

**MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE VIENA POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOS ELEMENTOS FIGURATIVOS DE LAS MARCAS, ADOPTADO EN EL 12 DE JUNIO DE 1973 Y ENMENDADO EL 1 DE OCTUBRE DE 1985**

---

Santiago, 12 de marzo de 2024

**M E N S A J E N° 006-372/**

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

**A S.E. EL  
PRESIDENTE  
DE LA H.  
CÁMARA DE  
DIPUTADAS Y  
DIPUTADOS.**

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el presente proyecto de Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, adoptado en Viena el 12 de junio de 1973 y enmendado el 1 de octubre de 1985 (en adelante, el "Acuerdo de Viena" o el "Acuerdo").

**I. ANTECEDENTES**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la "OMPI") es el foro mundial dedicado a la generación de servicios y políticas y al fomento de la cooperación e intercambio de información en materia de propiedad intelectual (en adelante, "PI"). Es un organismo de las Naciones Unidas que cuenta con 193 Estados miembros, entre los cuales se encuentra Chile<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Chile se adhirió a la OMPI el año 1975.

Actualmente, esta organización administra 26 tratados internacionales (incluyendo el que crea la OMPI)<sup>2</sup>, de los cuales 15 se refieren a temas relacionados con la protección de PI; 6 corresponden a cuestiones relacionadas con el registro de los derechos de PI; y 4 corresponden a los denominados "tratados de clasificación de los derechos de PI" (en adelante, "Tratados de Clasificación"). Chile es parte de 11 de esos 26 tratados internacionales, estando todavía muy rezagado respecto de los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ("OCDE").

El Acuerdo de Viena corresponde a un Tratado de Clasificación, el cual establece una clasificación común para los elementos figurativos de las marcas.

## **II. TRATADOS DE CLASIFICACIÓN**

Con el fin de facilitar los procedimientos de solicitud de derechos de PI en el mundo, la comunidad internacional ha tendido a la estandarización de dichos procedimientos, de manera que sus usuarias y usuarios no se enfrenten a diferentes requisitos y estándares en cada país en el que quieran proteger sus creaciones, invenciones y emprendimientos.

Ejemplo de esta estandarización son las denominadas "clasificaciones", que constituyen una herramienta esencial para la correcta administración de un sistema de PI, ya que simplifican sustancialmente los trámites de solicitud de derechos y facilitan la labor de las oficinas de PI en el mundo, evitando un trabajo sustancial de reclasificación cuando se intercambian documentos a nivel internacional.

---

<sup>2</sup> La lista de esos 26 tratados se encuentra disponible en: [https://www.wipo.int/treaties/es/index.html?gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARISAGACuzkL6r-Ytx3lcp010ul2IxWz-6UnxfzQt-15YfxLDP8AiRnvlzGaQgAaAldgEALw\\_wcB](https://www.wipo.int/treaties/es/index.html?gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARISAGACuzkL6r-Ytx3lcp010ul2IxWz-6UnxfzQt-15YfxLDP8AiRnvlzGaQgAaAldgEALw_wcB).

Las clasificaciones a su vez permiten la investigación a partir de información relevante referida a derechos de propiedad industrial, la cual es especialmente útil para la comunidad empresarial. Como consecuencia de ello, las clasificaciones se han convertido en una herramienta de búsqueda indispensable para la obtención de información de valor comercial y tecnológico de los derechos otorgados.

A raíz de lo anterior, los tratados de clasificación -y su adhesión por parte de los diferentes países-, proporcionan un medio sumamente útil y eficaz de cooperación, ya que, según se mencionó, permiten la búsqueda de información y facilitan, además, la solicitud de protección en otros países. Esta ventaja es particularmente importante en la actualidad, donde existen bases de datos de las distintas categorías de derechos de propiedad industrial. El hecho de que exista una clasificación uniforme facilita la integración y comparación de información entre las distintas bases de datos.

