/Carey

Marzo de 2023

CPTPP: CAMBIOS Y CRITERIOS EN MATERIA DE LITIGACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL

18.71 Deber de instaurar procedimientos de observancia de derechos de PI

• Se establece el deber de mejora, agilizar y simplificar los procedimientos que tienen por objetivo prevenir y perseguir infracciones a la propiedad intelectual.

18.72 Presunciones respecto a derechos de PI

• Se incorpora el deber de extender a los derechos conexos la presunción de titularidad ya contemplada en nuestra legislación para las obras intelectuales, en orden a que la persona cuyo nombre es indicado de manera usual como el artista intérprete o ejecutante es el titular de los derechos de interpretación o ejecución.
• Se establecen nuevas presunciones de validez respecto de los registros de marcas y patentes, indicándose que en los procedimientos infraccionales se presumirá que la marca o patente fundante de la acción infraccional satisface los requisitos legales para haberse registrado.

18.74 Reglas de avaluación de indemnización

• Se establece la necesidad de contemplar mecanismos especiales de indemnización en los juicios civiles por infracción a la propiedad intelectual, reafirmando los mecanismos ya contemplados por la legislación nacional, tales como las reglas para el cálculo de los daños causados y la posibilidad de optar por una suma única compensatoria en materia de derechos de autor y falsificación de marcas.

18.75 Medidas Precautorias

• Se contempla el deber de actuar de forma expedita frente al ejercicio de medidas cautelares en el ámbito de la propiedad

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

intelectual. Además, se ratifican las exigencias actualmente contempladas en nuestra legislación para la procedencia de dichas medidas y el tipo de medidas que pueden ser solicitadas, ampliándose este último aspecto para el caso de la falsificación marcaria, respecto de las cuales podrá solicitarse, como medida precautoria, la retención de la prueba documental relacionada con la supuesta infracción.

19.76 Medidas de Frontera

• Se ratifica la necesidad de contar con medidas de frontera para detener el despacho de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual, de forma muy similar a la ya consagrada en la legislación chilena. Adicionalmente, se establece el deber de ampliar las facultades del Servicio Nacional de Aduanas para suspender el ingreso de mercaderías no solo en los casos en que éstas correspondan a marcas falsificadas, sino que también, tratándose de marcas confusamente similares a aquellas anteriormente registradas.
• Además, se contempla la posibilidad de consagrar facultades para que las autoridades competentes entreguen al titular del derecho, información especificada sobre las mercancías retenidas, tales como los nombres y domicilios de los consignadores, exportadores, consignatarios o importadores, una descripción de las mercancías, la cantidad de las mercancías, y el país de origen de las mercancías

18.77 Sanciones Penales para Piratería

• El tratado considera como piratería contra los derechos de autor no solo aquellas conductas realizadas con ánimo de lucro, sino también aquellos actos significativos que, sin ánimo lucrativo, impacten significativamente la posición del titular del derecho en el mercado. Además, en materia de falsificación de marcas se establece el deber de sancionar penalmente no solo al autor de los delitos de piratería, sino que también a quienes asisten o inducen la comisión de dichos delitos.
• Adicionalmente, el tratado contempla la necesidad de que las penas asociadas a los delitos de piratería consideren la gravedad de las circunstancias, tales como riesgos para la salud o la seguridad asociados al delito cometido. Igualmente, se contempla la necesidad de ampliar las facultades de incautación y retención en relación con los delitos de piratería, incluyendo facultades para incautar no solo

los objetos de la infracción y los medios para cometerla, sino también aquella prueba documental relativa a la supuesta infracción, e incluso los activos derivados u obtenidos a partir de la infracción.
• Finalmente, el tratado dispone que se debe autorizar a la autoridad competente para iniciar acciones legales contra delitos de piratería por iniciativa propia, sin requerir una solicitud formal del titular del derecho y/o algún otro tercero.

18.78 Secretos Industriales: Procedimientos y sanciones penales

• Se establece el deber de asegurar medios legales para impedir la divulgación y/o uso no autorizado de secretos industriales. Además, se contempla la necesidad de contemplar sanciones penales específicas para sancionar la infracción a secretos industriales.

Autores: Jaime Henríquez; Tomás Jadresic