

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en Ginebra, el 27 de octubre de 1994.

BOLETÍN Nº 6.372-10

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros el proyecto de acuerdo de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. la ex Presidenta de la República, de fecha 07 de enero de 2009.

Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Honorable Senado en sesión celebrada el 3 de junio de 2009 donde se dispuso su estudio por la Comisión de Relaciones Exteriores.

A la sesión en que se analizó el proyecto de acuerdo en informe, asistieron, especialmente invitados, la Jefa del Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, señora Carolina Sepúlveda; el Abogado de esa entidad, señor Marco Opazo, y el Asesor, señor Patricio Balmaceda.

- - -

Asimismo, cabe señalar que, por tratarse de un proyecto de artículo único, en conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, vuestra Comisión os propone discutirlo en general y en particular a la vez.

- - -

ANTECEDENTES GENERALES

1.- Antecedentes Jurídicos.- Para un adecuado estudio de esta iniciativa, se tuvieron presentes las siguientes disposiciones constitucionales y legales:

a) Constitución Política de la República. En su artículo 54, N° 1), entre las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, el constituyente establece la de "Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación."

b) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, promulgada por decreto supremo N° 381, de 5 de mayo de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de junio de 1981.

c) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su Reglamento Anexo, promulgado por decreto supremo N° 52, de 16 de marzo de 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 2 de junio del mismo año.

2.- Mensaje de S.E. la ex Presidenta de la República.- Señala el Mensaje que el Tratado sobre el Derecho de Marcas, conocido por su nombre en inglés como TLT, es un acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual Chile es miembro desde el año 1975.

Agrega el Mensaje que a la fecha cuarenta y dos Estados son miembros del TLT, entre los que se encuentran países tan diversos como Australia, China, Francia, Corea, Togo, Sri Lanka, Senegal y Rusia. Añade que en el contexto latinoamericano el TLT ha sido suscrito por Costa Rica, Cuba, Honduras, El Salvador, República Dominicana, México y Uruguay.

Indica que nuestros principales socios comerciales, China, Estados Unidos, Japón y gran parte de los miembros de la Unión Europea son también Estados miembros del TLT.

Expresa el Gobierno que el principal objetivo del TLT es simplificar los procedimientos nacionales de registro de marcas, con miras a hacerlos más previsibles tanto para los solicitantes de ellos como para los terceros interesados. Indica que desde su entrada en vigor, en 1996, este Tratado se ha convertido en una eficaz herramienta, que ha facilitado a los usuarios el registro de marcas en los Estados que son Parte del mismo.

Lo anterior, agrega, a través del establecimiento de un marco regulatorio relacionado con cuestiones de procedimiento en la solicitud de marcas y que, en la práctica, significa que entre los países miembros del TLT los requerimientos formales se estandaricen. Agrega que esto tiene como resultado la eliminación de requerimientos múltiples y disímiles, muchas veces desconocidos por los usuarios, que podrían significar barreras para el uso de las marcas como una herramienta de comercio.

Añade que el TLT, en consecuencia, permite que requisitos formales, generalmente aceptados por las oficinas de propiedad industrial en relación con las solicitudes para el registro, renovación y transferencias de marcas comerciales, sean utilizados de forma uniforme.

Aclara que, no obstante, el Convenio no genera procedimientos internacionales de tramitación ni de concesión de marcas, pues se limita a señalar un marco regulatorio que las oficinas nacionales deben considerar, dejando que cada país defina la forma específica a través de la cual implementará estos estándares en sus leyes nacionales.

A continuación, el Mensaje explica las características del sistema TLT.

En primer lugar, señala que estandariza procedimientos. Precisa que el TLT busca estandarizar algunos requisitos formales para la presentación y tramitación de solicitudes y renovación de marcas comerciales.

Agrega el Mensaje que se trata de requisitos que presentan variaciones prácticas entre los diferentes Estados, tales como los relativos a las formalidades que deben observarse para acreditar titularidad, representación o describir signos que quieren registrarse como marcas; requerimientos para otorgar poderes, completar formularios o acompañar antecedentes a la solicitud.

Asimismo, el Tratado establece que las oficinas nacionales de registro deberán inhibirse de solicitar antecedentes que no son considerados imprescindibles para el registro de marcas, tales como la acreditación de realización de una actividad comercial coincidente a los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca.

