



**INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES**, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

**BOLETÍN N° 13.929-10**

---

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. el Presidente de la República, de fecha 27 de noviembre de 2020.

Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Honorable Senado en sesión celebrada el 19 de enero de 2021, donde se dispuso su estudio por la Comisión de Relaciones Exteriores.

A las sesiones en que se trató la iniciativa asistieron, especialmente invitados, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, señor Rodrigo Yáñez.

Del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), la Directora Nacional, señora Loreto Bresky.

De la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIPI), el Presidente, señor Rodrigo Puchi, y el Secretario, señor Marcelo Correa.

El abogado, señor Maximiliano Santa Cruz.

De la oficina del Honorable Senador Lagos, la asesora legislativa, señora Valeska Ponce.

---

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.

**2.- Mensaje de S.E. el Presidente de la República.-** El Ejecutivo señala que el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, fue adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, y fue modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

Luego, agrega que la propiedad intelectual (PI) es una rama del derecho que busca por una parte fomentar la innovación y la difusión del conocimiento y por la otra facilitar la transferencia tecnológica. Añade que a esta lógica responden las patentes, los modelos de utilidad, las topografías de circuitos integrados, las variedades vegetales y el derecho de autor.

Además, la PI ordena los mercados facilitando la toma de decisiones por parte de los consumidores y evitando la confusión en el público consumidor. Dentro de este segundo grupo están las marcas, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, los diseños industriales y la normativa sobre competencia desleal.

El Mensaje destaca que la entidad encargada de administrar y gestionar el otorgamiento de derechos de propiedad industrial en Chile es el INAPI, entidad creada el año 2008, en virtud de la ley N° 20.254, la que comenzó sus operaciones el año siguiente.



Menciona el Ejecutivo que INAPI ha recibido en los últimos diez años un promedio anual de más de setenta mil solicitudes de registros y ha efectuado un promedio de más de cincuenta mil registros al año, según se aprecia en los siguientes cuadros 1 y 2:

Cuadro N° 1: número de solicitudes de registros de derechos de propiedad industrial recibidas en INAPI

| Año  | Patentes de Invención | Marcas comerciales |              | Modelos de Utilidad | Diseños Industriales |
|------|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|
|      |                       | Nuevas             | Renovaciones |                     |                      |
| 2010 | 1.072                 | 37.709             | 21.393       | 70                  | 509                  |
| 2011 | 2.779                 | 43.225             | 26.708       | 91                  | 507                  |
| 2012 | 3.020                 | 41.494             | 32.267       | 130                 | 600                  |
| 2013 | 3.057                 | 42.751             | 26.081       | 102                 | 648                  |
| 2014 | 3.102                 | 41.818             | 26.058       | 125                 | 409                  |
| 2015 | 3.271                 | 42.699             | 25.977       | 106                 | 405                  |
| 2016 | 2.907                 | 45.024             | 22.564       | 110                 | 401                  |
| 2017 | 2.894                 | 45.058             | 23.285       | 140                 | 438                  |
| 2018 | 3.099                 | 47.502             | 17.315       | 140                 | 602                  |
| 2019 | 3.238                 | 46.991             | 16.250       | 137                 | 528                  |

Cuadro N° 2: número de registros de derechos de propiedad industrial otorgados por INAPI

| Año  | Patentes de Invención | Marcas comerciales |              | Modelos de Utilidad | Diseños Industriales |
|------|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|
|      |                       | Nuevas             | Renovaciones |                     |                      |
| 2010 | 968                   | 26.287             | 17.561       | 15                  | 254                  |
| 2011 | 913                   | 26.720             | 15.043       | 17                  | 217                  |
| 2012 | 775                   | 20.540             | 15.587       | 44                  | 287                  |
| 2013 | 904                   | 26.742             | 29.209       | 31                  | 373                  |
| 2014 | 706                   | 35.029             | 20.868       | 46                  | 560                  |
| 2015 | 1.038                 | 35.962             | 18.840       | 30                  | 427                  |
| 2016 | 2.053                 | 34.108             | 20.446       | 46                  | 410                  |
| 2017 | 1.596                 | 34.735             | 19.077       | 51                  | 673                  |
| 2018 | 1.599                 | 28.801             | 19.348       | 72                  | 340                  |
| 2019 | 1.490                 | 35.934             | 18.640       | 81                  | 368                  |

El Mensaje expresa que para la economía del futuro se requiere avanzar en un sistema de PI moderno y equilibrado. Para ello indica que es esencial que el sistema de PI esté preparado para



promover la modernización y la competitividad de la matriz productiva y así incentivar el desarrollo de la innovación y del emprendimiento, de manera no sólo de consolidar la inserción de Chile a nivel global, sino que también para fortalecer el interés por constituirnos en un polo de innovación en la región latinoamericana, atrayendo a quienes inventan, crean e invierten en nuevos desarrollos.

La propiedad intelectual, como muchas otras áreas de la economía, se ha adaptado al mundo global; es así como sus reglas, prácticas y procedimientos se encuentran altamente estandarizados en normas de derecho internacional. Es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), agencia especializada de Naciones Unidas creada en 1967 y que cuenta a la fecha con 191 Estados miembros, la encargada de la administración de la gran mayoría de los tratados internacionales que regulan la utilización de la PI en el mundo y que conforman gran parte de la llamada “arquitectura internacional de la PI”.

Agrega que, durante la última década, INAPI ha asumido una agenda progresiva para modernizar internamente el sistema de propiedad intelectual del país, acorde con los estándares internacionales y manteniendo el necesario balance entre los legítimos intereses de los titulares de derechos y aquellos que corresponden a los consumidores y usuarios. De esta manera, efectuó una revisión y mejora integral de todos sus procesos, renovó completamente su infraestructura física y tecnológica, implementó plataformas que permiten la completa tramitación en línea de todas las solicitudes, todos los días del año y desde cualquier parte del país y del mundo; todo ello conjuntamente con brindar acceso remoto a los expedientes y registros de derechos de propiedad industrial, haciendo más eficaces y eficientes todos los servicios que históricamente se ofrecían a la ciudadanía. Estos además fueron complementados con nuevos servicios dirigidos a difundir el conocimiento y facilitar la transferencia tecnológica. Como resultado, a octubre de 2020 el 98% de los trámites se realizaban en línea y los tiempos promedios de tramitación alcanzados se sitúan entre los mejores a nivel mundial (3,3 meses en marcas y 3,2 años en patentes).

Esta modernización de INAPI también se proyectó en su gestión internacional, ya que durante la última década logró incorporarse exitosamente a uno de los tratados internacionales más importantes en PI, como es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), al que Chile adhirió en junio de 2009. También, el año 2012 INAPI logró ser reconocido y designado por OMPI dentro del selecto grupo de oficinas de PI autorizadas para funcionar a nivel mundial como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional y del Examen Preliminar Internacional del PCT, prestando servicios al exterior mediante la emisión de informes a solicitantes de otros países latinoamericanos miembros del tratado, como mexicanos, colombianos y peruanos. Otro



novedoso aspecto es que desde enero de 2018 INAPI también emite informes en idioma inglés.

Asimismo, INAPI fortaleció su presencia internacional incorporándose en las plataformas más importantes de acceso centralizado a la búsqueda y examen de patentes, *WIPO Case*; el programa de la OMPI para asistencia de las oficinas, *WIPO Publish* y se sumó al programa de cooperación de OMPI, *WIPO Match*, como prestador de cooperación y asistencia internacional. De la misma manera, se incorporó a la base mundial de datos sobre marcas de la OMPI y al proyecto *TMView* de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que permite dar a conocer las marcas chilenas más allá de nuestras fronteras. El estar a la vanguardia en materia de adopción de plataformas y sistemas internacionales de colaboración, junto a los innovadores servicios que se han lanzado a lo largo de los años, llevaron a que en febrero de 2018 INAPI fuera reconocido como una de las cinco oficinas de marcas más innovadoras del mundo, según la Revista *Trademark Review*, junto a las oficinas de la Unión Europea, Corea de Sur, Francia, Reino Unido y Singapur.

