Santiago 4 de julio de 2019

Señor
Honorable Senador
Señor José Miguel Insulza Salinas
Presidente Comisión de Relaciones Exteriores
PRESENTE

Ref.: ***Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico,*** **cuyas siglas en inglés son CP TPP y también conocido como TPP11.**

Algunas prevenciones ineludibles para consideración del Honorable Senado de la República de Chile.

La reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados, del CP TPP, y su posterior paso para ser discutido ante el Honorable Senado de la República requiere de una meditada reflexión en torno a la conveniencia de ciertos compromisos que dicho tratado contempla en materias de Propiedad Intelectual y que dicen relación con la adopción de otros acuerdos cuyo texto y contenido no forman parte del CP TPP, que se someterá a votación en la Cámara Alta.

Los abajo firmantes, como expresidentes de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIPI), podemos señalar que este tema ha venido preocupando a nuestra asociación ya que interesa, además del país, al desarrollo normal de sus actividades y, en consecuencia, se nos ha pedido preparar este breve documento que se somete a la consideración del Senado.

Por nuestra parte, queremos dejar en claro que nos complace la aprobación reciente del CP TPP por la cámara baja e instamos al Honorable Senado de la República para que en el ejercicio de sus atribuciones lo vote favorablemente en atención a que el mismo constituye una profundización mayor en el proceso de apertura dentro de un modelo económico que fortalece el multilateralismo, la libre circulación de los bienes, el emprendimiento y la innovación, las inversiones, y el derecho de propiedad en todas sus especies que; en definitiva, son parte fundamental de las bases de nuestra economía y que ha permitido al país prosperar durante las últimas décadas.

Especial consideración, y para bien, merece destacar que el CP TPP sea el primer tratado de libre comercio que contenga un capítulo para las pequeñas y medianas empresas para favorecer y hacer más expedita su internacionalización.

En lo que dice estricta relación con materias de propiedad intelectual, el CP TPP deja en suspenso la aplicación ciertas normas[1] que, si bien pueden constituir un fortalecimiento y avance en la protección de esos derechos, su inmediata aplicación no resulta conveniente para el país. Lo anterior se entiende razonablemente sobre la base de consideraciones relativas al estado de desarrollo de Chile, el grado de robustez de la industria local, el interés general del país y el carácter estratégico de ciertas áreas de la industrial, que pudieren verse afectadas producto de las asimetrías económicas entre los firmantes del mencionado acuerdo.

Sin perjuicio de ello, y frente algunas interpretaciones desinformadas vertidas en la prensa que hablan de que el CP TPP no cambia los estándares de protección de los derechos de propiedad intelectual actualmente existentes en el país, resulta forzoso aclarar que, dichas normas suspendidas en su aplicación inmediata jurídicamente son igualmente parte integrante de dicho tratado; esto es, no han sido excluidas de su texto. De consiguiente, son normas que sí introducen un cambio de estándares de protección respecto de los derechos antes indicados y su aplicabilidad basta concretarla por un simple acuerdo de las partes –individual o colectivamente-, sin necesidad de nueva negociación previa sobre su contenido, para que surtan pleno efecto en los estados suscribientes para que adopten las adecuaciones legales, reglamentarias y regulatorias correspondientes. En tal sentido, al aprobarse el tratado CP TPP dichas normas quedan inmediatamente incorporadas al sistema jurídico chileno, aunque estén transitoriamente en suspenso.

A pesar de la razonabilidad que sustenta la suspensión antes mencionada, no vemos que las mismas consideraciones se hayan tenido presente para otros compromisos en materia de propiedad intelectual que contempla el tratado en estudio y que precisa e igualmente pueden afectar económicamente a las *pymes* locales, sin restricción al área de la industria o comercio en que se encuentren, antecedente que justifica que el Honorable Senado, al momento de discutir sobre la aprobación o rechazo del CP TPP, pueda reafirmar una vez más y en este caso particular, ciertos principios que han inspirado la aprobación de otros tratados que contienen capítulos especializados en materia de propiedad intelectual, cuando contienen el compromiso directo o indirecto de suscribir otros acuerdos internacionales que consagran delegaciones de soberanía y que al final, por el intrincado entramado de las relaciones comerciales a través de tratados internacionales de segunda y tercera generación de las que Chile ha sido un activo participante como suscriptor o adherente, se transformen en capítulos que en la práctica sean imposibles de denunciar o revertir con posterioridad, de manera particular.