En segundo término, indica el Mensaje que el ámbito de aplicación del Tratado es restringido, pues regula aquellas marcas que sean perceptibles visualmente; excluyendo además expresamente de su esfera normativa las marcas tridimensionales, hologramas, marcas colectivas, de certificación y de garantía.

Señala que en Chile las marcas para ser registradas requieren ser susceptibles de representación gráfica y se reconocen, en consecuencia, no sólo las marcas visualmente perceptibles sino que también las sonoras. Esto significa que todas las marcas a las cuales se aplica el Tratado se encuentran recogidas en la legislación chilena. Por tanto, si accede nuestro país al TLT, no será necesaria una ampliación del ámbito de protección del derecho marcario ni el establecimiento de nuevas categorías de marcas.

En definitiva, expresa el Ejecutivo que el principal compromiso que adquieren los Estados Parte del TLT es homologar los requisitos formales para el procedimiento de registro de marcas al marco que prevé el Tratado, inhibiéndose de solicitar antecedentes adicionales que no son considerados relevantes a los efectos del análisis que realiza la oficina de registro de marcas, tales como la copia de registro de comercio, indicación de que se ejerce una actividad industrial o comercial o pruebas de que la marca ha sido previamente registrada en otro país.

Seguidamente, el Mensaje se refiere al TLT y los Acuerdos que ha suscrito nuestro país en materia de propiedad intelectual e industrial. Al respecto, señala que durante la última década, Chile ha asumido una agenda progresiva para modernizar el sistema de propiedad intelectual e industrial acorde con los estándares internacionales, manteniendo el necesario balance entre los legítimos intereses de los titulares de derechos y aquellos que corresponden a los consumidores y usuarios.

Agrega que, de esta forma, a través de los Tratados de Libre Comercio suscritos durante las últimas décadas, Chile ha negociado estándares de propiedad intelectual y ha reafirmado sus compromisos internacionales ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Añade que si bien nuestro país es miembro de los tratados internacionales más relevantes de propiedad industrial, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la adhesión a otros tratados que conforman el sistema multilateral de propiedad industrial y que se refieren a categorías específicas de derechos, como el TLT, permitirán otorgar mayor seguridad jurídica tanto a los inversionistas extranjeros que deseen registrar sus marcas en Chile, como a los nacionales chilenos que quieran registrar marcas en el extranjero, especialmente si se tiene en consideración que una de las seis lenguas oficiales del TLT es el español.

En este contexto, Chile ha comprometido la adhesión a los más relevantes tratados internacionales que forman parte del sistema multilateral de propiedad intelectual e industrial.

Agrega que, en el caso del TLT, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea establecen compromisos respecto a la adhesión o incorporación en la legislación nacional del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

En efecto, en el Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos, en las Disposiciones Generales del Capítulo 17 de “Propiedad Intelectual”, ambos Estados se comprometieron a ratificar o adherir a diversos Tratados multilaterales de Propiedad Intelectual, entre ellos el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT), antes del 1º de enero de 2009.

Añade el Ejecutivo que, a su vez, el Título VI, de “Derechos de Propiedad Intelectual”, artículo 170, c), iv) del Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea, establece el compromiso de ambas Partes a asegurar una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas del Tratado sobre Derecho de Marcas.

En consecuencia, concluye el Mensaje la adhesión al TLT, además de formar parte del proceso de modernización, de integración y de adecuación de la legislación chilena al sistema internacional de propiedad intelectual e industrial, permitirá dar cumplimiento a compromisos asumidos por Chile con dos de sus más importantes socios comerciales.

3.- Tramitación ante la Honorable Cámara de Diputados.- Se dio cuenta del Mensaje Presidencial, en sesión de la Honorable Cámara de Diputados, del 20 de enero de 2009, donde se dispuso su análisis por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

Dicha Comisión estudió la materia en sesión efectuada el día 10 de marzo de 2009 y aprobó, por la unanimidad de los miembros presentes, el proyecto en informe.

La Comisión de Hacienda por su parte, a raíz de una consulta formulada por la Sala de esa Corporación, conoció el proyecto en sesión de fecha 5 de mayo de 2009.

