10 de junio de 2022

Ley Corta de Propiedad Industrial en Chile

El 5 de julio de 2021 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.355 que modifica la Ley de Propiedad Industrial y la Ley N° 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

La modificación legal **entró en vigencia con fecha 9 de mayo de 2022**, mediante la publicación de su reglamento.

En este sitio ponemos a disposición información y recomendaciones relevantes respecto a las modificaciones al nuevo régimen de Propiedad Industrial en Chile.

Nuevos tipos de marcas

Conforme al nuevo texto, una Marca Comercial comprenderá "*todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios*".

Lo anterior implica una ampliación del concepto de Marca Comercial, permitiendo la posibilidad de registrar, entre otras, **marcas olfativas**, marcas que correspondan a **figuras tridimensionales**, marcas **animadas o en movimiento, de patrones, de combinación de colores y de posición**, dentro de otras.

1. Las **marcas tridimensionales** son particularmente útiles en la industria de los perfumes, licores y en todas aquellas actividades comerciales en las que el envase de un producto o la forma de éste, cuente con una función distintiva. Por lo anterior, es recomendable que todo fabricante de productos revise el portafolio de los artículos que ofrece al mercado, para detectar la posibilidad de solicitar el registro de ese tipo de marcas.
2. Las **marcas olfativas** son particularmente útiles en la industria de servicios de *retail* y respecto a aquellos establecimientos en los que la experiencia del cliente puede ser complementada o mejorada con un aroma específico que posteriormente pueda ser asociado a ese establecimiento en particular. Por ello, es recomendable revisar si la utilización de un aroma específico en estos establecimientos cuenta con la relevancia para buscar su registro como marca comercial.
3. Antes de registrar un diseño industrial, es recomendable evaluar la conveniencia de registrar el diseño en cuestión como **marca comercial tridimensional**, ya que los registros de marcas pueden renovarse indefinidamente, en cambio, un registro de diseño industrial tendrá una duración máxima de 15 años.

Uso obligatorio de las Marcas Comerciales

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

Las marcas comerciales registradas en Chile deberán ser real y efectivamente usadas en el mercado como condición para mantener su vigencia. De este modo, la legislación chilena se alinea con los estándares internacionales en esta materia, dejando de existir las marcas registradas con propósitos meramente defensivos o con el ánimo de bloquear el ingreso de un competidor al mercado.

La nueva legislación permitirá demandar la caducidad de un registro vigente otorgado o renovado bajo la nueva Ley, fundado en el hecho de no haber sido usada de forma real y efectiva, dentro del territorio nacional, por un período mínimo de cinco años contados desde la fecha de concesión del registro o del último uso que pueda acreditarse. La acreditación del uso será de cargo del titular del registro marcario.

1. La falta de uso no puede probarse por tratarse de un hecho que no ha ocurrido. En consecuencia, corresponderá al titular de un registro de marca la necesidad de tener que acreditar su uso. Ante tal escenario, resulta altamente necesario **preservar elementos que permitan evidenciar tal uso** ante la eventual presentación de una demanda de cancelación por un tercero.
2. La ley no exige que el uso sea necesariamente masivo o notorio. Sin embargo, un uso de baja intensidad podría ser más difícil de probar, por lo cual se hace más necesario el **resguardo de evidencias** en relación a ese tipo de uso.
3. Las evidencias deben apuntar a la **utilización comercial de la marca frente a consumidores**, sean éstos también empresas (modelos B2B) o personas naturales (consumidores finales).
4. Considerando que el solicitante podrá defenderse de una oposición marcaria demandando la caducidad por falta de uso del registro, es altamente recomendable **revisar que se cuente con pruebas de uso de la marca fundante de la oposición** antes de que ésta sea presentada.

Renovación de Marcas Comerciales

Los registros de marcas comerciales mantendrán una vigencia de 10 años desde su otorgamiento. Sin perjuicio de lo anterior, la nueva normativa permite su renovación desde 6 meses antes de su fecha de vencimiento, y hasta 6 meses posteriores a dicha fecha.

La solicitud de renovación debe ser pagada de inmediato conforme a la actual cantidad de clases a renovar, y será posible complementar las tasas pagadas si existen reclasificaciones producto de observaciones de forma. Es importante mencionar que desde el primer día posterior a la fecha de vencimiento del registro, será aplicable una sobretasa correspondiente al 20% por cada mes de atraso respecto a la fecha de vencimiento.