El Ejecutivo señala que gracias al proceso de modernización institucional que ha desarrollado INAPI en el ámbito interno e internacional, el país está en condiciones de pasar a una nueva etapa del sistema de propiedad industrial en Chile, asumiendo nuevos compromisos y desafíos que no significan grandes cambios legislativos ni tampoco un mayor gasto presupuestario, pero sí ofrecen mayores facilidades y ventajas para los usuarios del sistema.

Añade que esta nueva fase de desarrollo que se propone implica que el país podrá alcanzar un ecosistema mejor posicionado y más integrado para la inversión y la economía del futuro centrado en la promoción del conocimiento y la tecnología.

Para ayudar en ese propósito, el Gobierno estima necesario que el país se integre a nuevos tratados internacionales de PI para dar una clara señal que está adhiriendo a las prácticas internacionales mayormente aceptadas en cada una de las áreas a las que se refieren esos tratados. Sobre esta materia se refirió el ex Director General de OMPI, señor Francis Gurry al inaugurar la Asamblea General de los Estados miembros de OMPI, a fines del año 2017:

*“A la par del número de miembros de la OMPI, me es muy grato constatar el aumento, en los últimos doce meses, de las adhesiones a los tratados que administra la Organización. Esta semana se conseguirá otro hito en el Sistema de Madrid con la adhesión de Indonesia, que pasará a ser la Parte Contratante N° 100 del Protocolo de Madrid. Pasará así el Protocolo de Madrid a ser el quinto tratado administrado por la Organización, junto con el Convenio de la OMPI, el Convenio de París, el*



*Convenio de Berna y el PCT, con 100 o más partes contratantes. Varios otros tratados tienen más de 90 partes contratantes, lo que nos acerca al objetivo expuesto en el plan estratégico a mediano plazo de que la OMPI tenga 12 tratados con más de 100 partes contratantes cada uno.”.*

El Mensaje indica que, de los veintiséis tratados internacionales administrados por la OMPI, catorce de ellos se refieren a temas relacionados con la propiedad industrial (sin considerar el tratado de Nairobi sobre protección de símbolo olímpico). Sin embargo, añade que Chile es parte de sólo cuatro de ellos. Esta circunstancia deja al país en una situación de desmedro en relación a la estandarización de procesos y de convergencia con las mejores prácticas internacionales, lo que redundaría en que nuestros emprendedores, innovadores y usuarios del sistema de PI se vean impedidos de utilizar en todo su potencial y capacidad, las ventajas y simplificaciones en la constitución de sus derechos, que les ofrece el sistema internacional.

Por ello, enfatiza que es necesario subsanar dicha situación, para lo cual resolvió someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional un proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

Destaca el Ejecutivo que este Protocolo tiene dos objetivos: en primer lugar, simplificar los procedimientos con el fin de reducir los costos y las formalidades derivados de la protección de una marca; en segundo lugar, facilitar la gestión posterior de esta protección, dado que el registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales. Sólo es preciso renovar un registro y cambios tales como una titularidad o el nombre o dirección del titular puede inscribirse en el registro internacional mediante un sencillo procedimiento. El alcance mundial de los procedimientos de este sistema de protección lo hace más económico y sencillo; así, muchas empresas que, como las Pymes, no podían permitirse proteger sus marcas a nivel internacional ven ahora hecha realidad esta posibilidad. Añade que los intereses de las Pymes también se ven favorecidos por la contribución del sistema al desarrollo económico y a la lealtad de la competencia a nivel nacional, regional y mundial.

En cuanto al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, el Mensaje, en especial, en lo relativo a comercio y marcas comerciales, señala que las marcas cumplen un importante papel en la ordenación de los mercados. De una parte, permiten a los empresarios diferenciar sus productos y servicios de los de sus competidores, con lo cual se permite que el prestigio que se atribuye a sus productos o servicios sea protegido frente a competidores desleales, de manera tal que solo el titular de la marca pueda autorizar el uso por



terceros. De la misma manera, las marcas proporcionan información valiosa para los consumidores asociada con los productos o servicios que las marcas identifican como, por ejemplo, sobre la calidad, seguridad, eficacia, características del producto e incluso en algunas ocasiones sobre los valores que atribuye a la empresa o emprendedor que está detrás de la fabricación, distribución de los productos o de la prestación de los servicios. Ahí radica la función pública y el interés público presente en este tipo de derecho de propiedad intelectual, cual es evitar el riesgo de confusión en el consumidor.

Aquella constituye la función distintiva esencial de las marcas, pues por medio de ellas el consumidor diferencia e identifica aquello que quiere adquirir, evitando ser engañado. Es decir, el adecuado funcionamiento del sistema de marcas no es solamente del interés de los titulares de estas, sino que, igualmente, es del interés de las entidades responsables del correcto funcionamiento de los mercados.

Agrega el Ejecutivo que este tipo de derecho (incluidas solicitudes nuevas y renovaciones), es el de mayor utilización en el país y su uso ha ido en aumento en los últimos diez años, pasando de 43.848 solicitudes por clase de productos designados el año 2010 a 54.574 solicitudes el año 2019, lo que representa un crecimiento de un 25%.

Indica el Mensaje que los principales usuarios del registro chileno de marcas son principalmente personas y empresas radicadas en nuestro país, que concentran cerca del 70% de las solicitudes, seguidos por residentes de Estados Unidos de América, Alemania y Suiza (en 2017, no obstante, los solicitantes residentes en China ocuparon el tercer lugar, por ese solo año). Se estima que la adhesión de Chile al denominado Sistema de Madrid, permitiría incrementar el uso del registro chileno de marcas, aumentando con ello los ingresos por tasas a beneficio fiscal.

Conforme señala el Reporte Anual de Comercio Exterior de Chile elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en 2019, los principales destinos de las exportaciones chilenas en 2017 fueron China (que concentró el 28% del comercio exterior de nuestro país), Estados Unidos de América (que representó el 16%) y la Unión Europea (con 13%). Dichos tres territorios son parte del Sistema de Madrid, con lo cual se facilitaría la protección de las marcas chilenas en dichos territorios; y respecto de aquellas ya registradas se facilitaría su renovación, transferencia y gestión mediante un mecanismo centralizado.

En el periodo 2010-2018 un promedio anual de más de 7.500 marcas chilenas (consideradas por clases) fueron solicitadas en el exterior, destacando la industria del vino, del *retail*, la farmacéutica y la de productos higiénicos como las áreas que exportan sus servicios con marcas registradas; es decir, con un valor agregado asociado a activos intangibles. En el mismo periodo los principales destinos de estas fueron



Perú, Colombia, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos de Norteamérica, China, Uruguay, la Unión Europea y Bolivia. Seis de ellos son miembros del Sistema de Madrid.

Debido a que Chile no es parte del Sistema de Madrid, los emprendedores, inversionistas y empresas chilenas que han salido al exterior con productos y servicios con marcas asociadas han debido registrarlas país por país. Ello significa que cada una de las marcas chilenas que se han registrado en el exterior han debido ser traducidas en los idiomas oficiales de cada país al que acudieron, han debido utilizar múltiples y disímiles formularios de presentación, pagar tasas en distintas monedas y han debido fijar domicilio o designar a un representante o mandatario con domicilio en cada uno de los países en que han querido registrar sus marcas.

Desde la perspectiva de la atracción de inversión extranjera, el Sistema de Madrid podría servir como un incentivo adicional para la atracción de inversión de capitales desde el exterior; y contribuiría a la idea de que Chile se constituya en un polo regional de innovación.