Finalmente, la Sala de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión realizada el día 2 de junio de 2009, aprobó el proyecto,

en general y en particular, por la unanimidad de los Honorables Diputados presentes (105 votos a favor).

4.- Instrumento Internacional.- El Tratado esta compuesto por 25 artículos.

El artículo 1 establece un glosario con definiciones relevantes para efectos del Tratado.

Luego, el artículo 2 dispone que el TLT se aplica a las marcas que consistan en signos visibles, relativas a productos y servicios. Se excluyen del Acuerdo las marcas tridimensionales – a menos que un Estado las proteja al momento de adherir - colectivas, de certificación y de garantía.

En el artículo 3 figura un listado de elementos que los Estados pueden pedir con relación a una solicitud de marca. Se señala, por ejemplo, que los Estados Parte pueden requerir que se indique el nombre y dirección del solicitante y su representante, una o más reproducciones de la marca e indicaciones relativas a la prioridad de la marca que se solicita. Destaca en este artículo lo dispuesto por el número 7), que prohíbe a los Estados solicitar otros requisitos adicionales a los permitidos por el Tratado. No obstante, a continuación, se indica que las oficinas nacionales podrán exigir pruebas adicionales para acreditar la verificación de cualquier indicación contenida en la solicitud.

Por otra parte, el artículo 4 establece normas sobre representación y domicilio legal, permitiendo a los Estados Parte exigir que toda persona que no tenga residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio esté representada por una persona que tenga poder para actuar por ella y/o que constituyan domicilio legal. En lo relativo a los poderes y con el fin de facilitar la presentación de solicitudes, se permite actuar en representación de otra persona pudiendo acreditar con posterioridad su personería. En el número 6) de este artículo se prohíbe a los Estados Parte exigir otros requisitos relativos a la representación y al domicilio legal distintos a los señalados en el mismo artículo; sin embargo, seguidamente se indica que las oficinas nacionales podrán exigir pruebas adicionales para acreditar la verificación de cualquier indicación relativa al poder o al domicilio legal.

El artículo 5 dispone la obligación de las Partes de asignar fecha de presentación a una solicitud cuando cumpla con los requisitos que en el mismo artículo se establecen y que dicen relación con que en la solicitud se debe indicar que se pretende registrar una marca, la identidad del solicitante, datos que permitan contactar al solicitante o a su representante, reproducción suficientemente clara de la marca, lista de los productos y/o servicios para los que se solicita el registro y, en los países en

que se exige como requisito una declaración de intención de uso o de uso efectivo de la marca, se debe acompañar una declaración de este tipo.

A su vez, el artículo 6 consagra la obligación de dar origen a un registro único cuando en una solicitud única se hayan incluido productos o servicios de diferentes clases del Clasificador Internacional de Niza.

El artículo 7 se refiere a la división de solicitudes y de registros cuando se presenten oposiciones o cuando se impugne la validez de un registro concedido, situaciones que se aplican bajo el sistema nacional de propiedad industrial.

A continuación, el artículo 8 trata de la firma de las solicitudes, obligando a los Estados Parte a aceptar la firma manuscrita de las solicitudes y facultándolas para permitir otro tipo de firmas e indicando que en los casos que las firmas sean recibidas por comunicaciones analógicas o electrónicas la oficina de registro podrá requerir que dentro de cierto plazo deba acompañarse el original o una copia autenticada.

El artículo 9 norma la obligación de usar un sistema de clasificación de marcas que sea conforme con el Clasificador Internacional de Niza, como medio para clasificar productos y servicios.

En relación a los aspectos formales, los artículos 10, 11 y 12 establecen ciertos elementos que se deben tener en cuenta cuando se trate de cambios de nombre o de direcciones, de titularidad o errores en la tramitación de las solicitudes de registro de marcas, desplegando una serie de opciones para su realización, pudiendo los Estados Parte elegir los mecanismos que estimen más coherentes con sus sistemas domésticos. Como en casos anteriores, se señala que las oficinas nacionales de registro estarán impedidas de exigir requisitos distintos de los ahí planteados. En cualquier caso, se indica que la norma sobre corrección de errores no podrá ser interpretada como derogatoria de normas nacionales que establezcan ciertos errores como insalvables.

Por su parte, el artículo 13 desarrolla los requisitos para la renovación de una marca, consignando que el período inicial de un registro de marca y la duración de cada período de renovación será de 10 años.

