

NUEVA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE

MODIFICACIÓN A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE

Con fecha 9 de mayo de 2022, tras la publicación de su Reglamento, ha entrado en vigencia la Ley N°21.355 que introduce relevantes modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial, la Ley del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, así como pequeñas modificaciones al Código Penal.

A su vez, con esta fecha también ha entrado en vigencia el correspondiente Reglamento de esta Ley.

RESUMEN

Las modificaciones más relevantes introducidos por la Ley N°21.355 son las siguientes:



1.- MARCAS COMERCIALES:

- Nuevas causales de cancelación de

NEW INDUSTRIAL PROPERTY LAW IN CHILE

AMENDMENTS TO THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW IN CHILE

On the 9th of May, 2022, after publication of its implementing Regulation, Law No. 21.355 has entered into force, introducing relevant amendments to the Industrial Property Law; the National Institute of Industrial Property (INAPI) Law, as well as minor amendments to the Criminal Code.

EXECUTIVE SUMMARY

The most relevant amendments and changes introduced by this Law are the following:



1.- TRADEMARKS:

- New grounds for cancellation of

marcas comerciales: exigencia de uso en Chile y cese de distintividad.

- Se reconocen nuevos tipos de marcas comerciales no tradicionales, incluyendo, tridimensionales y olfativas.
- Limitación a los derechos de los titulares de marcas comerciales se permite el uso legítimo de nombres, seudónimos o ubicaciones geográficas.
- Cesa la existencia de marcas para establecimientos comerciales y establecimientos industriales. Estas marcas comerciales se registrarán y pasarán a renovarse en las clases 35 y 40 respectivamente.
- No se exigirá la representación gráfica de las marcas comerciales para su registro.
- Regulación integral de las marcas colectivas y de certificación.
- Falsificación de marcas comerciales.

2.- PATENTES:



- Se establecen las solicitudes de patentes provisionales.

trademarks: Use requirement in Chile and formerly distinctive signs becoming non-distinctive.

- New types of non-traditional trademarks are recognized, including three-dimensional and olfactory trademarks.
- Limitation of trademark rights: legitimate use of names, pseudonyms or geographical locations is allowed.
- Trademarks for commercial establishments and industrial establishments cease to exist. These trademarks will be registered and renewed in classes 35 and 40 respectively.
- Graphic representation of trademarks will not be required for registration.
- Set of comprehensive regulation of collective and certification trademarks.
- Enhanced description of trademark counterfeit and prison penalties.

2.- PATENTS:



- Provisional patent applications.

- Nuevas excepciones a los derechos exclusivos del titular de la patente.
- Acción de titularidad.
- Modificaciones a las protecciones suplementarias.
- Restauración de la prioridad de las patentes.
- Excepción Bolar para productos agroquímicos.

3.- OTROS:

- La definición de secreto comercial se ajusta al acuerdo ADPIC.
- El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) podrá ser parte en los procedimientos ante los Tribunales superiores.
- Nuevo sistema de depósito de diseños y dibujos industriales, así como opción de prórrogas de su plazo de vigencia.
- Se modifica la regulación de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen.

- New exceptions to patent holder's exclusive rights.
- Patent ownership action.
- Modifications to Patent Term Adjustment and Extensions.
- Patent priority restoration.
- Bolar exception for agrochemicals.

3.- OTHERS:

- Trade secret definition now mirrors that of the TRIPS agreement.
- The National Institute of Industrial Property (INAPI) can be a party in proceedings before higher Courts.
- New Industrial design and drawing deposit certificate system, as well as option of extending validity terms.
- Modifies regulation for geographical indications and appellations of origin.

I. MARCAS COMERCIALES.

1. Nuevas causales de cancelación de marcas comerciales: requisito de uso y que las marcas comerciales cesen de ser distintivas: Las marcas comerciales en Chile estarán sujetas por primera vez a acciones de cancelación por falta de uso. Esta acción podrá ejercerse si la marca comercial no ha sido utilizada de manera real y efectiva en el territorio nacional dentro de los 5 años siguientes a la fecha de registro o si el uso fue suspendido por 5 años. Una norma transitoria establece que para las marcas comerciales registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley; el plazo del requisito de uso comenzará a contar sólo a partir de su siguiente renovación.

Además, la Ley establece que una marca comercial puede ser cancelada si el titular ha provocado o tolerado que dicha marca comercial se transforme en la designación usual del producto o servicio que distingue (genericidio). Sin embargo, el titular de la marca comercial puede evitar que esto ocurra colocando las indicaciones: "marca registrada", "M.R." o ® en sus productos o servicios.

Estas cancelaciones no operan de oficio y deben ser presentadas por un tercero. Asimismo, podrá deducir una demanda reconvenzional de caducidad quien sea demandado de nulidad o en un proceso de oposición.