[1] Ver Artículo 2 del CP TPP y punto 7 de Anexo que enumera las normas que quedan en suspenso.

Formulamos entonces las siguientes prevenciones para consideración y tratamiento en la etapa de discusión por parte del Senado de la República:

La primera prevención que estimamos ineludible de hacer es en torno al compromiso alternativo[2] adoptado en el artículo 18.7 número 2(a) del CP TPP referido a la obligación de adherir o ratificar el Protocolo de Madrid o Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas hecho en Madrid el 27 de junio de 1989.

En este particular punto, hacemos presente que el propio CP TPP establece, tal cual se indica en la cita del párrafo anterior, que este compromiso se satisface igual y plenamente si Chile adhiere, al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas hecho en Singapur el 27 de marzo de 2006, en vez de adherir al Protocolo de Madrid, cumpliéndose con ello cabalmente el contenido de los compromisos en que incurre el estadio de Chile al suscribir el CP TPP.

La segunda prevención que estimamos ineludible de hacer es en torno al compromiso adoptado en el artículo 18.56 del CP TPP, referido a "dar debida consideración a ratificar o adherir al Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya Relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales hecho en Ginebra el 2 de julio de 1999".

En ambos casos (Protocolo de Madrid / Arreglo de la Haya) se trata de acuerdos internacionales que operan sobre la base de la centralización de la decisión de otorgar o conceder marcas comerciales y diseños o dibujos industriales, respectivamente, por autoridades internacionales que no forman parte de los órganos de administración del Estado de Chile. Esto es, se trata de instrumentos internacionales que habilitan a entidades que no forman parte de los órganos de administración del Estado de Chile para que constituyan en favor de particulares u otros estados derechos de propiedad o monopolios legales y, por tanto, jurídicamente vinculantes para los estados que han adherido a los mismos, función que hoy en día la cumple en exclusiva el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. El alcance de dichos tratados llega incluso a que puedan adoptar materias que son propias de ley, como es el tratamiento de aspectos procedimentales en la concesión de derechos de propiedad intelectual, que actualmente es atribución de los poderes colegisladores que consagra nuestra Constitución Política de la República.

De lo anterior se sigue que no hay una vinculación directa e inmediata que nos obligue a adherir al Protocolo de Madrid por el solo hecho de aprobar el CP TPP; sin embargo, resulta de toda prudencia que, siendo este un tratado que produce enajenación de soberanía al permitir el otorgamiento de derechos de marcas

---

[2] Se trata de un compromiso alternativo. Ver artículo 18.7 número 2(c) del CP TPP, relativo al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas hecho en Singapur el 27 de marzo de 2006, que contiene una nota que dice expresamente: "Una parte podrá satisfacer las obligaciones en el párrafo 2(a) y 2(c) ratificando o adhiriendo ya sea al Protocolo de Madrid o al Tratado de Singapur.

comerciales en Chile por un ente externo, y por mucho que la autoridad chilena tenga igual posibilidad de pronunciarse sobre el mismo y que terceros puedan oponerse, igualmente se trata de un cambio radical en el sistema actual ya que dicho pronunciamiento de autoridad u oposición de tercero se hace sobre la base de un derecho en forma ya existente y que es exigible en el territorio nacional, no sobre una mera expectativa de derechos, con el consiguiente detrimento que ello produciría al titular local de marcas comerciales y registros sobre marcas comerciales chilenas que se verá obligado a defender su derecho debiendo recurrir al sistema de resolución de controversias que detenta el sistema administrado por el INAPI.

Una breve reseña de cómo impactaría ello en las PYMEs se demuestra con el hecho de que si ante INAPI, en 2018, se presentaron 47384 solicitudes de registro de marcas comerciales[3], siendo ese el universo actual con que titulares de derechos de marcas debe lidiar para defender sus marcas o signos distintivos, con la adhesión del Protocolo de Madrid, si tomamos como referencia el número de solicitudes internacionales presentadas en el mismo período se sumarían 60263[4] más según informaciones proporcionadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Esto es, más que se duplica el universo de solicitudes por las que los titulares nacionales deben vigilar en defensa de sus registros.