El artículo 14 exige a los Estados Parte dar al solicitante la oportunidad de presentar observaciones contra el rechazo de una solicitud de registro de marca. El sentido de la norma es establecer el compromiso de los Estados de tener disponibles recursos para impugnar las resoluciones de las oficinas de registro.

Luego, el artículo 15 recuerda y reitera la obligación de cumplir con las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial relativas a marcas, obligación que no implica un compromiso adicional pues Chile es parte del referido Convenio de París desde el año 1991.

El artículo 16 dispone la obligación de proteger las marcas de servicio, sin que ello implique cambios en la situación jurídica actual, en razón de que Chile reconoce y protege este tipo de marcas comerciales.

A su vez, el artículo 17 instituye el Reglamento del Tratado, que está destinado principalmente a regular los detalles relativos a los formularios internacionales para la tramitación de marcas. El Reglamento del Tratado se encuentra destinado principalmente a regular los detalles relativos a los modelos de formularios internacionales para la tramitación de marcas.

En este aspecto cabe destacar que el TLT dispone que los Estados parte deberán permitir que los solicitantes de países que son miembros del TLT presenten solicitudes ante las oficinas nacionales usando los formularios contemplados en el Reglamento, en la medida que se presenten en el idioma del país, es decir, en español. Ello no implica la substitución de los formularios nacionales actualmente existentes, ya que se permite su coexistencia en la medida que estos últimos cumplan con los requisitos establecidos por el TLT.

Por último, los artículos 18 a 25 dicen relación con la revisión y protocolos; procedimiento para ser Parte; fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones; reservas; disposiciones transitorias; denuncia; idiomas, y depositario, respectivamente.

DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, puso en discusión el proyecto.

La Jefa del Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, señora Carolina Sepúlveda, señaló que el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT, por sus siglas en inglés), fue adoptado el 27 de octubre de 1994, en una Conferencia Diplomática en Ginebra, y entró en vigor el 1 de agosto de 1996. Añadió que el TLT es uno de los 24 tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), agencia especializada de Naciones Unidas que tiene como principal

objetivo el simplificar y armonizar los procedimientos administrativos nacionales relativos al registro de marcas.

Manifestó que nuestro país, mediante los Acuerdos de Libre Comercio, ha buscado incorporar disposiciones tendientes a nivelar la legislación chilena con los estándares internacionales comúnmente aceptados de propiedad intelectual, manteniendo el necesario balance entre los legítimos intereses de los titulares de derechos y los legítimos intereses de los consumidores y usuarios. Añadió que, en ese contexto, Chile asumió el compromiso con dos de sus principales socios comerciales: Estados Unidos y la Unión Europea, en orden a ratificar, entre otros, este proyecto.

Indicó que actualmente 45 Estados han ratificado el TLT, entre ellos varios de nuestros socios comerciales tales como: Estados Unidos, Unión Europea, China, Corea, Japón, Australia, Perú, Costa Rica, México y Uruguay.

Explicó que el TLT no es un tratado que establezca derechos sustantivos, sino que tiene por objeto simplificar los procedimientos nacionales de registro de marcas, de modo de facilitar a los usuarios el registro de ellas en diversos países. Añadió que desde su creación en 1996, ha sido una efectiva herramienta de estandarización de los procedimientos de registro de marcas, lo que otorga una mayor certeza entre los Estados miembros.

Agregó que las disposiciones del TLT cubren un ámbito regulatorio restringido, ya que se aplican sólo a marcas de productos o servicios, excluyendo las marcas para establecimiento comercial, y a marcas visibles, excluyendo la sonora y las olfativas. Igualmente, se excluyen las marcas colectivas o de certificación y las marcas de garantía.

Luego, manifestó que las normas de TLT pueden dividirse en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios después del registro y su renovación.

Expresó que en la primera fase el TLT sólo permite exigir en una solicitud una petición. Asimismo, cada Parte Contratante debe permitir que por medio de una sola solicitud se requiera productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de 1957, Arreglo de Niza.

Agregó que la segunda fase se relaciona con los cambios en los nombres o direcciones de los titulares y transferencia del registro.

