

La marca internacional

Santiago Ortúzar

Socio Alessandri
LLM University of London
Director Derecho Económico Universidad de
los Andes.

 **ALESSANDRI**
ABOGADOS 1893

¿Qué hace que una marca sea buena?

- Paraíso de marketing normalmente es la pesadilla de los abogados.
- El carácter distintivo de las marcas.
- La función principal de una marca es distinguir bienes y servicios de una empresa de los bienes y servicios de otra empresa.
- Un signo es distintivo cuando, por aquellos a quien se dirige, es reconocido como un producto o servicio de una fuente comercial particular.
- El problema de las marcas demasiado genéricas.

¿Qué hace que una marca sea buena?

El problema de las marcas demasiado genéricas o descriptivas

- Cuando define una categoría o tipo al cual pertenece los productos o servicios.
- No definen específicamente el objeto de que se trata, sino el tipo, género, la categoría o la especie al que éste pertenece.
- Se refieren o explican las distintas partes, cualidades o circunstancias de un producto o servicio.

Los problemas al registrar las marcas en múltiples territorios

- a. La convención de hacer búsquedas previas.
- b. La dificultad de encontrar una marca que sirva en todos los países.
- c. ¿Qué pasa si hay marcas similares en diferentes territorios?
- d. ¿Sirven los acuerdos internacionales?

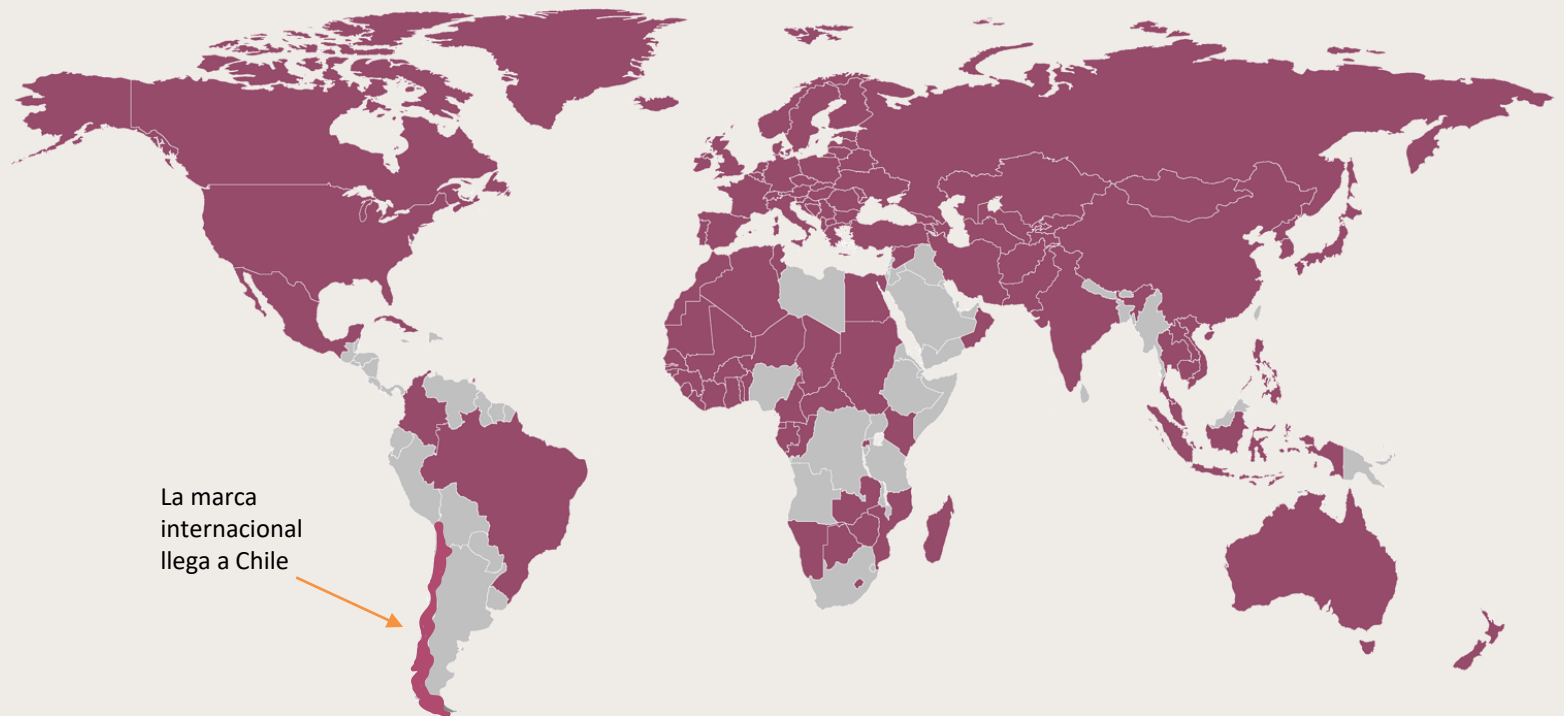
Los problemas al registrar las marcas en múltiples territorios

