

Intellectual Property

Implementación del Protocolo de Madrid en Chile

Desde el 4 de julio pasado está disponible en Chile el Protocolo de Madrid que facilita el trámite de protección de marcas comerciales en los países miembros de este tratado. Actualmente, el Protocolo de Madrid cuenta con 112 miembros y abarca 128 países, incluyendo, entre otros, a Estados Unidos, China, Canadá y la Unión Europea. Los miembros representan más del 80% del comercio mundial.

De esta forma, a través del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) es posible solicitar el registro internacional de una marca ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI, con sede en Ginebra, Suiza) y designar los países miembros de interés. En el caso que se desee proteger una marca en varios países, este sistema permite una tramitación centralizada, evitando lidiar con la oficina de marca de cada país involucrado -siempre que no se enfrenten obstáculos en un territorio determinado-.

Al día de hoy, nacionales y residentes chilenos han presentado aproximadamente 17 solicitudes de registro internacional a través de este sistema. La experiencia en Colombia, Brasil y México -los otros países miembros del tratado en Latinoamérica - indica que los usuarios corresponden principalmente a empresas con actividades en distintas jurisdicciones y que, consecuentemente, requieren protección en varios países.

La otra cara de la moneda es que este sistema facilita igualmente la presentación de solicitudes en Chile desde otros países miembros. De hecho, a través de esta vía ya se han presentado más de 900 marcas que, entre otros territorios, han designado a Chile. Estas solicitudes de marca están a la espera de ser publicadas en la Gaceta de la OMPI para, a continuación, comenzar su tramitación ante Inapi.

Precisamente uno de los efectos detectados en Colombia, Brasil y México es que aumenta el número de solicitudes de marca a nivel local como consecuencia de presentaciones vía Protocolo de Madrid desde el extranjero. La experiencia indica que grandes compañías internacionales manejan

**Sargent
& Krahn**
1889



Eduardo Lobos

elobos@sargent.cl

sus portafolios de marcas a través de este sistema, de forma tal que les resulta fácil y más económico designar a Chile vía Protocolo de Madrid en vez de iniciar un proceso de inscripción independiente ante el Inapi.

En un escenario con mayores solicitudes de marca en trámite, una de las consecuencias que podría configurarse es una mayor litigiosidad. En efecto, aumenta la posibilidad de que titulares presenten vía Protocolo de Madrid solicitudes de marcas idénticas o confusamente similares a otras previamente registradas o solicitadas en Chile. Por lo mismo, los titulares de marcas en Chile deberán estar doblemente alertas, vigilando sus marcas a través de sistemas de monitoreo y así tomar las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos en forma oportuna.

De esta manera, el Protocolo de Madrid no solo constituye un sistema para facilitar la protección de marcas chilenas en el extranjero, sino que también entraña un desafío relevante para los titulares de marcas en Chile en la adopción de medidas adecuadas para la protección de sus derechos.





Noticias Destacadas

Tribunal de Propiedad Industrial, Rol 1405-2022, de fecha 3 de noviembre de 2022. El Tribunal de Propiedad Industrial confirmó la sentencia que rechazó la solicitud de marca Alacalufe para distinguir productos y artículos deportivos en clase 28. Al efecto, la decisión indica que corresponde a una marca descriptiva e indicativa de origen, toda vez corresponde al nombre de un grupo originario del sur del país. De esta forma, la marca en cuestión siempre será asociada a dicho pueblo originario y, consecuentemente, no cumplirá con la función distintiva propia de una marca.

Tribunal de Propiedad Industrial, Rol 1386-2022, de fecha 3 de noviembre de 2022. El Tribunal de Propiedad Industrial acogió a registro la solicitud de marca Autoexpress para distinguir servicios comerciales (clase 35) y de reparación y mantenimiento de vehículos (clase 37). Esta solicitud de marca había sido inicialmente rechazada por falta de distintividad, pero el Tribunal revocó la decisión concluyendo que se trata de una marca evocativa, esto es, que simplemente sugiere de forma indirecta algunas características de los servicios que pretende amparar.

En la Oficina

• **Sargent & Krahn reconocido por The Legal 500.**

Sargent & Krahn ha sido nuevamente reconocida por la publicación internacional The Legal 500 Latin America como la firma N.º 1 en Propiedad Intelectual en Chile. En esta oportunidad fueron incluidos, dentro del ranking, 8 de nuestros abogados en las categorías de Propiedad Intelectual y Life Sciences.

• **Congreso Asian Patent Attorneys Association (APPA).**

Nuestro socio Juan Pablo Egaña representó a Sargent & Krahn en el prestigioso congreso Asian Patent Attorneys Association (APAA) desarrollado en la ciudad de Busan, Corea del Sur.

