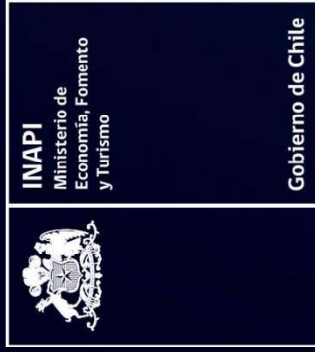




SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Diciembre, 2020.

¿Qué es un marca?

- Signo distintivo
- Productos y/o servicios - Clasificación de Niza
- Alcance territorial
- Duración limitada - renovable
- Activo intangible



Dificultad práctica: costo y complejidad del procedimiento de registro en el extranjero

LAS MARCAS EN CIFRAS

- Las marcas son la categoría derecho de propiedad industrial que más se solicitan en el mundo; Chile no es ajeno a esa realidad.
- En 2019 el sistema de Madrid recibió 66.400 solicitudes internacionales, que corresponden a 433.295 designaciones = 6,5 designaciones/solicitud
- En 2020 se han presentado 41.157 solicitudes de registro de marcas. Un 82% de las solicitudes corresponden a nacionales



MARCAS NACIONALES EN EL EXTRANJERO

Solicitudes (clases) de marcas presentadas en Chile y en el exterior

Año	N° Clases residentes	N° Clases No residentes	Clases en el exterior
2008	28.130	12.036	7.325
2009	48.771	21.281	4.316
2010	50.733	24.328	7.790
2011	30.011	13.925	6.466
2012	28.169	13.684	7.461
2013	29.167	13.794	8.230
2014	28.939	13.701	8.322
2015	28.903	14.061	7.947
2016	31.820	13.548	7.385
2017	31.720	13.640	8.539

Fuente: OMPI

OPCIONES DE PROTECCIÓN MARCARIA EN EL EXTRANJERO

01

La vía nacional:

presentar las solicitudes de registro de marca en las oficinas correspondientes cada uno de los países donde desea obtener protección.