I. TRADEMARKS

1. New grounds for trademark cancellation: Non-use and trademarks becoming non-distinctive: Once in force, trademarks in Chile will be subject to non-use cancellation actions for the first time. This action can be exercised if the trademark has not been used in a real and effective manner in the national territory within five years as of the registration date or if the use was suspended for 5 years. A transitional rule establishes that for trademarks registered prior to the enactment of the Law; the use requirement will start only upon its first renewal.

Additionally, the Law establishes that a trademark can be cancelled if the holder has provoked or allowed for said trademark to become the usual designation of the product or service it distinguishes (genericide). However, the trademark holder can prevent this from occurring by affixing the trademark indications "registered trademark", "M.R." or ® to their products or services.

These cancellations do not operate ex officio and must be filed by a third party. Also, a third party will be able to file a non-use cancellation action as a defense in opposition proceedings.

2. Marcas comerciales no tradicionales:

la Ley permite la protección de marcas comerciales no tradicionales tales como marcas tridimensionales y olfativas, entre otras.

3. Limitación de los derechos conferidos a los titulares de marcas comerciales:

el titular de una marca comercial no puede excluir a una persona de utilizar en el comercio su nombre o seudónimo o el de sus predecesores, a menos que dicho uso pueda inducir a los consumidores a error o confusión.

La Ley también establece que los titulares de marcas comerciales que incluyan términos geográficos o indicaciones relativas al género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, el peso, la calidad, el valor, u otras expresiones descriptivas, no podrán impedir el uso de dichas expresiones cuando se utilicen para identificar o informar al consumidor de forma precisa sobre dicho género, naturaleza, origen, nacionalidad, peso, calidad, valor, etc., salvo que induzcan al consumidor a error o confusión.

4. Las marcas comerciales que distinguen establecimientos comerciales e industriales deberán registrarse en las clases 35 y 40 respectivamente: la Ley establece que las actuales marcas comerciales que distinguen establecimien-

2. Three dimensional trademarks and scent trademarks:

The Law allows for the protection of non-traditional trademarks such as three-dimensional and olfactory marks, among others.

3. Limitation to the rights conferred to trademark holders:

Trademark holder's cannot exclude a person from using in commerce his/her name or pseudonym or that of their predecessors, unless said use can induce consumers into error or confusion.

The Law also establishes that trademarks which include geographical names or expressions related to the genre, nature, origin, nationality, weight, quality, value, or other descriptive expressions cannot prevent the use of said expressions when they are used to identify or inform consumers precisely about said genre, nature, origin, nationality, weight, quality, value, etc., unless they induce consumers into error or confusion.

4. Commercial and industrial establishment trademarks will now be registered in classes 35 and 40 respectively:

The Law establishes that current trademarks that distinguish commercial establishments will have to be renewed in class 35 while trademarks that distinguish industrial establishments will have to be renewed in class 40. This will simplify the registration and will reduce the official fees that

tos comerciales deberán renovarse en la clase 35, mientras que las que distinguen establecimientos industriales deberán renovarse en la clase 40. Esto simplificará el registro y reducirá las tasas oficiales que actualmente se aplican para el registro y renovación de las referidas marcas comerciales.

5. No se exigirá la representación gráfica de las marcas comerciales para su registro: en línea con el acuerdo ADPIC, la Ley eliminará el requisito de la representación gráfica pero establece que las marcas comerciales que no puedan ser representadas gráficamente en el registro deberán incluir una descripción que permita a autoridades y público determinar con claridad y precisión la protección otorgada a los titulares.

6. Regulación integral de las marcas colectivas y de certificación: la actual regulación de estas marcas comerciales ha resultado deficiente y la nueva Ley perfecciona su definición junto con precisar que sus titulares deben autorizar su uso a cualquier persona cuyos productos o servicios cumplan con las condiciones establecidas en los estatutos. Además, la Ley aclara su competencia para objetar formal y sustantivamente los Reglamentos de Uso de las marcas colectivas y de certificación.

currently apply for the registration and renewal of the referred trademarks.

5. Graphic representation of trademarks will not be required for registration: In line with the TRIPS agreement the Law will eliminate the requirement of graphic representation for registration and states that trademarks that cannot be represented in the registration must allow the authorities and the public to clearly and precisely determine the protection granted to the holders.

6. Set of comprehensive regulation of Collective and Certification trademarks: The current regulation of these trademarks has been deficient, and the new Law perfects their definition and specifies that their holders must authorize their use to any person whose products or services comply with the conditions set out in the User Regulations of the certification/collective trademark. Additionally, the Law clarifies its authority to object the User Regulation of collective and certifications trademarks and to do so as a formal objection or later as an office action.

In this sense, the implementing Regulation requires that these trademarks be accompanied with a User Regulations, including: a description of the methods of

A su vez, el Reglamento de la Ley, exige que junto con su presentación las marcas colectivas y de certificación acompañen un Reglamento de Uso que incluya: la descripción de los métodos de control de los productos o servicios, derechos y deberes de los usuarios autorizados al uso de la marca, sanciones por incumplimiento del Reglamento de Uso y los medios para su eventual modificación.