Por último, en la tercera fase, la renovación, señaló que el TLT normaliza la duración del período inicial de registro y la permanencia de cada renovación en 10 años cada uno.

Destacó que en consideración al actual estado de nuestra legislación en esta materia, la implementación del TLT no implicará modificación legal alguna a la ley N° 19.039, que regula las marcas comerciales.

Finalmente, resaltó que Chile es un país con un alto índice de solicitudes de marcas comerciales en relación al tamaño de su mercado, con más de 30.000 peticiones de marcas comerciales anuales. Añadió que dicha cifra debería incrementarse una vez que Chile sea parte del Tratado, pues facilitará a los usuarios de diversos países el registrar su marca en Chile.

A continuación, el Honorable Senador señor Larraín consultó acerca del grado de cumplimiento que registra nuestro país en los diversos Tratados de Libre Comercio que ha suscrito, respecto de las obligaciones contraídas en materia de patentes.

La señora Sepúlveda contestó que, efectivamente, nuestro país se ha comprometido en los Tratados de Libre Comercio a aprobar diversos Tratados en materia de patentes. Al respecto, indicó que el Ejecutivo estimó necesario tramitar primero las modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual, las cuales fueron profundas y que recogen la mayoría de las obligaciones contraídas en el marco internacional. Agregó que aún quedan pendientes varios tratados sobre esta materia, los cuales espera que a fines de este año estén implementados o en trámite de aprobación, tales como el Convenio de Bruselas sobre señales satelitales; el Convenio de Budapest, y el Convenio sobre Obtención Vegetales.

Agregó que se formó un comité interministerial, formado por Economía, Salud, Interior, y varias Agencias Gubernamentales, en coordinación con DIRECON, destinado a seguir la implementación de los tratados y las observaciones de nuestros socios comerciales.

Por su parte, el Honorable Senador señor Kuschel preguntó si el Convenio en estudio considera algún sistema de solución de controversias. También consultó por qué se tardó en presentar al Congreso el Tratado, pues está firmado el año 1994 y el Mensaje es del año 2009.

La señora Sepúlveda respondió que se priorizaron los temas y se dio preferencia al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y a la Ley de Propiedad Intelectual.

Agregó que este proyecto busca estandarizar los requisitos de las marcas, básicamente en tres aspectos: solicitud, modificaciones al registro y vigencia y renovación del registro. Puntualizó que nuestra legislación considera estos estándares, razón por la cual nuestra normativa no va a experimentar cambios.

El Honorable Senador señor Letelier consultó si existe algún tratado que considere que basta la inscripción en un país para respetarlo en todos.

La señora Sepúlveda contestó que el Acuerdo de Madrid regula las marcas a nivel mundial. Agregó que hasta ahora lo han aprobado las grandes potencias, pero en nuestro país aún está en estudio.

Puesto en votación, el proyecto de acuerdo fue aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Larraín, Kuschel, Letelier y Walker, don Ignacio.

En consecuencia, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de acuerdo en informe, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO

"Artículo único.- Apruébase el "Tratado sobre el Derecho de Marcas" (TLT), adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994.".

Acordado en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2010, con asistencia de los Honorables Senadores señores Hernán Larraín Fernández (Presidente), Carlos Ignacio Kuschel Silva, Juan Pablo Letelier Morel e Ignacio Walker Prieto.

Sala de la Comisión, a 7 de septiembre de 2010.

JULIO CÁMARA OYARZO
Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en Ginebra, el 27 de octubre de 1994.

(Boletín N° 6.372-10)

I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: simplificar los procedimientos nacionales de registro de marcas, con miras a hacerlos más previsibles tanto para los solicitantes de marcas como para los terceros interesados.

II. ACUERDO: aprobado en general y en particular, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (4x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: artículo único que aprueba el Convenio que consta de 25 artículos.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.

V. URGENCIA: no tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. la ex Presidenta de la República, enviado a la Cámara de Diputados.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en general y en particular, por la unanimidad de los Honorables Diputados presentes (105 votos a favor).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 3 de junio de 2009.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe. Pasa a la Sala.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, promulgada por decreto supremo N° 381, promulgada por decreto supremo N° 381, de 5 de mayo de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de junio de 1981.

Valparaíso, 7 de septiembre de 2010.

JULIO CÁMARA OYARZO
Secretario