

**MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA
DE LA REPUBLICA CON EL QUE
INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO
QUE APRUEBA EL TRATADO SOBRE
EL DERECHO DE MARCAS (TLT),
ADOPTADO EN GINEBRA, EL 27 DE
OCTUBRE DE 1994.**

SANTIAGO, 7 de enero de 2009

M E N S A J E N° 1343-356/

Honorable Cámara de Diputados:

**A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DE
DIPUTADOS.**

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en Ginebra, el 27 de octubre de 1994.

I. ANTECEDENTES.

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.

A la fecha, 42 Estados son miembros del TLT, entre los que se encuentran países tan diversos como Australia, China, Francia, Corea, Togo, Sri Lanka, Senegal y Rusia.

En el contexto latinoamericano, el TLT ha sido suscrito por Costa Rica, Cuba, Honduras, El Salvador, República Dominicana, México y Uruguay.

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

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 marcas como para los terceros interesados.

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, 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. 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.

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.

El TLT, no obstante, 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.

II. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DEL TLT.

1. Estandariza procedimientos.

Como se ha señalado, el TLT busca estandarizar algunos requisitos formales para la presentación y tramitación de solicitudes y renovación de marcas comerciales.

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.

2. Ámbito de aplicación restringido.

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.

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, 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.

III. CONTENIDO DEL TRATADO.

1. Estructura del Tratado.

El Tratado esta compuesto por veinticinco artículos y contempla además un Reglamento Anexo que, dada su naturaleza, no será sometido a la Aprobación de Vuestra Señorías, destinado a regular principalmente la forma para indicar nombre y direcciones, los detalles relativos a la solicitud, fecha de presentación y proporciona además ocho modelos de formularios internacionales para la tramitación de marcas. En caso de conflicto entre el Reglamento y el Tratado, priman las normas de este último.

En cuanto al cuerpo mismo del TLT, el artículo 1 establece un glosario con definiciones relevantes para efectos del tratado.

2. Aplicación respecto de Marcas visibles.

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.

Considerando que en Chile es factible el registro de marcas colectivas y de certificación, este artículo implica que el ámbito de aplicación del Tratado no se extiende a todos los tipos de marcas que se pueden proteger en Chile.

3. Información que pueden requerir los Estados.

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, en el artículo 4 se establecen 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.

4. Obligaciones de los Estados.

El artículo 5 establece 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. Estos requisitos no representan novedad para la legislación nacional, pues se encuentran latamente incorporados en la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial y en su Reglamento. Al igual que en otros casos, el Tratado impide a las Partes exigir requisitos adicionales.

El artículo 6, por su parte, consagra la obligación de dar origen a un registro único cuando en una solicitud única se hayan incluido productos y/o servicios de diferentes clases del Clasificador Internacional de Niza. Este estándar se encuentra recogido en el sistema nacional de registro de marcas.

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.

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.

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, se establece en el artículo 9 del Tratado. Este artículo tampoco presenta una novedad para el sistema chileno, puesto que el Clasificador de Niza es actualmente utilizado por el Departamento de Propiedad Industrial y se reconoce expresamente en el Reglamento de la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial.

Asimismo, conforme al artículo 14, se 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. Todo ello guarda armonía con lo dispuesto en la legislación nacional que garantiza este derecho a los solicitantes de marcas comerciales.

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.

Finalmente, la obligación de proteger las marcas de servicio se establece en el Artículo 16, sin que ello implique cambios en la situación jurídica actual, en razón de que Chile reconoce y protege este tipo de marcas comerciales.

5. Aspectos formales y requisitos de renovación.

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.

En el artículo 13 se desarrollan los requisitos para la renovación de una marca y se consigna que el período inicial de un registro de marca y la duración de cada período de renovación será de 10 años. Este requisito es consistente con lo dispuesto en la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial que

establece que las renovaciones de marcas se realizarán por períodos sucesivos de 10 años.

6. Reglamento del Tratado

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.

Con relación al Reglamento del Tratado, como se señaló, 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 asuntos propios de la administración y adhesión al Tratado.

IV. EL TLT Y LOS ACUERDOS DE CHILE EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Durante la última década, Chile ha asumido una agenda progresiva para modernizar el sistema de propiedad intelectual e industrial 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 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).

Si bien Chile 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.

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 y respecto al Tratado sobre Derecho de Marcas, entre ellos el TLT antes del 1º de Enero de 2009.

Por su parte, de conformidad al Título VI, de "Derechos de Propiedad Intelectual", artículo 170, c), iv) del Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea, ambas Partes se comprometieron a asegurar una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas del Tratado sobre Derecho de Marcas (Ginebra 1994).

En consecuencia, 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.

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

P R O Y E C T O D E A C U E R D O :

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

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República

ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO
Ministro de Relaciones Exteriores

HUGO LAVADOS MONTES
Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción