

INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACION LATINOAMERICANA, RECAIDO EN EL 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.

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar sobre el proyecto de acuerdo del epígrafe, que se encuentra sometido a consideración de la H. Cámara, en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15 y 54, N° 1 de la Constitución Política de la República.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes, y previamente al análisis de fondo de este instrumento, se hace constar lo siguiente:

1°) Que la idea matriz o fundamental de este Proyecto de Acuerdo, como su nombre lo indica, es aprobar 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.**

2°) Que este proyecto de Acuerdo no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. Por otra parte, se determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

3°) Que la Comisión aprobó el Proyecto de Acuerdo por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Votó a favor la diputada señora **Hertz**, doña Carmen, y los diputados señores **Jarpa**, don Carlos Abel; **Kort**, don Issa; **Moreira**, don Cristhian; **Naranjo**, don Jaime; **Schalper**, don Diego; **Undurraga**, don Francisco, y **Vidal**, don Pablo.

4°) Que Diputado Informante fue designada la señora **Muñoz**, doña Francesca.

II.- ANTECEDENTES.

Señala el Mensaje, con el cual S.E. el Presidente de la Republica inicia este Proyecto de Acuerdo, 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. A esta lógica, añade, 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.

Agrega el Mensaje que la entidad encargada de administrar y gestionar el otorgamiento de derechos de propiedad industrial en Chile es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, entidad creada en 2008 en virtud de la ley N° 20.254, la que comenzó sus operaciones el año siguiente y ha recibido -en los últimos diez años- un promedio anual de más de 70.000 solicitudes de registros y ha efectuado un promedio de más de 50.000 registros al año.

Asimismo, expresa que para la economía del futuro se requiere avanzar en un sistema de PI moderno y equilibrado, siendo esencial que nuestro sistema de PI esté preparado para promover la modernización y la competitividad de nuestra 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 nuestro interés por constituirnos en un polo de innovación en la región latinoamericana, atrayendo a quienes inventan, crean e invierten en nuevos desarrollos.

Del mismo modo, expresa el Mensaje que 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 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".

Añade que, durante la última década, INAPI ha asumido una agenda progresiva para modernizar internamente el sistema de propiedad intelectual de nuestro 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 por ciento 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, añade el Mensaje, 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, agrega, 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.

Expresa, asimismo, 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.

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, afirma el Mensaje, 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.

De los 26 tratados internacionales administrados por la OMPI, 14 de ellos se refieren a temas relacionados con la propiedad industrial (sin considerar el tratado de Nairobi sobre protección de símbolo olímpico). Sin embargo, Chile es parte de sólo cuatro de ellos. Esta circunstancia deja a nuestro país en una situación de desmedro en relación a la estandarización de procesos y de convergencia con las mejores prácticas internacionales, lo que redundará 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 y es por ello que el Supremo Gobierno ha resuelto 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.

III.- OBJETIVOS DEL PROTOCOLO.

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. 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.

IV.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROTOCOLO.

1. Comercio y marcas comerciales

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 que 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 éstas, sino que, igualmente, es del interés de las entidades responsables del correcto funcionamiento de los mercados.

Este tipo de derecho (incluidas solicitudes nuevas y renovaciones), es el de mayor utilización en nuestro 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%.

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 el año 2017, 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 éstas 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.

2. El sistema de Madrid

El Arreglo de Madrid de 1891 abrió las puertas a un mecanismo de registro internacional de marcas. 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 país por país de una marca, 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) permita dar inicio a una solicitud internacional.

3. Descripción del Sistema de Madrid en general y de su Protocolo en particular

Como se ha indicado, su principal objetivo es simplificar y hacer más económica 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.

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.

4. Contenido principal del Protocolo al Arreglo de Madrid.

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, el cual 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 ésta 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 repartido en partes iguales entre las partes contratantes-, una tasa suplementaria por 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.

5. Beneficios del Sistema de Madrid (Protocolo del Arreglo de Madrid)

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

i) 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.

ii) 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.

iii) 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.

iv) 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.

v) 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

i) 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.

ii) 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.

iii) 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

i) 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:

ii) 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).

iii) 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.

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.

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 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 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.

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, 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.

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

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, independientemente del número de tratados a los que adhiera un país.

V.- DISCUSION EN LA COMISION Y DECISION ADOPTADA.

En el estudio de este Proyecto de Acuerdo, la Comisión contó con la asistencia de manera telemática del señor Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, don **Rodrigo Yáñez Benítez**; de don **Julio Pertuzé Salas**, Subsecretario de Economía, y de la señora **Loreto Bresky Ruiz**, Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI).

El señor **Yáñez** destacó, en primer lugar, que el proyecto obedece a la agenda de propiedad intelectual que promueve el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo e INAPI.

En este marco, señaló que la iniciativa es muy positiva porque la adopción del sistema del protocolo de Madrid va a permitir la presentación de solicitudes de registros de marcas comerciales en distintos países a través de un sistema único que es administrado por medio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Lo anterior, continuó el señor Subsecretario, tiene un correlato inmediato y directo respecto de los costos para hacer negocios, especialmente, de pequeñas y empresas, dado que tendrán que entenderse con un solo abogado y sistema y, por lo tanto, una única estructura de costos a la hora de poder internacionalizar sus productos.

Respecto de la propiedad intelectual, el señor **Yáñez** afirmó que para Chile es y debe ser un motor importante de desarrollo, pues agrega valor a los productos y servicios, y aporta al comercio global.

En este sentido, añadió, el sistema de Madrid, que tiene un carácter opcional para los titulares de marcas comerciales, simplifica la presentación y administración de portafolios marcarios y vislumbra una reducción de costos para los titulares nacionales de marcas y un mejor control de los portafolios marcarios de las empresas.

Asimismo, el señor **Yáñez** resaltó que la unión de Madrid consta de 107 miembros y abarca 127 países, que representa el 80% del comercio mundial. Son parte de este sistema los principales socios comerciales del país, incluyendo a China, Estados Unidos, la Unión Europea y países latinoamericanos, en particular Brasil, Colombia, Cuba y México.

Bajo este contexto, prosiguió el señor Subsecretario, la adhesión a este protocolo ha sido propuesto por las contrapartes de Chile, en los actuales procesos de modernización que se están negociando con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio.

Para concluir, el señor **Yáñez** comentó que este es un sistema que proveerá a la nación de una herramienta de protección de la propiedad intelectual en un mundo globalizado y que será de utilidad, especialmente a los emprendedores de las pequeñas y medianas empresas del país.

A continuación, el señor **Pertuzé** destacó la importancia que tiene la propiedad intelectual para un adecuado funcionamiento de los mercados, permitiendo que los consumidores identifiquen el origen y cualidades de los productos y servicios que ellos elijen.

Prosiguió, indicando que, en el contexto actual, para que los emprendedores del país puedan posicionar sus marcas en el extranjero, es fundamental contar con un sistema de propiedad intelectual moderno que responda a las necesidades de la economía digital y con procedimientos que permitan registrar marcas de manera expedita y así bajar los costos.

En este marco, el señor **Pertuzé** hizo presente que INAPI ha sido un muy buen ejemplo a nivel internacional en cuanto a la modernización de procesos y a la adaptación de la economía digital, pues el Instituto cuenta con plataformas que permiten la completa tramitación en línea de todas las solicitudes y el acceso remoto a los expedientes y registros de derechos de propiedad industrial.

Sobre la adhesión al Protocolo de Madrid, el expositor señaló que este se enmarca en la estrategia de estandarización de procesos y la convergencia con las mejores prácticas internacionales en materia de marcas, permitiendo, sobre la base de una solicitud en Chile, solicitar internacionalmente el registro de una marca en cualquiera de los países adheridos.

Estos trámites, comunicó el señor **Pertuzé**, serán en un solo idioma y pagando un solo conjunto de tasas de presentación, representando un ahorro considerable para los emprendedores, al contrario de cómo es el trámite el día de hoy, el cual, se debe realizar en cada uno de los países en donde se quiere inscribir la marca, de conformidad a los procedimientos, idiomas y tasas dispuestas por cada país.

Para finalizar, el señor **Pertuzé**, afirmó que es esencial, en este proceso de transformación digital, el levantamiento de las barreras y trabas que frenan a los emprendedores al momento de poder introducir sus marcas en mercados internacionales, es por esto que la adhesión de Chile al Arreglo de Madrid, cumple a cabalidad esta premisa.