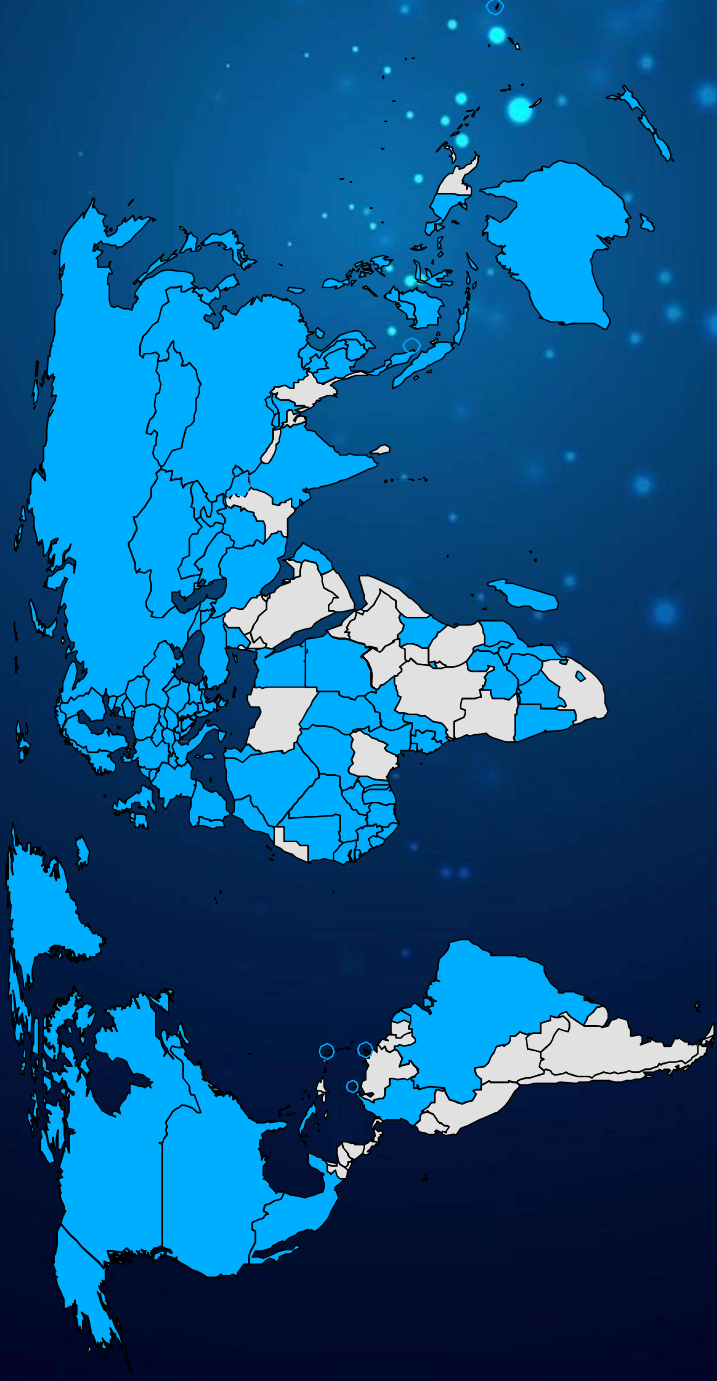
02

La vía internacional:

presentar las solicitudes de registro de marca a través del Sistema de Madrid.

*Múltiples procedimientos individuales **vs** sistema centralizado único*

EL SISTEMA DE MADRID ES MUNDIAL



107 Miembros abarcando 123 países

VENTAJAS DEL SISTEMA DE MADRID

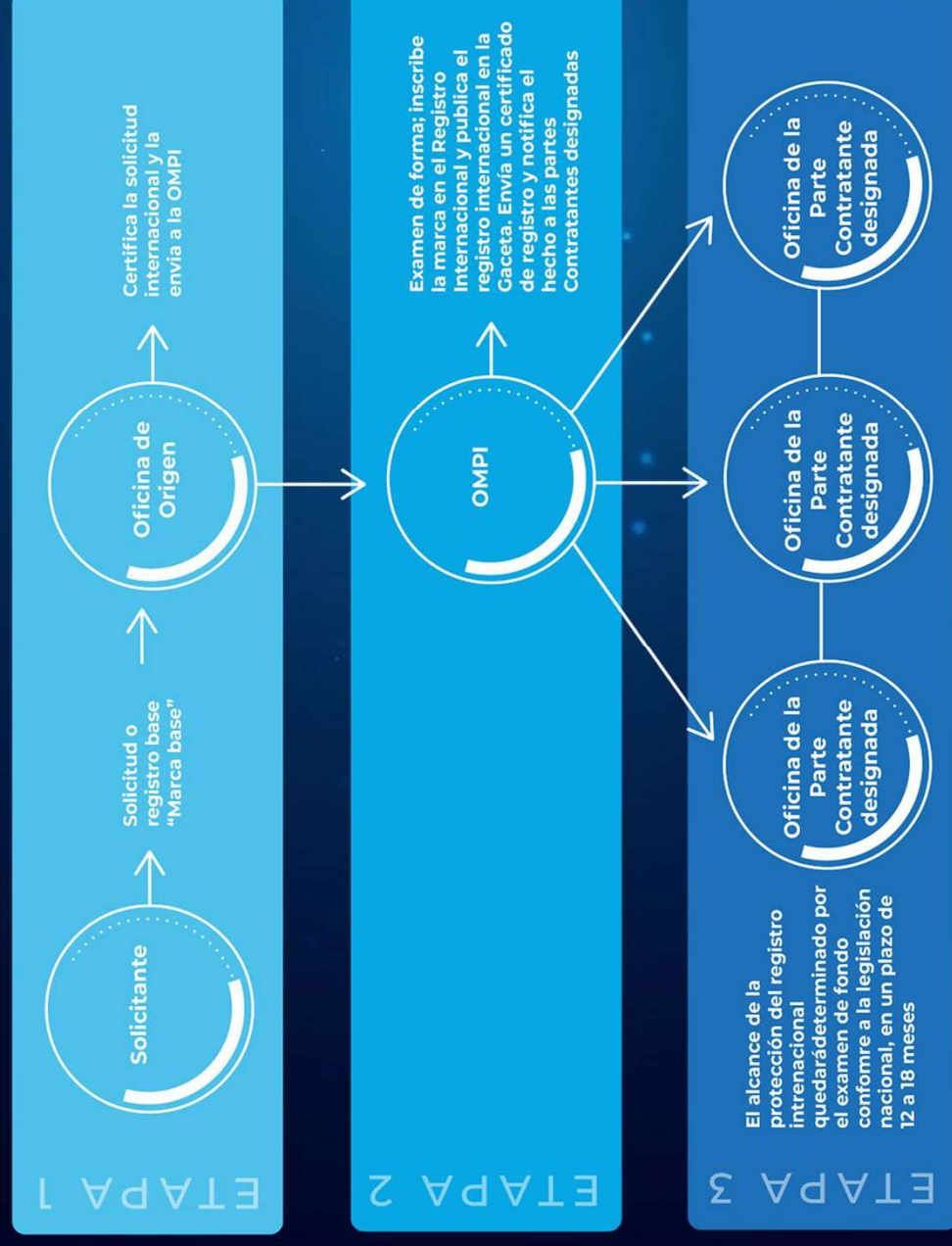
Más práctico:

