

El Valor de las Marcas en Riesgo

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (Trademark Law Treaty, TLT por su sigla en inglés), recientemente aprobado por el Congreso Nacional, tiene por objetivo simplificar los procedimientos nacionales de registro de marcas comerciales. Aunque dicho objetivo se cumple en lo relativo a tramitación de solicitudes de registro, tropieza con un problema importante en el historial de traspasos de titularidad de las marcas.

Conocer su historia es clave a la hora de comprar una marca o constituir un derecho de prenda sobre ella. Hoy es posible acceder a los contratos de transferencia, porque éstos deben ser presentados junto con las



**MARCOS
MORALES A.**
ALESSANDRI &
COMPAÑÍA
ABOGADOS
DIRECTOR DE LA
ASOCIACION
CHILENA DE LA
PROPIEDAD
INTELLECTUAL
(ACHIPI)

Si no se adoptan resguardos estará en peligro el acceso a la historia de vida de una marca y, por ende, su valor jurídico como bien transable.

solicitudes de anotación de tales transferencias en el Registro de Marcas a cargo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Sin embargo, el TLT –en su afán simplificador– entrega a cualquiera de las partes del contrato de transferencia de marca la decisión de presentar o no dicho contrato, o bien otro documento simple firmado por las partes, alternativa esta última que implica romper con el sistema registral de historia de la propiedad marcaria, desvinculando el contrato en que consta la transferencia de la marca –y, por ende, sus alcances, limitaciones y modalidades– del registro público. Esto hace muy difícil, cuando no imposible, realizar el estudio de títulos correspondiente, lo que podría generar una pérdida del valor comercial de la marca y, a su vez, la disminución de la confianza del mercado en el sistema de propiedad marcaria.

Resulta evidente la necesidad de un mecanismo que permita mantener un sistema registral fidedigno de transferencia de la propiedad marcaria. La solución más eficaz sería establecer, con rango legal, la obligatoriedad de incorporar a un registro público todos aquellos actos jurídicos que tengan por objeto una marca comercial, siendo necesario además que ese dato registral sea reflejado en la inscripción correspondiente ante el Registro de Marcas. Esto hará posible el "seguimiento" del historial contractual de una marca. Por el contrario, la simple aprobación del TLT –sea o no seguido de una ley de implementación– en la medida que no asuma las exigencias antes anotadas, implicará una seria afectación al valor jurídico de la marca comercial.