1. La falta de uso no puede probarse por tratarse de un hecho que no ha ocurrido. En consecuencia, corresponderá al titular de un registro de marca la necesidad de tener que acreditar su uso. Ante tal escenario, resulta altamente necesario **preservar elementos que permitan evidenciar tal uso** ante la eventual presentación de una demanda de cancelación por un tercero.
2. La ley no exige que el uso sea necesariamente masivo o notorio. Sin embargo, un uso de baja intensidad podría ser más difícil de probar, por lo cual se hace más necesario el **resguardo de evidencias** en relación a ese tipo de uso.
3. Las evidencias deben apuntar a la **utilización comercial de la marca frente a consumidores**, sean éstos también empresas (modelos B2B) o personas naturales (consumidores finales).
4. Considerando que el solicitante podrá defenderse de una oposición marcaria demandando la caducidad por falta de uso del registro, es altamente recomendable **revisar que se cuente con pruebas de uso de la marca fundante de la oposición** antes de que ésta sea presentada.

Pérdida de Distintividad

La reforma contempla la posibilidad de demandar 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**.

Este fenómeno es conocido como “genericidio” y ocurre cuando una marca, dado su reconocimiento y alta presencia al interior del rubro al que pertenece, pasa a ser la denominación común con la que los consumidores se refieren a los productos o servicios que designa, perdiendo el poder de distinguir con ese signo, una determinada procedencia empresarial específica.

1. La marca registrada debe utilizarse siempre con las indicaciones que dan cuenta de esa circunstancia, esto es, **con la frase “marca registrada”, las iniciales M.R., o la letra R encerrada en un círculo (®)**.
2. Recomendamos incluir las indicaciones mencionadas en empaques y todo tipo de publicidad física y digital de los productos o servicios.

Fin a marcas de establecimientos

comercial e industrial, permitiendo la posibilidad de que las ya registradas en tales coberturas sean renovadas como marcas de servicio (clases 35 y 40 respectivamente), a fin de respetar los derechos adquiridos.

Marcas de establecimiento comercial	Marcas de establecimiento industrial
Distinguen el inmueble o locación física destinada a comercializar bienes.	Distinguen las instalaciones en las cuales se manufacturan los bienes.

En el caso de establecimientos comerciales, al pasar a ser marcas de servicios, éstos pasarán a contar con una protección nacional en vez de regional.

Si una marca de establecimiento comercial se renueva como marca de servicios, lo que provoca la coexistencia de marcas idénticas o semejantes para los mismos servicios, los conflictos deberán resolverse conforme al procedimiento de nulidad, a objeto que se elimine del espacio territorial las regiones originalmente abarcadas por el registro del demandante.

1. Revisar detalladamente la **descripción de los servicios** que incluirá la renovación de los registros, de modo que detallen todos los rubros que antes se encontraban comprendidos y los que serán efectivamente usados en el futuro, dada la exigencia de uso que pasa a ser aplicable también para estos registros.
2. Revisar la existencia de establecimientos comerciales de nombres similares registrados en otra región, con el fin de **prever conflictos futuros** por la renovación de los registros en marcas de servicio de alcance nacional.
3. Evaluar la conveniencia de esperar a la renovación del registro de establecimiento comercial y/o industrial, o asegurar su adecuada protección de forma más inmediata por medio de nuevas solicitudes en las clases de servicios que correspondan.

Falsificación marcaria

Se tipifica el delito específico de falsificación marcaria, estableciéndose una pena privativa de libertad que va desde los 61 días a los tres años, junto a penas de multa.

1. Revisar detalladamente la **descripción de los servicios** que incluirá la renovación de los registros, de modo que detallen todos los rubros que antes se encontraban comprendidos y los que serán efectivamente usados en el futuro, dada la exigencia de uso que pasa a ser aplicable también para estos registros.

2. Revisar la existencia de establecimientos comerciales de nombres similares registrados en otra región, con el fin de **prever conflictos futuros** por la renovación de los registros en marcas de servicio de alcance nacional.
3. Evaluar la conveniencia de esperar a la renovación del registro de establecimiento comercial y/o industrial, o asegurar su adecuada protección de forma más inmediata por medio de nuevas solicitudes en las clases de servicios que correspondan.

