/Carey

Mayo de 2021

CONGRESO APRUEBA PROYECTO QUE MODIFICA LA LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE

Con el objetivo de perfeccionar el sistema de Propiedad Industrial en nuestro país, el Ejecutivo ingresó en julio de 2018 un proyecto de ley que busca modificar parcialmente la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y la Ley N° 20.524 que establece el Instituto de Propiedad Industrial (el "Proyecto"). Luego de sortear diversos trámites, el Congreso comunicó su aprobación definitiva el 20 de abril 2021. Sin embargo, el Proyecto debe ser revisado por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación por parte del Presidente de la República y posterior publicación en el Diario Oficial.

Las principales modificaciones introducidas por el Proyecto apuntan a permitir una mejor protección y observancia de los derechos de propiedad industrial y el establecimiento de procedimientos de registro más eficientes y expeditos, reduciendo los tiempos de tramitación de dichos procedimientos.

Entre las modificaciones que este Proyecto busca introducir, destacamos las siguientes:

Marcas Comerciales

• Reconocimiento de nuevos tipos de signos que pueden ser registrados como marcas comerciales

Mediante la modificación del concepto de marca del actual artículo 19 de la Ley 19.039, se incluyen "nuevos tipos de marcas" en nuestra legislación, reconociéndose la posibilidad de registrar las marcas olfativas y tridimensionales.Actualmente, el concepto de marca comercial se encuentra limitado a aquellas que sean susceptibles de representación gráfica, a saber, marcas denominativas, figurativas, mixtas y sonoras (pentagrama musical).

• Caducidad del registro de marca por falta de uso efectivo de ésta, o en el caso que haya perdido su carácter distintivo

Esta alerta legal es proporcionada por Carey y Cía. Ltda. con fines educativos e informativos únicamente y no pretende ni debe interpretarse como asesoría legal.

Carey y Cía. Ltda.
Isidora Goyenechea 2800, Piso 43.
Las Condes, Santiago, Chile.
www.carey.cl

El Proyecto introduce como causal de caducidad, total o parcial, la ausencia de uso real y efectivo del registro marcario dentro del territorio nacional, dentro de los cinco años siguientes desde la fecha de concesión del registro, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedido; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo período de tiempo.Asimismo, contempla la caducidad de un registro marcario si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio, de tal modo que la marca haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique. Con todo, no se entenderá que el titular de una marca ha provocado o tolerado dicha transformación si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que se trata de una marca registrada.

• Eliminación de las marcas de Establecimiento Comercial e Industrial

Siguiendo la tendencia internacional en esta materia, el Proyecto propone la eliminación de las marcas de establecimiento comercial (que distingue a la empresa que comercializa bienes) e industrial (que distingue las instalaciones en las cuales se manufacturan los bienes), estableciendo la posibilidad de que las ya registradas en tales coberturas sean renovadas como marcas de servicio, a fin de respetar los derechos adquiridos.

• Renovación de registro de marca comercial y anotaciones de transferencias u otros actos jurídicos

El pago de las tasas oficiales que debe realizarse para renovar un registro de marca, deberá acreditarse ante INAPI conjuntamente con el ingreso de la solicitud de renovación y no al término de ese trámite como ocurre hasta ahora. Del mismo modo, el pago de las tasas que afectan a las anotaciones de transferencias u otros actos jurídicos sobre registros vigentes, debe realizarse al presentarse la respectiva solicitud.

• **Se introduce el delito de falsificación marcaria** Se tipifica el delito específico de falsificación marcaria, estableciendo una pena privativa de libertad que va desde 61 días a 3 años y 1 día, junto a penas de multa. Los supuestos contemplados en el Proyecto son:

• El que falsifique una marca ya registrada para los mismos productos o servicios.

• El que fabrique, introduzca en el país, tenga para comercializar o comercialice objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios, con fines de lucro y para su distribución comercial.

Adicionalmente, se dispone que el que tenga para comercializar o comercialice directamente al público productos o servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios, será sancionado con una pena privativa de libertad que va desde 61 a 541 días.