Asimismo, mediante los Tratados de Clasificación, los Estados logran una mejor integración y convergencia con el sistema internacional de protección de PI que administra la OMPI, facilitando el intercambio de información y la protección de derechos de PI en múltiples países.

En definitiva, la adhesión a este tipo de tratados permite que nuestro sistema de PI continúe modernizándose, promoviendo así la competitividad de nuestra matriz productiva e incentivando la innovación y el emprendimiento. Lo anterior permite consolidar la inserción de Chile en el escenario global en dichas materias, y fortalece nuestro interés por constituirnos en un polo de innovación en la región latinoamericana, atrayendo a quienes

inventan, crean e invierten en nuevos desarrollos.

### III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ACUERDO

#### 1. Antecedentes generales

El Acuerdo de Viena es un tratado por el cual se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas. Este Acuerdo está constituido por 17 artículos.

El Acuerdo fue adoptado en Viena el 12 de junio de 1973 y enmendado el 1 de octubre de 1985, y cuenta con 38 Estados miembros<sup>3</sup>, sin perjuicio de que su utilización comprende un número mayor de oficinas de propiedad industrial, incluyendo al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

De esta manera, si bien Chile no es parte del Acuerdo, el INAPI aplica la clasificación en él contenida. Lo anterior se debe a que dicha clasificación es el estándar mundial en la materia, por lo que el sistema de solicitudes de patentes está construido sobre ella.

Sin embargo, al no estar Chile adherido al Acuerdo, nuestro país se encuentra impedido de participar con voz y voto en los órganos de la Unión del Acuerdo (conformada por el conjunto de Estados miembros) como son el Comité de Expertos, grupo encargado de revisar y aprobar periódicamente las modificaciones a las distintas ediciones de la clasificación, y la Asamblea<sup>4</sup>. Dado que el INAPI ya utiliza la referida clasificación, el poder participar e incidir en la discusión y toma

---

<sup>3</sup> La lista de países miembros del Acuerdo de Viena, está disponible en: [https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/ShowResults?search\\_what=C&treaty\\_id=13](https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=13).

<sup>4</sup> Listado de sesiones de la Asamblea disponible en: [https://www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group\\_id=138](https://www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group_id=138)

de decisiones de estos órganos es de suma relevancia para nuestro país.

Así, con la adhesión de Chile al Acuerdo, se pretende oficializar la utilización del sistema de clasificación, otorgando certeza jurídica de su permanencia en el tiempo, tanto para los usuarios chilenos como extranjeros, y ser parte así del sistema internacional de manera clara y correcta, lo que facilitará el intercambio de información y la protección de derechos de propiedad industrial en múltiples países.

## **2. Objetivos del Acuerdo**

El principal objetivo de la clasificación contenida en el Acuerdo de Viena es facilitar la búsqueda anticipada de elementos figurativos de marcas, de manera que los Estados miembros no necesiten elaborar su propia clasificación nacional, o mantener actualizada una clasificación existente. A través de esta clasificación, las solicitudes de registro de marcas que contienen elementos figurativos se archivan codificadas según un único sistema de clasificación.

Actualmente, la utilización de la clasificación contenida en el Acuerdo de Viena se complementa con programas computacionales capaces de hacer distinción entre distintas figuras, lo que facilita su clasificación. Esto es primordial tratándose de los elementos figurativos, sean estáticos o en movimiento, simples o compuestos, ya que suelen ser de difícil recuperación desde una base de datos.

Cabe señalar que la clasificación no tiene ninguna incidencia en cuanto al alcance de la protección concedido a la marca, materia que queda entregada a la legislación sustantiva.

### 3. Principales disposiciones

El Acuerdo está constituido por 17 artículos. Los principales se resumen a continuación.

En el artículo 1, los Estados miembros del Acuerdo constituyen una "Unión especial", en referencia a lo dispuesto en el artículo 19 del Convenio de París de 1883<sup>5</sup>, que permite a los Estados establecer uniones particulares distintas de la Unión que establece el propio Convenio de París, del cual Chile es parte<sup>6</sup>. Asimismo, el artículo 1 establece que los Estados miembros de esta Unión especial adoptarán una clasificación común para los elementos figurativos de las marcas.

