INDUSTRIA LEGAL CL

En esta edición entrevistamos a los reconocidos abogados **Julián López** y **Florencio Bernales**, y contrastamos sus posturas en el debate sobre la colegiatura obligatoria.

Las abogadas **Francisca Barrientos**, **Erika Isler** y **Macarena Díaz de Valdés**, escriben sobre el nuevo proyecto de ley pro consumidor.

Los abogados **Enrique Barros** (Chile), **Reynaldo Vizcarra** (México), **Felipe Cuberos** (Colombia) y **Alfredo Filomeno** (Perú) analizan la aplicación de la tesis de la unidad económica en materia de responsabilidad civil.

Julio de 2021

N°6

PROPIEDAD INTELECTUAL

Sargent & Krahn 1889

Avances respecto de la nueva Ley de Propiedad Industrial.

Cristián Barros
cbarros@sargent.cl

Con fecha 5 de julio de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.355, que modifica la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial y la Ley Nº 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

A su vez, el artículo 7 Transitorio de la Ley señala que dentro del plazo de seis meses se debe emitir el nuevo Reglamento de la Ley y el artículo 8 Transitorio señala que la Ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial.

Al respecto, durante el mes de mayo pasado el proyecto Borrador de Reglamento correspondiente estuvo en proceso de consulta pública, pudiendo realizarse comentarios a su respecto hasta el 24 de dicho mes.

Son varios los temas de la nueva Ley que este borrador del Reglamento entra a clarificar y precisar. Entre ellos, el borrador del Reglamento incluye de manera expresa que las declaraciones de las divulgaciones inocuas debe realizarse junto con las solicitudes de patentes, lo cual si bien era el tenor del artículo 37 del Reglamento es una clarificación correcta y necesaria. Asimismo, el artículo 11 letra g) del borrador del Reglamento señala expresamente que la institución de las divulgaciones inocuas sí procede respecto de los dibujos y diseños industriales, lo cual también nos parece una precisión correcta de tal forma de que dicha institución no dependa exclusivamente del reenvío del artículo 63 de la Ley de Propiedad Industrial actualmente en vigencia.

A su vez, el artículo 32 del Borrador del Reglamento señala que en el resumen de las solicitudes de patentes que contengan o consistan en una sustancia farmacéutica se debería incluir la correspondiente Denominación Común Internacional mientras que el artículo 33 señala que se deberá incluir también en la Memoria Descriptiva de la correspondiente solicitud.

A su vez, el artículo 64 del Borrador del Reglamento permitirá que se reconozca expresamente la posibilidad de acompañar el certificado de prioridad de la autoridad extranjera correspondiente o bien aquel que se obtenga de plataformas aceptadas por el Instituto.

Es de esperarse, tal como señala el artículo 7 Transitorio anteriormente mencionado que en los próximos meses se publique el Reglamento de la Ley y que con ello entre en vigencia esta nueva Ley que introduce importantes cambios a nuestra legislación de propiedad industrial, tal como la introducción de la caducidad por no uso de las marcas comerciales y la ampliación de los tipos de marcas comerciales además de introducir importantes mejoras en la legislación de patentes de invención que beneficiarían a las PYMES y Universidades, tales como las solicitudes provisionales de patentes de invención.

Noticias Destacadas

El 1 de Julio de 2021, el Tribunal de Propiedad Industrial emitió su sentencia aceptando una solicitud de protección suplementaria. En la sentencia, el Tribunal nuevamente mantiene su criterio de los últimos años en dos temas esenciales, siendo estos que le reconoce un plazo de 6 meses a INAPI como justificados por cada demora y que si el solicitante no ha presentado escritos solicitando una tramitación continua el Tribunal de Propiedad Industrial efectúa un descuento adicional al tiempo concedido como protección suplementaria. **(Causa Rol TPI 203-2021, sentencia emitida el 1 de julio de 2021).**

El 20 de mayo de 2021, el Tribunal de Propiedad Industrial revoco una sentencia de INAPI que había acogido una oposición fundada en una marca comercial que distinguía productos de la clase 33 en contra de una solicitud que distingue productos de la clase 32. En su sentencia, el Tribunal señalo que, si bien puede existir una relación entre productos de dichas clases, aquello no ocurre cuando los productos de la clase 32 distinguen productos que no tienen contenido alcohólico **(Causa Rol TPI 417-2021, 20 de mayo de 2021).**

El 22 de junio de 2021 el Tribunal de Propiedad Industrial emitió su sentencia rechazando la demanda de nulidad presentada en contra la marca comercial “S SWISS ARABIAN”. El Tribunal de Propiedad Industrial en su sentencia destaca que en casos en los cuales se invoca la mala fe para que la acción de nulidad no sea considerada como prescrita, dicha mala fe debe ser calificada respecto de la fecha de la solicitud original de la marca comercial. Asimismo, el Tribunal destaca que el titular de la marca comercial goza de la presunción de buena fe de acuerdo al articulo 707 del Código Civil. Siendo que el demandante no acredito que al momento de solicitar la marca existía mala fe de parte del titular de la marca comercial, se rechazo la demanda de nulidad. **(Causa Rol TPI 580-2020, sentencia emitida el 22 de junio de 2021).**

El 23 de junio de 2021 el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó la sentencia de INAPI rechazando a registro la solicitud CYBERDAY por estimar que la expresión carece de distintividad y no acreditó la distintividad adquirida por uso. Respecto de esto último, el Tribunal precisa en la sentencia que la distintividad adquirida por uso esta limitada a las expresiones descriptivas y de uso común, excluyendo a las genéricas. **(Causa Rol TPI 513-2021, sentencia emitida 23 de junio del 2021).**

En la Oficina

Managing IP

Sargent & Krahn fue nuevamente reconocida en la banda superior (GOLD) por la revista IAM Patent. Asimismo, cinco abogados de la oficina fueron reconocidos como IP Stars por la revista MANAGING IP.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Sargent & Krahn 1889

www.industrialegal.com