Sobre el Sistema de Madrid, el Mensaje señala que el Arreglo de Madrid de 1891 abrió las puertas a un mecanismo de registro internacional de marcas. Añade que el Protocolo concerniente a dicho Arreglo, de 1989, ha consolidado el Sistema de Madrid como un mecanismo idóneo para facilitar la protección internacional de las marcas. Ambos tratados, tanto el Arreglo como su Protocolo, constituyen el Sistema de Madrid.

Una de las razones para su uso es que es más económico que el sistema de registro de marca país por país, cuando se desea obtener su protección en varios mercados, a través de un sistema que además es más eficiente. Registrar país por país una marca es costoso. A los costos por las tasas o derechos fiscales en las monedas fijadas por cada país deben sumarse los costos de traducción, de publicación y de contratación de agentes o abogados que actuarán como representantes en cada uno de los países en los que se desee registrar la marca.

En la década del noventa del siglo pasado, el Protocolo de Madrid introdujo una serie de elementos nuevos en el sistema. La finalidad de dichos elementos fue favorecer la adhesión de organizaciones intergubernamentales que han creado su propio sistema regional de registro de marcas, como la Unión Europea y la Oficina Africana de Propiedad Industrial; así como también hacerlo más atractivo para los países.

Entre las características particulares del Protocolo de Madrid respecto del Arreglo del mismo nombre cabe destacar las siguientes: cada país fija las "tasas individuales" alternativas al sistema de



tasas suplementario y complementario; amplía los plazos de denegación o notificación de la protección de 12 a 18 meses, el que además puede ser mayor en caso que el país cuente con sistemas de oposición de manera previa a la concesión del registro; permite que una solicitud nacional (y no sólo el registro) sirva para dar inicio a una solicitud internacional.

A continuación, el Mensaje describe el Sistema de Madrid, en general, y su Protocolo, en particular. Al respecto, indica que su principal objetivo es simplificar y economizar la protección simultánea de marcas en varios países. Desde esta perspectiva no se trata de un procedimiento de concesión de marcas ni sustituye los registros nacionales, sino que es complementario y adicional a aquellos, que unifica la presentación y examen inicial, previo a la concesión nacional, abaratando los costos a quienes desean registrar sus marcas en múltiples países, al mismo tiempo que implica ahorros para las oficinas nacionales. Cabe destacar, en todo caso, que para que se convierta en un registro deberá seguir luego el procedimiento nacional que en este caso establece la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial. El Protocolo cuenta actualmente con 106 miembros, pero se aplica a 122 países, que corresponde al 61% del total de los miembros de OMPI.

A modo de ejemplo, destaca que en el año 2019 se presentaron 66.400 solicitudes de marcas por el Sistema de Madrid, que se convirtieron en 433.295 designaciones, lo que promedió 6,5 designaciones por solicitud. Cerca de 742.000 registros de marcas se mantienen vigentes en el Sistema de Madrid.

Sobre los beneficios del Sistema de Madrid (Protocolo del Arreglo de Madrid), el Mensaje señala que la adhesión al Protocolo del Arreglo de Madrid presenta diversas ventajas, que pueden ser explicadas tanto desde la perspectiva de los titulares de registros de marcas, como de la economía de un país y del gobierno de los países miembros.

a) Ventajas para los solicitantes o titulares de marcas:

- Con la adhesión al Protocolo del Arreglo de Madrid, las compañías chilenas tienen la posibilidad de obtener protección para sus marcas y mantener dicha protección en varios países, por un único conducto, a través de un trámite sencillo y económico. Basta con presentar, por medio de la oficina nacional de propiedad industrial, una única solicitud internacional, en un único idioma, en la que se designe a los países en los que se desea obtener protección y se paga un único conjunto de tasas en una única moneda (franco suizo). De esta manera se evita tener que presentar solicitudes separadas en cada país en el que se desea obtener protección, pagar tasas en diferentes monedas y traducir la solicitud en tantos idiomas como lenguas oficiales comprendan los países de interés.



- Complementariamente, la renovación de la marca y todo cambio posterior en relación con el registro, como por ejemplo, transferencias, cambios de nombre, de representante o la dirección puede efectuarse de manera centralizada a través de su inscripción en el Registro Internacional mediante un único y sencillo trámite, con efectos en todos los países designados.

- La posibilidad de obtener de forma sencilla y económica la protección de una marca en múltiples jurisdicciones constituye una ventaja evidente para las empresas y emprendedores exportadores, pues favorece la exportación asociada a un intangible.

- Los titulares de marcas conocen ex-ante los plazos estándares máximos en cada destino para conocer la opinión preliminar de las oficinas de los países designados, superando la incertidumbre que existe hoy en día.

- Elimina también para los titulares el costo asociado a la publicación de las solicitudes en los diarios oficiales de los países, que cobran por este servicio.

#### b) Ventajas para la economía nacional:

- La adhesión al Protocolo del Arreglo de Madrid puede favorecer las exportaciones nacionales asociadas a marcas, en la medida en que simplifica la protección de las marcas chilenas en los países de destino de sus productos y/o servicios. Por su parte, respecto de las empresas nacionales que ya tienen sus marcas registradas en el exterior podrán beneficiarse de la renovación y gestión centralizada de ellas, a través del Sistema de Madrid.

- Además, es un medio para que las empresas y emprendedores chilenos obtengan con mayor facilidad la protección para sus marcas en diversos países, dado que el trámite se inicia a través de la designación del o los países de interés en la solicitud internacional, en un único idioma y con una única moneda para el pago de las tasas o derechos fiscales.

- Esta eliminación de trabas se estima puede contribuir a un clima o entorno más propicio para la atracción de inversiones extranjeras, particularmente porque las marcas son reconocidas ampliamente como activos intangibles que se encuentran protegidos incluso en los Capítulos de Inversión de los acuerdos de libre comercio, protegidos a través de los mecanismos de solución de controversias inversionista-estado.



c) Ventajas para el Fisco de Chile. En lo que respecta a las ventajas para el Estado, la adhesión al presente Protocolo contribuye a generar nuevos ingresos para el país pues las Partes Contratantes perciben una parte de las tasas percibidas cada año. De esta forma, por cada designación realizada en una solicitud o en un registro internacional, el país podría recibir:

- Una participación sobre el total correspondiente a los complementos de tasas básicas recaudadas por la OMPI (el importe de dichos complementos es de 100 francos suizos).

- Sobre el total correspondiente a las tasas suplementarias percibidas por cada clase de productos o servicios a partir de la tercera clase (de otros 100 francos suizos) o el importe correspondiente a la tasa individual, en el caso que Chile fije este tipo de tasas, cada vez que nuestro país sea designado en una solicitud internacional.

Agrega el Mensaje que, complementariamente, la Oficina Internacional de la OMPI distribuye cada año de forma equitativa entre sus miembros los excedentes que resultan de cada ejercicio una vez deducido del producto anual procedente de las tasas básicas de los diferentes ingresos del registro internacional los gastos y cargos propios del funcionamiento del registro internacional.

Destaca el Ejecutivo que gracias a las estadísticas proporcionadas por OMPI se sabe que una vez que un país adhiere al Sistema de Madrid recibirá un incremento gradual del número de solicitudes de marcas internacionales como país designado. Esto significa en lo que respecta al volumen de trabajo para INAPI, una estimación de un crecimiento de un 30%. Dicho aumento no se estima que perjudique los tiempos globales de respuesta del Instituto, pues la eficiencia alcanzada en la gestión de marcas llevó a que en el año 2019 los tiempos promedio de tramitación fueran de solo 3,3 meses para el registro de una marca sin observaciones ni oposiciones; y que los juicios de oposición fueran terminados en 11,2 meses. Considerando que el Sistema de Madrid establece un periodo de 18 meses (y que además éste se puede extender a más meses cuando las oficinas tienen sistemas de oposición, como es el caso de Chile), INAPI estará en condiciones de notificar sus decisiones dentro de los periodos estipulados en dicho tratado y por tanto dicho incremento podrá ser absorbido con la actual dotación del Instituto.