Patente provisional

Mediante la incorporación de la figura de Patente Provisional, podrán solicitarse en Chile patentes que no cumplan con todos los requisitos de una solicitud de patente definitiva, entregándole a su titular un derecho de prioridad para presentar una patente definitiva en el plazo de 12 meses, contado desde la presentación de la solicitud. La solicitud de patente provisional no requiere la presentación de un pliego de reivindicaciones, sino una descripción en inglés o español de la invención suficientemente clara y completa, y un dibujo, de ser aplicable.

La Patente Provisional podrá ser utilizada como base de una solicitud de patente definitiva nacional, para Chile u otro país miembro del Convenio de París, o como base para una presentación de una solicitud de patente en el sistema PCT.

1. Esta herramienta es tremendamente útil para los casos en que sea necesario hacer una presentación en corto tiempo, de modo de **asegurar el contenido** de una solicitud de patente, para no poner en riesgo la titularidad sobre tal contenido. Esta situación puede ser relevante, por ejemplo, de cara a la negociación de un contrato con un tercero que implique la necesidad de **divulgar** todo o parte del contenido de la respectiva solicitud.
2. Sin perjuicio de que este tipo de solicitudes permite omitir formalidades exigidas para la presentación de solicitudes definitivas, no debe olvidarse de que ello no implica que pueda revelarse parcialmente la materia sobre la cual se solicita protección. Por lo tanto, será necesario **revelar toda la materia de interés** para dar sustento a la solicitud de patente definitiva y poder hacer efectiva la prioridad legal que arranca de una patente provisional.

Usurpación de patente

Se crea una nueva acción que permitirá al legítimo titular de una patente demandar su **transferencia de parte de quien la haya registrado a su nombre, sin haber tenido derecho a hacerlo,** de modo de “recuperar” el derecho asociado a su invención. Esta acción podrá ejercerse durante todo el período de vigencia del registro de una patente y su conocimiento corresponderá a los tribunales ordinarios civiles, a través del procedimiento del juicio sumario.

Pueden ejercer esta acción los inventores por cuenta propia (personas naturales que hayan innovado sin haber sido contratados por un tercero) y las personas jurídicas cuyos dependientes hayan desarrollado una invención en el desempeño de sus funciones asalariadas. Además de transferir la titularidad del registro de patente, se puede reclamar la indemnización de los perjuicios causados.

1. Tratándose de empresas cuyos dependientes desarrollen invenciones, es muy relevante que **ese tipo de funciones o actividades inventivas se encuentren expresamente definidas** (en contrato de trabajo) como parte de las labores que debe desempeñar el respectivo trabajador, de modo que la empresa se encuentre en condiciones de reclamar la titularidad de la invención a su favor.
2. Para que pueda acreditarse adecuadamente el contenido del desarrollo cuya titularidad es objeto de una disputa (la materia o contenido de la invención), es muy relevante que **se registre en documentación debidamente protegida** y con **fecha cierta**, todos los textos, tablas, fórmulas, resultados de experimentaciones, etc. en el que conste el material que da contenido a la invención que se ha desarrollado.
3. A fin de no poner en riesgo la posibilidad de solicitar el registro de la respectiva invención, los **contratos de trabajo** de las empresas cuyos dependientes realicen actividades inventivas, deben contener cláusulas que aseguren la **confidencialidad** de tales trabajadores en relación al contenido de los desarrollos en los cuales se encuentran involucrados.

Protección Suplementaria

Los registros de marcas comerciales mantendrán una vigencia de 10 años desde su otorgamiento. Sin perjuicio de lo anterior, la nueva normativa permite su renovación desde 6 meses antes de su fecha de vencimiento, y hasta 6 meses posteriores a dicha fecha.

La solicitud de renovación debe ser pagada de inmediato conforme a la actual cantidad de clases a renovar, y será posible complementar las tasas pagadas si existen reclasificaciones producto de observaciones de forma. Es importante mencionar que desde el primer día posterior a la fecha de vencimiento del registro, será aplicable una sobretasa correspondiente al 20% por cada mes de atraso respecto a la fecha de vencimiento.

