

Realizaremos todo el proceso involucrado en el registro de la marca, desde el ingreso de la solicitud, hasta la obtención del certificado de titularidad.

DISEÑO DE LOGO E IMAGEN CORPORATIVA

Contamos en nuestro equipo con diseñadores gráficos externos que podrán crear el logo de tu producto o servicio, o de la empresa.

CONCLUSIÓN

El registro de la marca le otorgará a tu negocio, productos y servicios la protección que se merecen. La marca es parte de tu identidad y así será como tus clientes te reconocerán en el mercado.

Cuando tomes la decisión de registrar tu marca, hazlo de manera informada y cerciórate que cumple todos los requisitos para que no tengas dificultades. Así evitarás pérdida de tiempo y gastos innecesarios.

Registrar la marca con nosotros te asegurará cumplir con las normas y realizar el proceso de forma exitosa.

Cualquier consulta que quieras hacernos, escríbenos vía nuestro formulario:

¿TIENES DUDAS SOBRE TU MARCA O EL REGISTRO?

ESCRÍBENOS ACÁ

GRACIAS!

ASCENDE

ASCENDE

Av. del Valle Sur nº 576,
of. 505
Ciudad Empresarial
Huechuraba - Chile

TELEFONO

+56 232504502

ONLINE

Email:contacto@ascende.cl
Web: www.ascende.cl
Agendar reunión: ACÁ