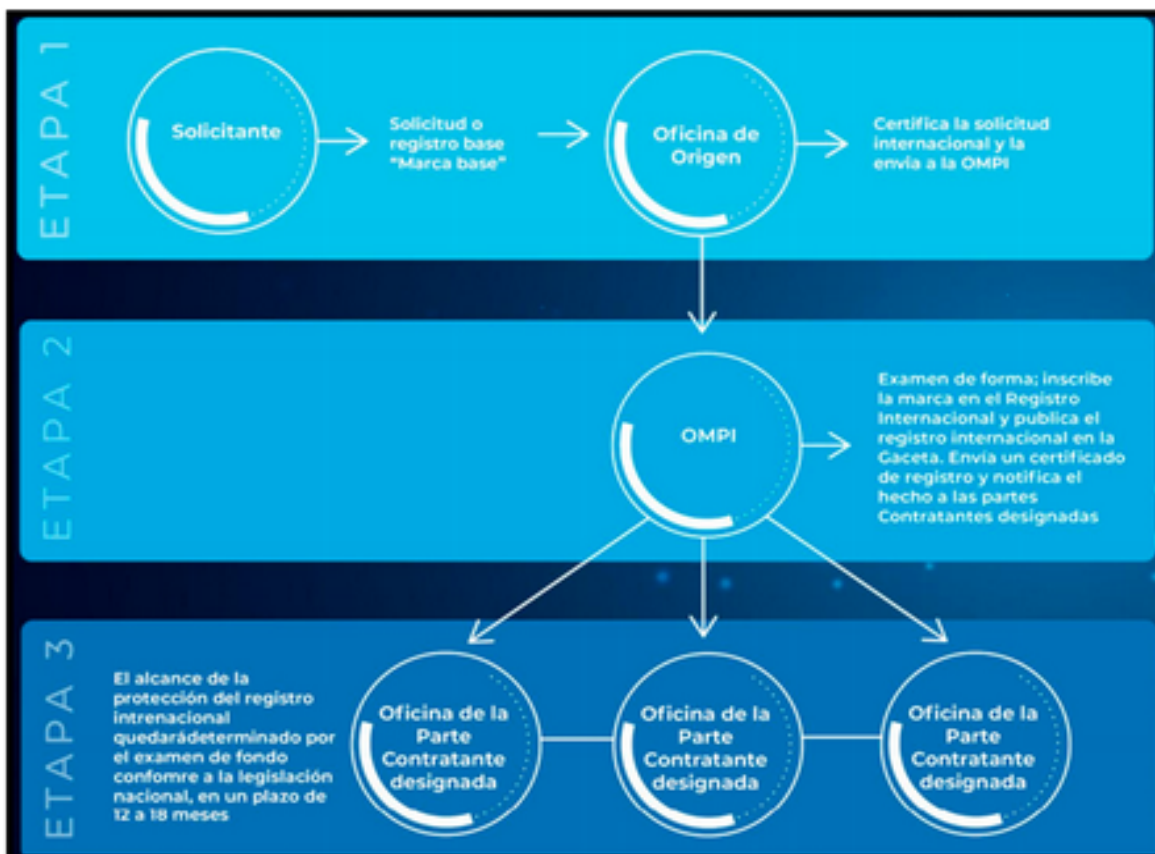
A su turno, la señora **Bresky**, doña Loreto, se refirió a las opciones de protección marcaría en el extranjero, siendo una de ellas, por la vía nacional, la cual significa presentar las solicitudes de registro de marca en las oficinas correspondientes en cada uno de los países donde desea obtener protección, y la otra, por la vía internacional, esto es, presentar las solicitudes de registro de marca a través del Sistema de Madrid.

En cuanto a lo último, la señora **Bresky** mencionó las ventajas que tendrían los emprendedores del país, si Chile se adhiere al Sistema de Madrid.

En primer lugar, es más práctico, pues 1. Permite acceder a un procedimiento centralizado de presentación y gestión; 2. Se presenta una solicitud en un idioma y se paga solo un conjunto de tasas para obtener protección en muchos mercados, y 3. La protección puede hacerse extensiva a nuevos mercados a medida que evoluciona la estrategia empresarial.

En segundo lugar, es más económico, pues 1. Presentar una solicitud internacional, que equivale a una serie de solicitudes nacionales, permite realmente ahorrar tiempo y dinero, y 2. Se evita el pago de servicios de traducción a varios idiomas o tener que lidiar con los procedimientos administrativos de las distintas oficinas de Propiedad Intelectual (PI).

Asimismo, la señora **Bresky**, doña Loreto, representó, a través del siguiente cuadro, el funcionamiento y las etapas que conlleva el registro de marcas bajo el Sistema de Madrid.



En cuanto a la primera etapa, (solicitud en la Oficina de Origen (OO), la señora expositora informó que para tener derecho a utilizar el Sistema de Madrid, es necesario: (i) tener un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, o estar domiciliado, o ser nacional de un miembro del Sistema de Madrid; (ii) Antes de presentar una solicitud internacional, es necesario haber registrado o haber presentado una solicitud de registro (marca de base) en la OO correspondiente y, (iii) La solicitud internacional presentada por conducto de la OO será certificada y transmitida a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) por esa misma Oficina de PI.