¿Cuándo registro la marca?

¿Antes de usarla o espero a que la marca sirva?

El problema de las exigencias de uso de las marcas en diferentes territorios.

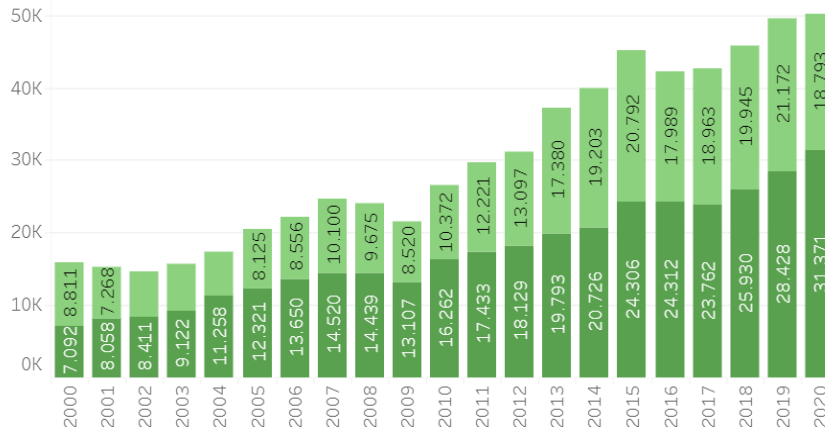
Países adheridos al Protocolo de Madrid



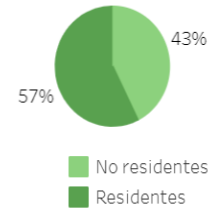
La marca
internacional
llega a Chile

Estadísticas:

Histórico por año



Distribución por tipo de solicitante



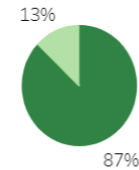
Total por año de radicación

Año	Residentes	No residentes	Total general
2020	31.371	18.793	50.164
2019	28.428	21.172	49.600
2018	25.930	19.945	45.875
2017	23.762	18.963	42.725
2016	24.312	17.989	42.301
2015	24.306	20.792	45.098
2014	20.726	19.203	39.929
2013	19.793	17.380	37.173
2012	18.129	13.097	31.226
2011	17.433	12.221	29.654
2010	16.262	10.372	26.634
2009	13.107	8.520	21.627
2008	14.439	9.675	24.114
2007	14.520	10.100	24.620
2006	13.650	8.556	22.206
2005	12.321	8.125	20.446
2004	11.258	6.190	17.448
2003	9.122	6.566	15.688
2002	8.411	6.255	14.666
2001	8.058	7.268	15.326
2000	7.092	8.811	15.903
Total	362.430	269.993	632.423

Solicitudes radicadas por vía de presentación



Distribución por vía de presentación



Ranking de Clases

Clases = Total % total

Protocolo de Madrid: desafíos internacionales de los derechos de propiedad intelectual, registro y práctica

El protocolo como una opción para que los propietarios de marcas protejan y gestionen estratégicamente sus portfolios de marca.

Promesa de valor del Sistema de Madrid

- Debe ser rentable.
- Debe tener requisitos de presentación simplificados.
- Debe simplificar la gestión del portafolio.
- Debe ser armónico.
- Debe fomentar los servicios globales de protección y asesoramiento sobre marcas comerciales.

Externalidades: lo que debe aportar el Protocolo de Madrid

- Cancelación de marcas no utilizadas.
- Declaraciones / evidencia de uso para preservar los derechos de marca registrada y evitar *deadwood registrations* y *cluttering*.
- Materia más amplia: marcas no tradicionales.
- Promoción del Protocolo de Madrid entre empresas locales.

En resumen: "La ley corta"