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.
3. La protección puede hacerse extensiva a nuevos mercados a medida que evoluciona la estrategia empresarial.

Más económico:

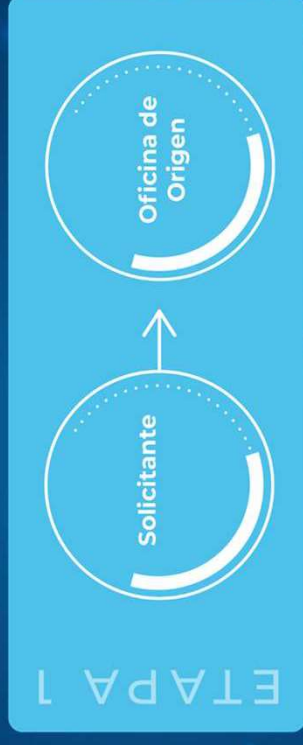
1. Presentar una solicitud internacional, que equivale a una serie de solicitudes nacionales, permite realmente ahorrar tiempo y dinero.
2. Se evita el pago de servicios de traducción a varios idiomas o tener que lidiar con los procedimientos administrativos de las distintas oficinas de PI.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MADRID



PRIMERA ETAPA: SOLICITUD EN LA OFICINA DE ORIGEN (OO)

- Para tener derecho a utilizar el Sistema de Madrid, es necesario:
 - tener un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, o
 - estar domiciliado, o
 - ser nacional de un miembro del Sistema de Madrid.
- Antes de presentar una solicitud internacional, es necesario haber registrado o haber presentado una solicitud de registro (marca de base) en la OO correspondiente.
- La solicitud internacional presentada por conducto de la OO será certificada y transmitida a la OMPI por esa misma Oficina de PI.



SEGUNDA ETAPA: EXAMEN DE FORMA A CARGO DE LA OMPI

- La OMPI realiza un examen de forma.
- Una vez cumplidos los requisitos, la marca se inscribe en el Registro Internacional.
- 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.
- 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.



TERCERA ETAPA: EXAMEN SUSTANTIVO A CARGO DE CADA OFICINA DESIGNADA (OD)

- Las OD toman una decisión en un plazo de entre 12 y 18 meses, de conformidad con sus legislaciones. 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.
- El registro internacional es válido durante 10 años. Puede ser renovado en la OMPI con efecto en las Partes Contratantes designadas.



BENEFICIOS DE INTEGRAR EL SISTEMA

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



SOLICITUDES DE MARCAS PRESENTADAS POR CHILENOS EN EL EXTRANJERO DURANTE EL PERIODO 2010-2019

País/Oficina	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total	%	Σ %
Perú	735		970	784	553	659	520	580	747	609	6157	18,70%	18,70%
Colombia	502	434	1187	408	375	261	213	371	205	264	4220	12,80%	31,50%
Brasil	276	424	491	586	346	231	248	270	171	317	3360	10,20%	41,70%
México	265	303	200	253	335	235	348	258	233	299	2729	8,30%	50,00%
Argentina			304	363	354	272	307	384	275	300	2559	7,80%	57,80%
Estados Unidos	183	215	157	140	177	230	232	215	173	209	1931	5,90%	63,60%
China	159	250	278	236	390		2			1	1316	4,00%	67,60%
Uruguay	170	145	87	193	134	65	74	153	77	85	1183	3,60%	71,20%
EUIPO	108	100	72	100	99	86	101	96	61	117	940	2,90%	74,10%
Japón	55	58	51	63	82	92	75	50	38	289	853	2,60%	76,70%
Nº de países/ oficinas	46	47	47	59	61	52	64	57	58	57			



SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

[WWW.INAPI.CL](http://www.inapi.cl)