A continuación, el artículo 2 establece que la mencionada clasificación estará constituida por una lista de las categorías, divisiones y secciones en las que se clasificarán los elementos figurativos de las marcas, acompañada, cuando así proceda, de notas explicativas. Asimismo, indica que la clasificación y sus modificaciones y complementos estará contenida en un ejemplar auténtico en idiomas francés e inglés firmado por el Director General de la OMPI (en adelante, el "Director General").

Por su parte, el artículo 4 clarifica el alcance y ámbito de aplicación del Acuerdo, excluyendo lo relativo a la extensión de la protección de la marca. Asimismo, establece que las administraciones locales harán figurar los números de las categorías, divisiones y

---

<sup>5</sup> El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, cuenta actualmente con 180 Estados miembros, entre los cuales se encuentra Chile, quien es parte desde el 14 de junio de 1991. Ver el siguiente enlace: [https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/ShowResults?search\\_what=C&treaty\\_id=2](https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=2).

<sup>6</sup> El artículo 19 del Convenio de París establece: "Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio."

secciones en las que deban ordenarse los elementos figurativos de esas marcas en los títulos y publicaciones oficiales de los registros y renovaciones de marcas.

El artículo 5 se señala el establecimiento de un Comité de Expertos, el que estará integrado por representantes de los Estados miembros de la Unión especial. Este Comité está facultado, entre otras cosas, para modificar la clasificación, para lo cual los países pertenecientes a la Unión especial podrán presentar propuestas de modificaciones o complementos a la clasificación. Cada Estado miembro del Comité de Expertos tendrá derecho a un voto y sus acuerdos se adoptarán, por regla general, por mayoría de los países representados y votantes.

Además de lo anterior, en el artículo 7 se constituye la Asamblea de la Unión especial, en la cual cada Estado miembro es representado por un delegado. Dicha Asamblea tendrá, entre otras funciones, la de tratar las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión especial y la aplicación del Acuerdo; examinar y aprobar los informes y las actividades del Director General; fijar el programa y adoptar el presupuesto trienal de la Unión especial y aprobar sus balances y cuentas; y crear comités y grupos de trabajo.

Por su parte, los artículos 10 y 11 establecen los medios para modificar el Acuerdo, el cual podrá ser reformado por la Asamblea o mediante una conferencia entre los delegados de los países de la Unión especial, dependiendo de la materia.

El artículo 12 establece que todo país parte en el Convenio de París podrá ser parte del Acuerdo, por medio de su firma seguida del depósito de un instrumento de ratificación, o por el depósito de un

instrumento de adhesión, los que se depositarán en poder del Director General. El artículo 13 establece que la adhesión surtirá efecto tres meses después de la fecha en que haya sido notificada al Director General.

#### 4. Demás disposiciones del Acuerdo

Las demás disposiciones del Acuerdo, relativas a idiomas de la clasificación de los elementos figurativos (artículo 3); notificación, entrada en vigor y publicación de las modificaciones y complementos y de otras decisiones (artículo 6), oficina internacional (artículo 8), finanzas (artículo 9), entrada en vigor del Acuerdo (artículo 13), duración del Acuerdo (artículo 14), denuncia (artículo 15), diferencias (artículo 16) y firma, idiomas, funciones de depositario y notificaciones (artículo 17), corresponden a cláusulas generales relativas al Acuerdo.

En mérito de lo expuesto, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

#### PROYECTO DE ACUERDO:

**"ARTÍCULO ÚNICO.-** Apruébase el "Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas adoptado el 12 de junio de 1973 y enmendado el 1 de octubre de 1985".".

Dios guarde a V.E.,

**GABRIEL BORIC FONT**  
Presidente de la República

**ALBERT VAN KLAVEREN STORK**  
Ministro de Relaciones Exteriores

**NICOLÁS GRAU VELOSO**  
Ministro de Economía,  
Fomento y Turismo