

ALERTA LEGAL

PROPIEDAD INTELECTUAL

**Eliminación de las marcas
de Establecimiento
Comercial e Industrial**

Mayo 2021

**S¹⁸⁸⁹
& K**



Eliminación de las marcas de Establecimiento Comercial e Industrial

El proyecto de Ley corta que modifica nuestra actual Ley de Propiedad Industrial, aprobado recientemente por el congreso, elimina las categorías de marcas de establecimiento comercial e industrial. Esta figura es poco utilizada y no existe en otros países.

Sin perjuicio de lo anterior y con el fin de proteger los derechos adquiridos por los actuales titulares de marcas en estas categorías, una vez entrada en vigor la ley, las marcas de establecimiento comerciales deberán renovarse como servicios de compra y venta de productos en clase 35, y las marcas de establecimiento industriales se renovarán como marcas de servicios de fabricación de productos en clase 40.

Cabe destacar, que la renovación de los establecimientos comerciales que se encuentren actualmente limitados a una o más regiones, se extenderán a todo el territorio nacional.

En caso de que esta ampliación territorial provoque una superposición de marcas iguales o confusamente similares para servicios de compra y venta de productos idénticos o relacionados dentro de la misma clase, cualquiera de los titulares podrá accionar ante INAPI por vía de demanda de nulidad, la limitación territorial del otro registro, dentro de los primeros 5 años posteriores a la renovación. Esta acción tendrá como objetivo que la marca objeto de la limitación, no pueda ser usada en el territorio geográfica abarcado originalmente por la marca de establecimiento comercial del demandante.

La sentencia correspondiente será objeto de anotación en el registro limitado y se considerará un gravamen perpetuo de éste para todos los efectos.

Dentro de los beneficios de esta modificación se encuentran, por un lado, el alineamiento con los estándares internacionales donde estas categorías son inexistentes. Por otro lado, al ser incluidas como marcas de servicios, abarcarán todo el territorio nacional, evitando el pago por área geográfica y clases solicitadas, ahorro que también se observa en la renovación de la marca ya que actualmente se debe renovar y realizar el pago para cada región en la cual se encuentre registrada.

Contactos



Alfredo Montaner | Socio

+562 2368 3557

amontaner@sargent.cl



Juan Pablo Egaña | Socio

+562 2368 3554

jpegana@sargent.cl



Eduardo Lobos | Socio

+ 562 2368 3541

elobos@sargent.cl



Cristián Barros | Socio

+ 562 2368 3511

cbarros@sargent.cl