

Octubre, 2018

PRESENTAN NUEVO 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 a trámite un proyecto de ley el pasado 2 de octubre que modifica la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, la Ley 20.524 que establece el Instituto de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal (el "Proyecto").

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:

I. Marcas Comerciales

a) 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 busca incluir las "marcas no tradicionales" o "nuevos tipos de marcas" en nuestra legislación, tales como marcas en movimiento, hologramas y marcas de posición, olfativas y táctiles, entre otras.

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).

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

El Proyecto introduce como causal de caducidad, el no uso real y efectivo del registro marcario, por un período mínimo de cinco años desde la fecha de concesión del registro, dentro del territorio nacional.

Asimismo, contempla la caducidad de un registro marcario respecto de un signo que haya perdido su carácter distintivo, es decir, cuando la respectiva marca se haya transformado en la denominación genérica de un producto o servicio.

c) 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.



Si tiene consultas respecto de los temas comentados en esta alerta, puede contactar al siguiente abogado o a su contacto regular en Carey.

Guillermo Carey

Socio

+56 2 2928 2612
gcarey@carey.cl

Francisco Carey

Socio

+56 2 2928 2638
fcarey@carey.cl

Fernando García

Director

+56 2 2928 2665
fgarcia@carey.cl

La información contenida en esta alerta fue preparada por Carey y Cía. Ltda. sólo para fines educativos e informativos y no constituye asesoría legal.

Carey y Cía. Ltda.

*Isidora Goyenechea 2800, Piso 43.
Las Condes, Santiago, Chile.
www.carey.cl*

d) Se introduce el delito de falsificación marcario

Se tipifica el delito específico de falsificación marcario, estableciendo una pena privativa de libertad que va desde los 541 días a los tres años y un día, junto a penas de multa.

e) Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcario

Una vez acreditada judicialmente la infracción, 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).

II. *Patentes de Invención*

a) 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.

b) 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 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 especiales, entre otros.

c) Se establece el cobro de tasas por exceso de hojas en las solicitudes de Patente

El Proyecto propone que toda solicitud de Patente que exceda las 50 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 veinte hojas adicionales o fracción.

d) 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.

Actualmente, no se encuentra regulada dicha hipótesis, de modo que debía recurrirse únicamente a las causales de nulidad.

e) 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.

III. Dibujos y Diseños Industriales

a) 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).

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

IV. Modificaciones a la Ley 20.254

En relación a las facultades de INAPI, se establece la posibilidad que éste pueda comparecer como parte ante los tribunales ordinarios de justicia, en los recursos que se interpongan en contra las resoluciones definitivas de los procedimientos seguidos ante el Instituto.

V. *Modificaciones al Código Procesal Penal*

El Proyecto establece la acción penal pública para los tipos penales establecidos por la Ley N°19.039, con lo cual tales delitos podrán ser denunciados por cualquier persona (y no únicamente por el titular del derecho como ocurre hasta la fecha por ser considerados de acción penal pública previa instancia particular).