1. La falta de uso no puede probarse por tratarse de un hecho que no ha ocurrido. En consecuencia, corresponderá al titular de un registro de marca la necesidad de tener que acreditar su uso. Ante tal escenario, resulta altamente necesario **preservar elementos que permitan evidenciar tal uso** ante la eventual presentación de una demanda de cancelación por un tercero.
2. La ley no exige que el uso sea necesariamente masivo o notorio. Sin embargo, un uso de baja intensidad podría ser más difícil de probar, por lo cual se hace más necesario el **resguardo de evidencias** en relación a ese tipo de uso.
3. Las evidencias deben apuntar a la **utilización comercial de la marca frente a consumidores**, sean éstos también empresas (modelos B2B) o personas naturales (consumidores finales).
4. Considerando que el solicitante podrá defenderse de una oposición marcaria demandando la caducidad por falta de uso del registro, es altamente recomendable **revisar que se cuente con pruebas de uso de la marca fundante de la oposición** antes de que ésta sea presentada.

Procedimiento abreviado

El Proyecto establece un nuevo “procedimiento abreviado” como alternativa al procedimiento convencional, conforme al cual se le otorgará al solicitante un “certificado de depósito” de dibujo o diseño industrial, **sin necesidad de que se realice el examen de fondo de la solicitud** (el cual podría ser solicitado en el futuro tanto por el titular del registro como por un tercero).

El certificado de depósito que se emita en base a este nuevo procedimiento se realiza únicamente a partir de la **verificación de los requisitos formales de la solicitud** y una vez concedido debe ser publicado y tendrá una vigencia de 15 años, dentro de los cuales se puede solicitar el examen de fondo.

El certificado de depósito únicamente acredita el contenido de un determinado dibujo o diseño respecto a su titular, **pero no habilita para ejercer las acciones propias de los derechos industriales**, para lo cual debe contarse con el respectivo registro, una vez efectuado el examen de fondo.

1. De haberse obtenido un certificado de depósito para un diseño o dibujo que forma parte de un producto con alta presencia en el mercado o que ha sido comercialmente exitoso, resulta conveniente **solicitar su examen de fondo**, de modo de contar con un registro que permita **ejercer acciones** ante posibles usos no autorizados por parte de terceros.
2. Como la posibilidad de presentar oposición a la solicitud ocurre dentro del procedimiento de examen de fondo y luego del peritaje, es muy recomendable **conocer la opinión del perito y los documentos analizados** como antecedentes a considerar en la eventual oposición que se presente, de modo de aportar argumentos nuevos al análisis que efectúe el perito dentro del procedimiento de oposición.

Ampliación del plazo de protección

La reforma legal **amplía el plazo de protección** legal de los diseños y dibujos industriales, aumentándolo a un plazo máximo de **hasta 15 años contados desde la fecha de la respectiva solicitud**.

A contar de la reforma, el titular de un registro podrá optar por pagos anuales a partir del vencimiento del primer quinquenio, de modo que el derecho sujeto a esa modalidad de pago durará tantos años como aquellos en que se efectúe la mantención, hasta un máximo de 10 años por sobre el quinquenio pagado inicialmente.

1. Como el artículo primero transitorio de la Ley Corta permite extender la vigencia de los registros ya concedidos que no hubieran completado su plazo original (10 años) a la época en que entre en vigencia la Ley, resulta muy aconsejable que los titulares de derechos evalúen **solicitar esa extensión** hasta por el máximo legal de 15 años, en los casos de diseños o dibujos registrados que resulten de interés comercial.

Secreto Comercial

La reforma amplía el concepto de secreto comercial, comprendiendo dentro del ámbito de éste, **a toda información no divulgada que una persona o empresa posea bajo su control y que genere ventajas competitivas**, sea que se refiera a actividades productivas, industriales o comerciales. Con ello, el secreto deja de estar limitado únicamente a información relativa a productos o procesos industriales.

1. Para hacer efectivo el derecho sobre el secreto, es indispensable que la empresa se encuentre en condiciones de acreditar las medidas de resguardo que haya adoptado para proteger la confidencialidad de la respectiva información, por lo tanto, es altamente recomendable que los trabajadores que sean generadores o tengan acceso a este tipo de información, se encuentren

sujetos a sólidas **cláusulas de confidencialidad**.

2. La sola existencia de tales cláusulas no permite garantizar adecuadamente la existencia y ejercicio del derecho sobre el secreto, ya que para el caso de que sea revelada toda o parte de la información que intentaba ser protegida, será necesario **acreditar el contenido mismo del conocimiento o información secreta,** de modo que la empresa deberá contar con mecanismos de **registro** y **resguardo** confiables en su trazabilidad para poder acreditar tal contenido.

AUTORES: *Francisco Carey, Fernando García.*