Por regla general cuando INAPI sea oficina designada no requerirá efectuar el examen formal pudiendo concentrar sus esfuerzos en la decisión sustantiva sobre la registrabilidad de la marca, puesto que las solicitudes internacionales de marcas que contengan o consistan en elementos figurativos son clasificadas por la Oficina



Internacional, lo que importa un significativo ahorro en un trabajo altamente especializado, al que INAPI destina importantes recursos humanos.

Agrega que los costos asociados a la gestión y mantenimiento de plataformas y sistemas tecnológicos que permitan mantener las comunicaciones con la Oficina Internacional de la OMPI son provistos por dicho organismo internacional.

En suma, destaca el Mensaje que el Protocolo al Arreglo de Madrid abre una nueva ruta de oportunidades para que emprendedores o empresas chilenas o residentes con establecimientos comerciales o industriales en el país, protejan sus marcas en el exterior, a través del Sistema de Madrid. De la misma forma que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes ha permitido la internacionalización de las invenciones chilenas, se espera que este tratado facilite la protección y gestión de las marcas chilenas en el exterior.

Añade que, desde la perspectiva de la inversión extranjera, se estima facilitará el registro en Chile de marcas procedentes del exterior, proyectándose un incremento gradual que podría ser en torno a un 30%, respecto de las presentaciones que actualmente INAPI recibe.

Por último, menciona que como en los otros tratados objeto de este proyecto, su adhesión no implica una mayor contribución de Chile ante la OMPI, debido a la instauración del sistema de la contribución única, independiente del número de tratados a los que adhiera un país.

**3.- Tramitación ante la Honorable Cámara de Diputados.-** Se dio cuenta del Mensaje Presidencial, en sesión de la Honorable Cámara de Diputados, del 2 de diciembre de 2020, donde se dispuso su análisis por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana estudió la materia en sesiones efectuadas los días 16 de diciembre de 2020 y 5 de enero de 2021 y aprobó, por la unanimidad de sus miembros presentes el proyecto en informe.

Finalmente, la Sala de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión realizada el día 14 de enero de 2021, aprobó el proyecto, en general y en particular, por 97 votos a favor, 1 en contra y 13 abstenciones.

**4. Instrumento Internacional.-** El Protocolo consta de 16 artículos, cuyo contenido principal se reseña a continuación.



Por sus características, su mayor flexibilidad y cantidad de miembros se propone adherir al Protocolo del Arreglo de Madrid y no así al Arreglo, que es por lo demás la práctica que han seguido los países que se han adherido al sistema en los últimos 12 años.

El Protocolo se complementa con el “Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo”, el cual consigna todas las cuestiones y procedimientos necesarios para la ejecución del Protocolo, que se acompaña para su conocimiento. Contiene también las Instrucciones Administrativas para la Aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, las que dada su naturaleza jurídica no serán sometidas a la aprobación de este Congreso.

El Sistema de Madrid crea una unión para la cooperación en la presentación y examen de las solicitudes internacionales de registro de marcas (artículo 1), que permite a los nacionales, domiciliados o que tengan un establecimiento industrial o comercial en el territorio de una parte contratante solicitar la protección simultánea en la totalidad o en algunos de los miembros del tratado (artículo 2).

El Protocolo contempla el establecimiento de una Oficina Internacional radicada en la OMPI, cuya tarea es gestionar el registro internacional de marcas, preparar las conferencias de revisión del tratado, y ejecutar todas las tareas administrativas que la Asamblea le atribuya (artículo 11).

Para que el sistema pueda ser utilizado se requiere, por un lado, contar con una solicitud o registro nacional de una Parte Contratante y por otro lado, que el solicitante sea nacional, o que esté domiciliado o cuente con un establecimiento en el territorio de dicho miembro. Todas las solicitudes deben ser presentadas a través de la oficina donde se presentó la solicitud o registro que sirve de base a la solicitud internacional (artículo 2), que se denomina la oficina de origen.

Las oficinas de los países designados por el solicitante en su solicitud internacional deben pronunciarse en un plazo determinado sobre la registrabilidad a nivel nacional de la marca, cuyo registro ha sido internacionalmente pedido vía el Sistema de Madrid, debiendo notificar tanto la denegación provisional como la definitiva a la oficina internacional de la OMPI y al solicitante.

En tanto oficina de origen, INAPI deberá certificar que el contenido de la solicitud internacional sea conforme con el contenido de la solicitud o registro nacional que le sirve de base o fundamento,



conforme a los contenidos mínimos establecidos en el Protocolo de Madrid (fecha y número de solicitud o registro, según corresponda, descripción de los productos y servicios, ejemplares de la marca; y asimismo deberá verificar que el conjunto de tasas haya sido pagado, cuando las tasas sean abonadas por intermedio de la oficina (artículo 3).

La solicitud de registro internacional debe designar al menos una parte contratante en que desea que la marca sea protegida, no pudiendo designarse el país que corresponde a la oficina de origen (artículo 3 bis).

Por su parte, la Oficina Internacional de la OMPI revisa que la solicitud cumpla con los requisitos formales establecidos en el artículo 2 del Protocolo, luego de lo cual procede a inscribirla en el registro internacional y es publicada en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. Además, notifica a cada parte contratante en la que se ha solicitado la protección de manera que proceda a su tramitación a nivel local.

En tanto oficina designada, la principal obligación sustantiva resultante de adherir al Sistema de Madrid consiste en que toda marca inscrita en el Registro Internacional y respecto de la cual Chile haya sido designado, deberá quedar protegida a partir de la fecha en que se haya efectuado la inscripción en el Registro Internacional, de la misma manera que si esa marca hubiera sido objeto de una solicitud directa ante la Oficina de Marcas chilena. Es decir, tiene el valor de una marca solicitada directamente ante INAPI siempre y cuando cumpla el procedimiento y sea registrable conforme establece la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial (artículo 4).

De lo contrario, su protección será denegada y notificada a la Oficina Internacional de la OMPI, con arreglo al plazo estipulado en el Protocolo. Si INAPI no efectúa notificación alguna de la denegación dentro del plazo aplicable a la solicitud, se considerará que la marca pasa a estar protegida de la misma manera que si hubiera sido registrada directamente ante dicha Oficina. La misma regla se aplica para las marcas chilenas que utilicen el Sistema de Madrid para registrarse en diversos países (artículo 5).

Durante un periodo de cinco años, el registro internacional queda sujeto a la situación en que se encuentre la solicitud o registro base, de tal manera que, si la solicitud fuere abandonada, desistida o denegada en dicho periodo o si el registro base deja de estar vigente durante ese periodo, el registro internacional dejará de surtir efecto. Para este fin la oficina de origen deberá notificar a la Oficina Internacional la ocurrencia de cualquiera de dichas circunstancias, de manera que esta proceda a cancelar el registro internacional afectado y notifique a todas las oficinas de las partes designadas (artículo 6). En cualquier caso, el titular del registro internacional



puede acudir a todas las oficinas designadas en el registro internacional para transformarlos en registros nacionales, manteniendo la fecha del registro internacional.

El registro internacional se renueva cada 10 años, sujeto al pago de las tasas establecidas en el Sistema de Madrid (artículo 7).

El Sistema de Madrid contempla la denominada “extensión territorial”, que permite que una marca que se encuentra registrada para determinados territorios pueda con posterioridad extenderse a nuevas partes contratantes, así como también pueda ampliarse a los territorios de nuevos países que adhieran al Sistema de Madrid. Para ello deberá efectuarse una petición expresa y está sujeta a los mismos procedimientos y efectos que la solicitud para el registro internacional (artículo 3 ter).