• Indemnizaciones preestablecidas en caso de falsificación de marca

Una vez acreditada judicialmente la falsificación, el Proyecto introduce la posibilidad de que el titular de un registro marcario pueda solicitar que las indemnizaciones de daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria de hasta 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción (equivalente a US$140.000 aproximadamente).

Patentes de Invención

• Otorgamiento de patente provisional

El Proyecto incorpora la posibilidad de solicitar una patente provisional, por el término de 12 meses, cuando el solicitante aún no pueda cumplir con todos los requisitos de presentación de una solicitud de patente definitiva. La patente provisional confiere a su titular un derecho de prioridad para presentar una patente definitiva por el plazo de 12 meses, contado desde la presentación de la solicitud.

• Excepciones a los derechos que otorga una patente

El Proyecto introduce una serie de limitaciones a los derechos que otorga la patente a su titular. En este sentido, se agrega un nuevo inciso final al actual artículo 49 de la Ley N° 19.039, que señala que los derechos conferidos por las patentes no se extenderán a, por ejemplo, los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales, actos exclusivamente experimentales, y preparación de medicamentos bajo prescripción médica, para casos individuales, entre otros.

• Se establece el cobro de tasas por exceso de hojas en las solicitudes de patente

El Proyecto establece que toda solicitud de patente que exceda las 80 hojas deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación, una tasa adicional equivalente a una Unidad Tributaria Mensual (equivalente a US$70 aproximadamente) por cada 20 hojas adicionales o fracción.

• Acción de usurpación de patente

El Proyecto introduce la figura de “usurpación de patente”, que regula el derecho del legítimo titular de una patente a solicitar la transferencia del registro (y la correspondiente indemnización de perjuicios), cuando dicha patente haya sido registrada por quien no tiene derecho a hacerlo. Tal acción debe ejercerse ante los tribunales ordinarios civiles. Actualmente, no se encuentra regulada dicha hipótesis, de modo que debía recurrirse únicamente a las causales de nulidad.

• Límite a la protección suplementaria

El Proyecto reduce el plazo para solicitar la protección suplementaria de seis meses a sesenta días contados desde el otorgamiento del registro y limita la extensión de la protección hasta un plazo máximo de cinco años, al margen del período de tramitación con demora injustificada que pueda acreditarse.

Dibujos y Diseños Industriales

• **Procedimiento abreviado para el otorgamiento de protección a dibujos y diseños industriales,** y ampliación de su periodo de protección

El Proyecto establece para la solicitud de protección de dibujos y diseños industriales, la posibilidad de acogerse a un nuevo “procedimiento abreviado”, conforme al cual se le otorgará al solicitante un “certificado de depósito” de dibujo o diseño industrial, sin necesidad que se realice el examen de fondo de la solicitud (el cual en todo caso, puede ser solicitado en el futuro tanto por el titular del registro, como por un tercero).El titular de un certificado de depósito de dibujo o diseño industrial obtenido en conformidad al procedimiento abreviado no podrá ejercer las acciones contempladas en la Ley mientras no se haya realizado y aprobado el

examen de fondo contemplado en el procedimiento de registro general.

Asimismo, el Proyecto incluye una modificación al periodo de protección de los dibujos y diseños industriales, desde los diez años actuales a 15 años.

Secreto comercial

En la actualidad el concepto de secreto se encuentra limitado a conocimiento sobre productos o procesos industriales y el Proyecto extiende notoriamente este concepto al incluir toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial.

Organización de INAPI

El Proyecto incluye la facultad de INAPI para tener la calidad de parte y así poder comparecer en instancias superiores en los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos seguidos ante el Instituto.

Entrada en vigencia

No se conoce con precisión el día en que entrará en vigencia esta Ley ya que para ello debe ser publicado su reglamento, que en principio debe ser dictado dentro de 6 meses desde la fecha de publicación del proyecto de ley.

Para ver un comparativo del texto actual de la Ley 19.039 con los cambios incluidos en el Proyecto, haga click aquí.

Autores: Guillermo Carey; Francisco Carey; Fernando García; Catalina Aldunate