Si a eso agregamos la información sobre el número de empresas chilenas (PYMEs y grandes empresas) cuyo portafolio de marcas tienen presencia en un número de países que justifique la utilización de dicho instrumento internacional – cuestión que no ha estado presente en el análisis económico del Protocolo de Madrid-, nos encontramos con que, fuera del ámbito de la industria del vino, se hace difícil encontrar una necesidad económica real para la adopción del tratado en cuestión.

El Protocolo de Madrid, en consecuencia, como instrumento internacional para proteger marcas a nivel global, está diseñado para entidades que tienen presencia mundial, cuestión que hoy por hoy no es la realidad chilena, evidenciándose el hecho de que las empresas nacionales, simplemente verán su efecto real no en la posibilidad de aprovecharse de dicho instrumento para registrar en el mundo sino que en la cantidad de nuevos registros que podrían diluir sus derechos de marca en Chile.

Un juicio de conveniencia o inconveniencia de ambos institutos (sobre marcas y diseños industriales, respectivamente), y a pesar -como ya se ha dicho-, de que la suscripción de ambos no se deriva de manera unívoca al aprobar el CP TPP, resulta ineludible por el Honorable Senado al momento de decidir, tal como ya se hizo al momento de aprobar el Acuerdo de Colaboración Económica con la Unión Europea y con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y, finalmente, con ocasión de la aprobación del Tratado de Cooperación en Materia de

---

[3] https://www.inapi.cl/estadisticas/marcas/basico

[4] https://www3.wipo.int/ipstats/searchForm

Patentes[5], en que se descartó que la aprobación de los mismos constituyera un compromiso futuro para adherir acuerdos o tratados que sean constitutivos de derechos de propiedad intelectual, reservando soberanamente dicha decisión a las autoridades chilenas.

En cambio, todos aquellos tratados que forman parte de, o en los que tiene injerencia la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y que tuvieren por fin la armonización de los principios y derechos de Propiedad Intelectual serían aceptables en tanto se tratare de instrumentos que ofrecen facilidades a la extensión e internacionalización de dichos derechos, y en tanto no fueren acuerdos que confieran a los órganos que los administran la atribución de constituir y declarar derechos de propiedad, por fuera de los órganos de administración del Estado de Chile.

Consideremos este tema de vital relevancia y sentido estratégico para la preservación del medioambiente necesario para que el Estado de Chile, soberanamente, mantenga de manera exclusiva y excluyente la facultad de asignar y declarar derechos de propiedad intelectual en materia de marcas comerciales, diseños industriales y patentes de invención.

Para concretar lo anterior, se solicita al Honorable Senado de la República que eleve este punto a uno de los aspectos necesarios e ineludibles para abordar en la historia de la discusión que se dará, para la cabal compresión del alcance que debe tener la futura aprobación del CP TPP –si esta ocurriere- preservando de manera íntegra para el interés nacional, la facultad de las autoridades chilena en la constitución de derechos de propiedad intelectual y que, en definitiva, la eventual aprobación del tratado CP TPP no tenga un alcance unívoco respecto de la aprobación futura de los tratados internacionales antes mencionados, objeto de nuestras prevenciones, expuestas precedentemente, considerando además que una opción que recoja estos puntos para así optar por compromisos que dejen al Estado de Chile con una legislación más flexible e independiente de eventuales decisiones de autoridades internacionales en la administración de un sistema esencialmente nacional.

Le saluda atentamente a Ud.

Andrés Melossi
abogado
Expresidente Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIPI)

---

[5] Ver Biblioteca del Congreso Nacional. “Historia de la Ley. Decreto Supremo N° 52. Promulga el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su Reglamento anexo”. Páginas 139 – 142.

Por sí y en representación de los expresidentes señores (en orden de precedencia)

Sergio Amenábar
Marino Porzio
Rodrigo Cooper
Andrés Melossi
Max Villaseca
Cristóbal Porzio