Asimismo, contempla la inscripción del cambio de nombre, de la dirección del titular, el nombramiento de un representante del titular y de cualquier otro dato referido a dicho representante, de la limitación respecto de la totalidad o de alguna de las partes contratantes y de los productos y servicios enumerados en el registro internacional; y de cualquier otro dato señalado en el Reglamento del Protocolo referido a un registro internacional mediante una única solicitud y sujeta a las tasas establecidas conforme al Sistema de Madrid (artículo 9 bis y 9 ter).

Una vez que una marca internacional es registrada ante la Oficina Internacional es publicada en la “Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales”, que semanalmente publica la Oficina Internacional, cuyo acceso es gratuito y puede ser consultada en línea. El Protocolo permite la publicación de un aviso relativo al registro internacional a través de los medios de publicidad establecidos en la legislación interna de cada miembro, sin costo para el solicitante. Adicionalmente, la OMPI remite su Gaceta en ejemplares físicos para ser consultados en las oficinas de las Partes Contratantes y se espera subir esta gaceta en la plataforma en línea de INAPI, para consultas en la plataforma en línea, que concentra el 85% de las transacciones ante el registro chileno de propiedad industrial.

Las oficinas designadas podrán denegar el registro nacional de la marca, conforme a sus normas internas en el plazo de un año, pudiendo ampliarse a 18 meses si así lo declara la parte contratante, pudiendo precisar además que cuando la denegación pueda resultar de una oposición, esa denegación podrá ser notificada después del vencimiento de los 18 meses. La denegación será notificada al titular del registro internacional, quien contará con los mismos recursos que si hubiese presentado la solicitud directamente ante la oficina nacional de registro, para lo cual deberá comparecer directamente ante la oficina nacional.



En cualquier caso, la invalidación de un registro en el territorio de una parte contratante no podrá pronunciarse sin ofrecer al titular del registro la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil (artículo 5).

El Sistema de Madrid contempla un set de tasas consistente en una tasa básica -cuyo producto anual, deducidos los gastos repartidos en partes iguales entre las partes contratantes-, una tasa suplementaria para toda clase sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca y una tasa complementaria para toda petición de extensión de la protección para abarcar nuevos países (artículo 8). De la misma manera, la inscripción de cambio de titular, de otros actos relativos al registro, la renovación, la emisión de certificados y búsquedas de anterioridades están sujetas al pago de tasas (artículos 5 ter, 7 y 9 ter).

Las lenguas oficiales del Sistema de Madrid son el español, el inglés y el francés. El Protocolo de Madrid entrará en vigor para el nuevo miembro tres meses después de la fecha de depósito del instrumento de adhesión por el Gobierno de Chile (artículo 16) y en caso de ser denunciado con posterioridad, esta denuncia surtirá efecto un año después del día en que el Director General de la OMPI haya recibido la notificación respectiva. En este caso, el titular del registro internacional podrá presentar una solicitud de registro de la misma en la Oficina del país u organización intergubernamental que denuncie el tratado, la cual será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o de la inscripción de la extensión territorial, contando con dos años para realizar esta actuación ante la respectiva oficina nacional de registro (artículo 15).

El Protocolo de Madrid permite que los países formulen una serie de declaraciones al momento de adherir al Tratado respecto a las condiciones y alcance que atribuirán a aquellas disposiciones que contienen normas facultativas, de manera de optar con aquellas que mejor se acomodan al sistema nacional y a los intereses de nuestro país.

- - -

## DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Letelier colocó en discusión el proyecto.

El **Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, señor Rodrigo Yáñez**, señaló que la propiedad intelectual es un importante motor de desarrollo, pues agrega valor a los productos y servicios, y aporta al comercio global. En este sentido, consideró que esta iniciativa es muy positiva, ya que la adopción del Sistema de Madrid permitirá



la presentación de solicitudes de registros de marcas comerciales en múltiples países, a través de un sistema único, administrado por la OMPI. Lo anterior, indicó, beneficiará directamente a la pequeña y mediana empresa nacional que ofrece sus servicios en el exterior, como podría ocurrir en la minería peruana, donde el 20% corresponde a prestadores chilenos, quienes con este Protocolo no se verían obligados a presentar solicitudes de registro en cada país donde presten servicios.

Agregó que el Sistema de Madrid es de carácter opcional para los titulares de marcas comerciales, simplifica la presentación y administración de portafolios marcarios, el que puede hacerse de forma centralizada, quedando la aceptación y posterior registro de las marcas a cargo de cada país donde se busque protección.

Luego, mencionó que la Unión de Madrid consta de 107 miembros y abarca 123 países, representando el 80% del comercio mundial, siendo parte de este Sistema nuestros principales socios comerciales, incluyendo a China, Estados Unidos y la Unión Europea, y países latinoamericanos, en particular, Brasil, Colombia, Cuba, y México.

Recordó que, bajo este contexto, la adhesión al Protocolo de Madrid ha sido propuesta por las contrapartes en los actuales procesos de modernización que se están negociando con la Unión Europea (UE), la Asociación Europa de Libre Comercio (EFTA) y Corea del Sur.

En resumen, estableció, el Sistema de Madrid es una herramienta de protección de la propiedad intelectual en un mundo globalizado, que será de utilidad para los emprendedores nacionales, como lo han manifestado en las reuniones sostenidas durante el trabajo prelegislativo.

A continuación, la **Directora Nacional de INAPI, señora Loreto Bresky**, explicó que el Sistema de Madrid de registro internacional de marcas, es el que se rige por el Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, y su Protocolo, suscrito en 1989. El sistema permite la protección en un número importante de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada uno de los territorios de las partes contratantes.

Una marca, continuó, es un signo, palabra, figura, frase o combinación de ellos, que distingue en el comercio a una empresa de otra, a bienes o servicios de los de su competencia. Como todos los derechos de propiedad industrial, las marcas tienen limitación territorial y temporal, es decir, son válidas en un país determinado y duran en general diez años, pudiendo renovarse en forma indefinida. Precisó que, al ser territorial, la marca registrada en Chile no obtiene protección en otros países, debiendo entonces solicitar su registro en cada mercado que el emprendedor



pretenda alcanzar con su marca, exigencia que importa un mayor costo para las empresas.

Las marcas, prosiguió, son la categoría de propiedad industrial más solicitadas en el mundo y lo mismo ocurre en Chile. Durante 2020, graficó, hubo un aumento significativo de solicitudes de registro de marca presentadas ante INAPI (26%), impulsado por las presentaciones nacionales (37%, multiclase; 42%, uniclase). Destacó que la clase con más registro de marcas es la clase 35, correspondiente al comercio electrónico por redes sociales. Señaló, además, que un 30% de las clases presentadas en Chile por residentes, también se presentan en el extranjero, proporción bastante alta, cuyos solicitantes podrían beneficiarse con el Sistema de Madrid.