Respecto de la segunda etapa, examen de forma a cargo de la OMPI, la señora expositora señaló lo siguiente: (i) la OMPI realiza un examen de forma; (ii) Una vez cumplidos los requisitos, la marca se inscribe en el Registro Internacional; (iii) La OMPI envía un certificado del registro internacional al titular y notifica a las oficinas de PI de las Partes Contratantes designadas en las que se solicita protección, y (iv) El alcance de la protección no se conoce en esta etapa, ya que solo se determina tras un examen sustantivo y la decisión de las oficinas de PI, como se indica en la tercera etapa.

Por último, en relación con la tercera etapa, examen sustantivo a cargo de cada Oficina Designada (OD), la señora **Bresky**, doña Loreto, sostuvo que esta etapa consiste en que las OD toman una decisión en un plazo de entre 12 y 18 meses, de conformidad con sus legislaciones, a su vez, la OMPI inscribe las decisiones y se lo notifica al interesado. Si la OD deniega la protección de una marca, esta decisión no afectará a las decisiones de otras oficinas. Se puede impugnar la decisión de denegación ante la OD en cuestión. Si concede protección a una marca, la OD emitirá una declaración de concesión de protección. Por último, el registro internacional es válido durante 10 años. Puede ser renovado en la OMPI con efecto en las Partes Contratantes designadas.

Para finalizar, la señora Directora de INAPI se refirió a los siguientes beneficios de integrar el Sistema:

1- INAPI como OO: Facilita la internacionalización de las marcas de los solicitantes nacionales, abriendo mercados para su desarrollo.

2- INAPI como OD: Facilita el ingreso de marcas de solicitantes extranjeros, promoviendo la llegada de productos y servicios internacionales y, con ello, la inversión extranjera.

Terminadas las exposiciones, el diputado señor **Undurraga** relató que, anteriormente a ser diputado, fue emprendedor, por tanto, en ese contexto, señaló que conoció lo engorroso y costoso que es el procedimiento para inscribir una marca a nivel internacional.

En esta línea, manifestó que la adhesión al Sistema de Madrid es fundamental para reactivar la economía en el proceso de reconstrucción del país provocada por la crisis producto del Covid-19, pues las marcas no solo son un activo publicitario, sino que financiero y son la base y el sustento de una propuesta económica, a través de un servicio o producto, por parte de las empresas.

El diputado señor **Kort** expresó que, en base a este proyecto, se está reflejando el verdadero rol del Estado en el sentido de ayudar y facilitar las acciones y gestiones que sirvan de base para otorgar la posibilidad, a las personas naturales o jurídicas, de ser parte del escenario económico internacional.

-- Sometido a votación, en general y en particular, el proyecto en estudio se aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votó a favor la diputada señora **Hertz**, doña Carmen, y los diputados señores **Jarpa**, don Carlos Abel; **Kort**, don Issa; **Moreira**, don Cristhian; **Naranjo**, don Jaime; **Schalper**, don Diego; **Undurraga**, don Francisco, y **Vidal**, don Pablo).

VI.- MENCIONES REGLAMENTARIAS.

En conformidad con lo preceptuado por el artículo 302 del Reglamento de la Corporación, se hace presente que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado ningún precepto contenido en el Proyecto de Acuerdo en Informe. Asimismo, ella determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del Acuerdo en trámite, la Comisión decidió recomendar a la H. Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del Proyecto de Acuerdo, 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”.

Discutido y despachado en sesiones de fecha 16 de diciembre de 2020, y 5 de enero de 2021, celebradas bajo la presidencia del H. Diputado don **Jaime Naranjo Ortiz**, y con la asistencia de las diputadas señoras **Fernández**, doña Maya; **Hertz**, doña Carmen, y **Muñoz**, doña Francesca, y los diputados señores **Fuentes**, don Tomás; **Jarpa**, don Carlos Abel; **Kort**, don Issa; **Mirosevic**, don Vlado; **Moreira**, don Cristhian; **Naranjo**, don Jaime; **Undurraga**, don Francisco, y **Vidal**, don Pablo.

Se designó como Diputado Informante, a la diputada señora **Muñoz**, doña Francesca.

SALA DE LA COMISION, a 5 de enero de 2021.-

Pedro N. Muga Ramirez
Abogado, Secretario de la Comisión