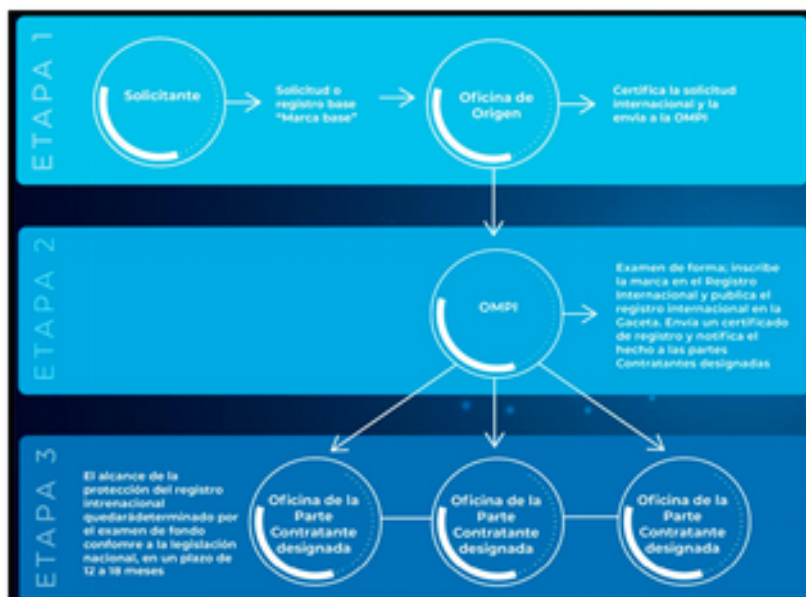
Detalló, asimismo, que los emprendedores nacionales actualmente solo pueden presentar solicitudes país por país, sin la opción de expandir y proteger sus marcas comerciales fuera de las fronteras nacionales por medio de un registro internacional. El esquema de solicitud en cada jurisdicción extranjera donde se requiera protección exige los servicios de un asesor local en cada país o región, encareciendo el trámite y a menudo plantea obstáculos técnicos como la necesidad de traducciones, poderes o legalización de documentos.

Por otra parte, explicó que el Protocolo de Madrid es administrado por la OMPI y permite a los titulares de marcas presentar una única solicitud para proteger una marca en 107 países y regiones miembro, que representan a 124 países en total. El sistema también permite a los titulares de marcas administrar su cartera global, actualizando la propiedad y gestionando rendiciones en un sistema centralizado. Resaltó que, de los diez principales destinos de marcas nacionales, siete son miembros del Sistema de Madrid, entre ellos, Colombia, Brasil, Estados Unidos, México, China y la Unión Europea.

Subrayó también las siguientes ventajas. El sistema permite acceder a un procedimiento centralizado de presentación y gestión mediante una solicitud en un único idioma, que incluye al español, y se paga un conjunto de tasas para obtener protección en muchos mercados, que lo define el titular, sin necesidad de recurrir a los 124 países. Igualmente, la protección puede extenderse a nuevos mercados, a medida que evoluciona la estrategia empresarial. Es más económico, pues una solicitud internacional equivale a una serie de solicitudes nacionales, lo que permite ahorrar tiempo y dinero – un 40%, según estudios de INAPI –, evitando el pago de servicios de traducción, lidiar con los procedimientos administrativos de las distintas oficinas y pagar intermediarios. Recalcó que el beneficio económico es relevante para las pymes, pues reduciría una de las principales barreras de acceso al comercio internacional.



Las etapas del Sistema de Madrid son:



Respecto a la primera etapa, especificó que antes de presentar una solicitud internacional es necesario haber registrado o presentado una solicitud de registro de marca en la oficina de origen correspondiente, que en caso de ser los solicitantes nacionales o con domicilio en Chile, deberán haber presentado o registrado la marca ante INAPI.

Asimismo, destacó que INAPI tramita sus solicitudes en cerca de cuatro meses promedio, si no hay observaciones u oposiciones, plazo inferior al exigido por el Protocolo. Añadió que, si la oficina designada rechaza la protección de una marca, tal decisión no afectará a las decisiones de otras oficinas, y dicha decisión es impugnabile ante la oficina en cuestión.

Por último, resaltó que INAPI como oficina de origen facilitará la internacionalización de las marcas de los solicitantes nacionales, abriendo mercados para su desarrollo. Puso como ejemplo, el caso de los pisqueros, quienes se manifestaron entusiasmados con la adopción del sistema, puesto que tal opción les permitirá registrar sus marcas en los mercados donde colocaran sus productos a un menor costo. En tanto, agregó, INAPI como oficina de destino simplificará el ingreso de marcas de solicitantes extranjeros, promoviendo el ingreso de productos y servicios internacionales y, con ello, la inversión extranjera. Sin embargo, advirtió, no se producirá un incremento significativo de presentaciones de marcas extranjeras, pues los grandes portafolios de marcas sustituirán el sistema país por país por el de Madrid. Por lo demás, indicó, así lo ha mostrado la experiencia de México, Colombia y Brasil.



Luego, el **Honorable Senador señor Lagos** consultó por la existencia de estadísticas del nivel de aprobación o rechazo de las solicitudes de marcas en el Sistema de Madrid, e información respecto de países más exigentes que otros, y si se conocen las principales razones de rechazo de marcas. Asimismo, preguntó por los costos de la solicitud de inscripción internacional, particularmente se mostró interesado en conocer si el precio es estándar o varía por categoría. Por último, solicitó conocer si Estados Unidos y la Unión Europea son parte del Sistema de Madrid, y si la adhesión de Chile forma parte de la ronda de negociaciones de la actualización de los tratados que el país ha suscrito con ellos.

Enseguida, el **Honorable Senador señor Pizarro** sostuvo que el presente proyecto es un buen acuerdo porque constituye un incentivo relevante y un instrumento eficiente para cumplir el objetivo de agregar valor e innovar en los productos nacionales de exportación. Estimó oportuno contar con un acuerdo de esta naturaleza, pues permitiría potenciar el posicionamiento internacional de marcas chilenas, como afirmó la Directora Nacional de INAPI respecto del pisco.

El **Honorable Senador señor Moreira**, por su parte, se sumó a las consideraciones manifestadas en torno a la importancia para Chile de adoptar el presente Acuerdo, no obstante, consultó si la adhesión al Sistema de Madrid pudiese significar una mayor facilidad para los extranjeros de inscribir sus marcas en el país.

El **Honorable Senador señor Letelier**, a su turno, relevó la importancia para Chile, un país principalmente exportador, del carácter global del mundo actual. Sin perjuicio de ello, mencionó la necesidad de conocer las inquietudes de quienes plantean que con este sistema las transnacionales pudiesen tener ventajas para bloquear marcas en distintos mercados y de observar la evaluación de otros países que se han incorporado recientemente al Protocolo.

Asimismo, consideró interesante saber el porcentaje de trabajo de INAPI concentrado en marcas, número de ellas que se inscriben anualmente y porcentaje que se internacionaliza.

La **Directora Nacional de INAPI, señora Loreto Bresky**, expresó, en primer término, que las estadísticas de rechazo y las razones se mantienen uniformes, independiente del sistema, porque las causales y la legislación de fondo son las mismas, bien se utilice el registro país por país o el Protocolo de Madrid.

En cuanto a la inquietud por una mayor facilidad para los extranjeros de solicitar un registro de marca en el Sistema de Madrid, estimó que los usuarios más intensivos continuarán registrando



marcas, solo que ahora mediante el mecanismo que contempla el Protocolo y no país por país. Colombia, ejemplificó, registró un leve incremento de solicitudes de registro de marcas extranjeras el 2012, año que ingresaron al sistema, sin embargo, el balance del período 2010-2019 mostró un retroceso de un 34%. En México, en tanto se redujo de un 32% a un 27% luego de la incorporación al sistema.

Respecto de la carga de trabajo que implica la inscripción de marca para INAPI, manifestó que, si bien las solicitudes de aquellas son más numerosas que las de patentes (46.000/4.000), el procedimiento de tramitación de estas últimas equipara el trabajo. A su juicio, la institución se encuentra capacitada para ingresar al Sistema de Madrid, tanto tecnológicamente como en recursos humanos.

**El Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, señor Rodrigo Yáñez**, por su parte, se refirió a la consulta sobre los compromisos de ratificación del Protocolo de Madrid suscritos por Chile al celebrar tratados de libre comercio, señalando que los acuerdos más antiguos hacen referencia a los mejores esfuerzos o *best efforts* para adherir al Protocolo y, luego, en las modernizaciones con EFTA y con Corea del Sur, se obliga a hacer todas las gestiones necesarias para adherir o ratificar el Acuerdo y asegurar la debida o rápida implementación.

En la siguiente sesión en que la Comisión trató el asunto, el **Presidente de ACHIPI, señor Rodrigo Puchi**, expuso que la asociación está conformada por especialistas en propiedad intelectual e industrial, académicos, universidades y empresas, integración que les ha permitido posicionarse como agentes válidos en el área. Agregó que han participado en la discusión de proyectos de ley relacionados con la materia, entre ellos, el que ha modificado al INAPI, institución modelo dentro de la administración pública, que promueve un sistema moderno de propiedad industrial.

En referencia al Protocolo de Madrid, consideró que es un instrumento que no debiese ser aprobado. En primer lugar, argumentó, el artículo 135 inciso cuarto de la Carta Fundamental establece que el texto de la nueva Constitución que será redactado por la Convención Constituyente encuentra como límite el respeto y el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En tal sentido, llamó la atención respecto de la celeridad con que se ha intentado aprobar el presente proyecto de acuerdo, estando ad portas el país de redactar una nueva Constitución.

Asimismo, estimó que antes de aprobar el Protocolo sería necesario introducir en el ordenamiento jurídico nacional el mecanismo de caducidad por falta de uso de marca, el que se encuentra



considerado en la iniciativa legal que modifica la ley N° 19.039. Recordó que las marcas confieren derechos de exclusividad, pero no la obligación del titular de utilizarlas, por lo que entrega un derecho exclusivo en torno a un privilegio. El proyecto de ley ya mencionado, establece la caducidad por no uso, si transcurrido el plazo de cinco años, a partir de la fecha de concesión de registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por un titular o un tercero con su consentimiento, la marca podrá ser caducada. De esta forma, afirmó, evita privilegios artificiales, y casi la totalidad de los países miembros del Protocolo de Madrid lo ha incorporado. Así, estimó, de aprobarse el Protocolo sin haber contemplado previamente la institución de la caducidad, podría acumular marcas internacionales sin uso, hecho que representaría un verdadero bloqueo hacia las marcas nacionales.

Luego, mencionó que conforme a información que consta en el sitio electrónico de la OMPI, el año 2020, en economías similares a la chilena se presentaron numerosas solicitudes de grandes marcas extranjeras, Colombia (42) y México (23), representando el riesgo de bloqueo para quienes se pretende favorecer por medio de la adopción del Protocolo, la pequeña y mediana empresa. Aclaró que la asociación está a favor de la globalización, no obstante, citando a Joseph Stiglitz, estimó que es necesario discutir los estándares de la propiedad intelectual impuestos por los países ricos porque el régimen actual de propiedad intelectual no es sostenible. La misma OMPI, acotó, informa que los Estados Unidos y Alemania siguen siendo los principales usuarios del Sistema de Madrid.

Sostuvo que la asociación sería partidaria del Protocolo de Madrid siempre que el sistema marcario se ajuste a estándares internacionales. Citó, asimismo, a Zoraida Fonseca, quien señaló que la reducida cifra de solicitudes internacionales presentadas por las empresas colombianas bajo el Protocolo, no significa que en dos años y seis meses no se hayan protegido marcas en el extranjero. En tal sentido, aseveró, el cúmulo de presentaciones en el extranjero satura de marcas el mercado local y reduce las posibilidades para los empresarios nacionales de acceder a nuevos registros. Agregó que, aunque la figura de la cancelación por no uso existe en Colombia, el trámite termina siendo ilusorio. Insistió en la ausencia en Chile del sistema de caducidad de marcas por falta de uso y aun cuando el Protocolo se presenta como un sistema de protección a las marcas de pequeñas y medianas empresas, en la práctica no siempre es así.

En segundo lugar, alegó, el Protocolo de Madrid presentaría un conflicto de constitucionalidad, pues, a su juicio, y basándose en distintos informes emitidos por José Luis Cea Egaña y Pablo Ruiz Tagle, la implementación del Protocolo en el ordenamiento jurídico nacional supondría una colisión del orden constitucional, dados los vicios de inconstitucionalidad que presentan varios preceptos del referido instrumento, en específico, la presencia de la posible vulneración de los principios de



supremacía constitucional, división de funciones del poder y publicidad, y derechos constitucionalmente consagrados, tales como, la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria. Añadió que el pago de tasas por el registro de una marca internacional no estaría protegido por el principio de legalidad tributaria ni tampoco se ha demostrado que el nuevo sistema signifique un mayor nivel de ingreso al erario nacional, como se ha sostenido.

En su opinión, la fórmula para ayudar a pequeñas y medianas empresas sería tal vez incrementando el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a innovación y desarrollo, no mediante un sistema utilizado por grandes compañías internacionales para centralizar la administración y gestión de la propiedad intelectual en una oficina ubicada en Europa.

Finalmente, por las razones antes descritas, solicitó a la Comisión rechazar en esta oportunidad el presente Proyecto de Acuerdo.

Seguidamente, el **abogado, señor Maximiliano Santa Cruz**, declaró ser partidario de que Chile suscriba el Protocolo de Madrid. Explicó que, en cuanto a propiedad intelectual, el derecho de marcas es, por lejos, el derecho más utilizado en Chile y el mundo, por sobre patentes de invención, modelos de utilidad o denominaciones de origen. Las últimas cifras de la OMPI (2019), muestran que en el mundo se pidieron más de quince millones de solicitudes de marca, con un aumento de un 6% respecto del año anterior, pese a constituir un año donde se redujeron las solicitudes de derechos de patentes, que venía incrementándose sostenidamente en los últimos quince años.

En Chile, puntualizó, se ha reflejado el mismo fenómeno. De acuerdo a cifras de la INAPI, el 2019 se presentaron 34.600 solicitudes, mientras que el 2020 fueron 43.500, incremento que demuestra que los chilenos tienen en consideración el sistema de marcas como el primer trámite al momento de emprender. Agregó que Chile posee una de las tasas más altas de internacionalización de marcas, no obstante, son cifras muy por debajo de países como Nueva Zelanda y Australia, que presentan una ratio de 1,7 marcas solicitadas en el extranjero por cada una que piden en sus países. Recordó el fenómeno de internacionalización que se produjo con el ingreso de Chile al tratado de patentes el 2019, el que señaló esperar que se repita con la adopción del Protocolo.

Curiosamente, continuó, las últimas estadísticas de la OMPI muestran que los dos países latinoamericanos que se integraron al Protocolo de Madrid, Colombia y México, tuvieron un incremento de solicitudes de marca el 2018 y 2019. El primero pasó de seis mil solicitudes en el extranjero a pedir 10.400 en tan solo un año, mientras que el segundo lo hizo de veintitrés mil a treinta mil en el mismo período. Si bien reconoció



que no todas las solicitudes se presentaron usando el Protocolo, probablemente, estimó, en el futuro migren a tal sistema.

Otro punto que recalcó fue que el Protocolo es simplemente una alternativa para los solicitantes nacionales al actual sistema de registrar marcas país por país, el que podrá seguir utilizándose, aunque deberá pagar una tasa en cada lugar donde solicite el registro y acompañar traducciones, mientras que el Protocolo le da la oportunidad de proteger su marca en 124 países con una sola solicitud de registro.

Del mismo modo, consideró que Chile, si es una economía abierta, sería natural que las exportaciones nacionales se incrementasen en el futuro, pero ojalá, estimó, con valor agregado, denominaciones de origen, diseños industriales, patentes y marcas, para cuyo propósito la adopción del Protocolo puede ayudar a impulsar y proteger. En su opinión, aprobar el acuerdo reafirma la tradición multilateral nacional, única vía por la que un país pequeño o mediano como Chile puede prosperar.

Asimismo, se sumó a los reconocimientos respecto de INAPI, oficina que ha sido reconocida en el mundo por su eficiencia, ubicándose en el último tiempo dentro de las diez más innovadoras en marcas y dentro de las veinte más importantes en patentes. A nivel local, añadió, es reconocida como una institución vanguardista en transformación digital, procesos y procedimientos, siendo el primer órgano de la administración del Estado que fue autorizado para desarrollar funciones en forma telemática.

Sobre el posible riesgo de bloqueo de marcas extranjeras a las pymes, consideró que tal escenario resulta improbable, pues INAPI se caracteriza por la eficiencia en la tramitación de los registros, con tiempos de demora muy inferiores a los exigidos por el Protocolo de Madrid (cuatro meses en promedio). Indicó que la preocupación por el retraso en la tramitación de solicitudes nacionales en beneficio de las extranjeras, ya se había manifestado durante la discusión del Tratado PCT, hecho que finalmente no ocurrió. La misma preocupación se planteó al momento constituirse INAPI en autoridad internacional de búsqueda de examen preliminar, tampoco sucedió, por el contrario, absorbió solicitudes del extranjero convirtiéndose de facto en la oficina de patentes latinoamericana. Que Estados Unidos y Alemania sean los principales usuarios del Sistema de Madrid, estimó, no dice nada, como tampoco que sean los mayores solicitantes de patentes, junto con China, cifras que probablemente se mantendrán.

Respecto a la posible saturación de la oficina colombiana de propiedad industrial luego de su ingreso al Protocolo de Madrid, declaró que dicha situación no es efectiva, dado que al poco tiempo



se estabilizó el ingreso de solicitudes extranjeras. En su opinión, el problema de Colombia para eliminar marcas que no deberían estar en el registro se debe al nivel de las tasas, las más altas de la región. En Chile las tasas son más razonables y con la inclusión de la caducidad por no uso probablemente serán aún más económicas.

Destacó que el Protocolo de Madrid es un acuerdo procedimental que entrega una alternativa al sistema tradicional, manteniendo la facultad de INAPI de aceptar o rechazar una marca en Chile, salvo que la tramitación demore más de dieciocho meses, en cuyo caso operará el silencio administrativo y se registrará la marca, solución que es vista como favorable para el ciudadano.

Sobre los informes de constitucionalidad mencionados por el representante de ACHIPI, señaló que el primero de ellos data de hace más de veinte años y ya fue citado con ocasión de la suscripción al Tratado de Patentes o PCT. En dicha oportunidad, recordó, la entonces Dirección de Relaciones Económicas solicitó un informe al profesor Ramiro Mendoza, quien desvirtuó los posibles vicios de inconstitucionalidad, tal como han sido descartados en otros países que adoptaron el Protocolo de Madrid y se alegaron los mismos argumentos, como Colombia, Filipinas, Costa Rica y República Dominicana.

Puso como ejemplo el alegato que sostiene la inconstitucionalidad del acuerdo por delegación de soberanía. Si ese fuese el argumento, apuntó, todos los tratados implican de una forma u otra cesión de facultades públicas. Agregó que la OMPI no es una oficina localizada en Europa, es una Agencia de las Naciones Unidas que administra veintiséis tratados, muchos de ellos suscritos por Chile. Las decisiones se adoptan en una asamblea, como sucede tradicionalmente en los organismos internacionales, donde el país podrá hacer oír su voz.

Luego, la **Directora Nacional de INAPI, señora Loreto Bresky**, insistió en que el organismo impulsa actualmente una iniciativa de ley que moderniza los procedimientos e incorpora instituciones como la caducidad por falta de uso de marca, además de patentes provisionales, usurpaciones marcarias y usurpaciones de patentes. Estimó que, aunque la tramitación legislativa del proyecto está bastante avanzada, no es requisito que sea aprobado con anterioridad al Protocolo de Madrid.

Consideró oportuno sancionar el presente acuerdo, pues aun cuando actualmente todos los emprendimientos tienen la opción de inscribirse internacionalmente, el sistema país por país conlleva costos que obstaculizan dicho proceso a las pymes. Los índices muestran el incremento de las solicitudes de registro, por ejemplo, las presentadas por mujeres aumentaron 101% en el último año, y junto a la internacionalización



de las marcas estimó como razones suficientes para incorporarse al Sistema de Madrid.

Aludió también a la observación de ACHIPI de que este sería un acuerdo que beneficiaría solo a los grandes titulares de portafolios de registro de marcas, mismo argumento que se sostuvo durante la tramitación del Tratado PCT, no obstante, al comparar las estadísticas las cifras muestran un incremento de las presentaciones de patentes a nivel internacional, pasando de 1.586 en el período 2005-2008 a 2.343 en el 2010-2013. Añadió que, si bien es probable que ciertos actores internacionales sean usuarios más intensivos del Protocolo de Madrid, no impide a las pymes acceder a mercados internacionales registrando sus marcas con un sistema más económico y expedito que el de país por país.

Sobre la posible inconstitucionalidad del tratado, sostuvo que también fue un argumento esgrimido al discutirse el Tratado PCT, incluso hizo presente un informe elaborado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, que concluyó que no existía inconstitucionalidad. Chile tiene una economía abierta, con mirada multilateral, y debe contar con herramientas para la colocación de productos y servicios a nivel internacional, y el Sistema de Madrid será un facilitador si es que los emprendedores optan por su uso.

Por su parte, el **Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, señor Rodrigo Yáñez**, reiteró el carácter procedimental del acuerdo en debate, pues no altera los estándares sustantivos de la ley nacional, como el requisito de uso que se ha señalado, por tanto, el examen que puede realizar la OMPI es meramente formal, ya que la concesión o rechazo del registro siempre quedará a cargo de cada oficina nacional.

El **Honorable Senador señor Lagos** agradeció las presentaciones y elementos para la reflexión, que han permitido aclarar el carácter procedimental del Tratado y opcional del Sistema de Madrid, razones por las que se mostró favorable al acuerdo, así como a la aprobación del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039.

El **Honorable Senador señor Letelier**, a su turno, reflexionó sobre un punto que consideró importante relevar, la aprobación conjunta de la iniciativa legal que modifica la ley N° 19.039 con el Protocolo. Por tal motivo, solicitó al Ejecutivo instar por la aprobación de ambos proyectos, comprometiendo los esfuerzos necesarios en el Senado para lograr el mismo objetivo.

**Puesto en votación, el proyecto de acuerdo fue aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los**



**miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Lagos, Letelier, Moreira, Ossandón y Pizarro.**

---

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 “Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007”.”.

---



Acordado en sesiones celebradas los días 2 y 9 de marzo de 2021, con asistencia de los Honorables Senadores señores Juan Pablo Letelier Morel (Presidente), Ricardo Lagos Weber, Iván Moreira Barros, Manuel José Ossandón Irrarrázabal y Jorge Pizarro Soto.

Sala de la Comisión, a 9 de marzo de 2021.



JULIO CÁMARA OYARZO  
Secretario



## RESUMEN EJECUTIVO

**INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.**  
(Boletín N° 13.929-10)

**I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:** simplificar los procedimientos con el fin de reducir los costos y las formalidades derivados de la protección de una marca y facilitar la gestión posterior de esta protección.

**II. ACUERDO:** aprobado en general y en particular, por la unanimidad de sus miembros (5x0).

**III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:** artículo único que aprueba el Acuerdo que consta de 16 artículos.

**IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:** no tiene.

**V. URGENCIA:** no tiene.

**VI. ORIGEN E INICIATIVA:** Mensaje de S.E. el Presidente 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 97 votos a favor, 1 en contra y 13 abstenciones.

**IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO:** 19 de enero de 2021.

**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, de 5 de mayo de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de junio de 1981.

Valparaíso, 9 de marzo de 2021.

JULIO CÁMARA OYARZO  
Secretario