En relación con las marcas colectivas, el Reglamento de Uso deberá detallar las características, cualidades o modos de elaboración, comunes a los productos o servicios y los requisitos de afiliación para los usuarios de la marca colectiva. Y respecto a las marcas de certificación, una descripción de la calidad, los componentes, el origen o cualquier otra característica de los correspondientes productos o servicios que se acreditarán, certificarán o garantizarán mediante la marca de certificación.

7. Refuerza la descripción de la falsificación de marcas comerciales: la Ley establece que las falsificaciones de marcas comerciales pueden ser sancionadas con penas de prisión de entre 61 y 540 días (que antes estaba regulada en el Código Penal de forma poco precisa). Asimismo, la prueba de intención “maliciosa” del falsificador ya no es un requisito para esta-

control of the products or services, rights and duties of the users authorized to use the trademark, sanctions for non-compliance with the User Regulations and the means for its eventual modification.

In relation to collective trademarks, the User Regulations must detail the characteristics, qualities, or methods of elaboration common to the products or services and the requirements of affiliation for the users of the collective trademark. And with respect to certification trademarks, a description of the quality, components, origin or any other characteristic of the corresponding products or services to be accredited, certified or guaranteed by means of the certification trademark.

7. Enhances the description of trademark counterfeit: The Law establishes that trademark counterfeits can be sanctioned with imprisonments lasting between 61 and 540 days (which were previously regulated in the Criminal Code somehow obscurely). Likewise, proving “willful intent” of the counterfeiter will no longer be a requirement to establish liability. Additionally, once trademark counterfeit is judicially established, in subsequent compensation litigation, statutory damages of approximately 130.400 USD, at current exchange rates, will be available.

blecer la responsabilidad. Además, una vez que se acredite judicialmente la falsificación de la marca comercial, el titular podrá solicitar que el cálculo del monto de la indemnización de los daños y perjuicios causados sea sustituido por una suma única compensatoria determinada por el tribunal, la que no podrá ser superior a 2000 UTM.

8. Documentos para acreditar la prioridad: la Ley establece que los derechos de prioridad de una marca comercial deberán probarse por los medios y en la forma establecida en el Reglamento de la Ley.

El nuevo Reglamento establece que se debe acompañar el certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen, pero adiciona la posibilidad de acompañar el documento que se obtenga de las plataformas de intercambio documental internacional que hayan sido aceptadas por INAPI. Este certificado debe acompañarse en un plazo de 90 días desde la fecha de solicitud, teniéndose por no considerada la prioridad que no se acompañe en dicho plazo.

II. PATENTES.

1. Solicitud de patente provisional: la Ley establece la posibilidad de presentar

8. Documents to prove a priority: The Law establishes that a trademarks priority rights will have to be proven by the means and manner established in the implementing Regulation of the Law.

The implementing Regulation establishes that the priority certificate issued by the competent authority of the country of origin must be attached but adds the possibility of attaching the document obtained from international document exchange platforms accepted by INAPI. This certificate must be submitted within 90 days from the application date, and the priority that is not submitted within this period will be considered as not being considered.

II. PATENTS.

1. Provisional patent application: The Law establishes the possibility of filing

solicitudes de patente provisional las que describen la invención de manera más resumida sin necesidad de presentar todos los documentos requeridos para una solicitud regular. La solicitud provisional sí deberá pagar las tasas de presentación correspondientes y será reconocida por 12 meses, momento en el cual para mantener su derecho sobre la invención el solicitante deberá presentar una solicitud regular.

En el nuevo Reglamento establece que a las solicitudes de patente provisional, no se les exigirá la presentación de reivindicaciones ni de declaraciones de novedad, propiedad y utilidad de la invención. No obstante, es importante señalar que la solicitud provisional demarcará el ámbito de la eventual solicitud de patente regular, por lo que es esencial que dicha presentación sea clara y completa.

2. Reducción del plazo para solicitar el desarchivo de una solicitud de patente: la Ley reduce el plazo para solicitar el desarchivo de una solicitud de patente de 120 a 45 días hábiles.

3. Nuevas excepciones a los derechos de exclusividad de las patentes: la Ley establece seis nuevas excepciones a los derechos de exclusividad de las patentes, a saber:

provisional patent applications, which can include just a description of the invention but without the obligation of including a set of claims and other documentation required for regular patent applications. The provisional application does have to enter the corresponding government filing fees and will be in place for 12 months, at which time the applicant must file a regular application in order to benefit from the priority of the provisional.

The implementing Regulation establishes that provisional patent applications will neither be required to include claims nor the declarations of novelty, ownership, and utility of the invention. However, it is important to mention that the provisional application will demarcate the scope of the eventual regular patent application, therefore it is essential that the invention's description is clear and complete.

2. Reduction of the deadline to request the reinstatement of a patent application: The Law reduces the time to request a reinstatement of a patent application from 120 to 45 working days.

3. New exceptions to patent exclusive rights: The Law establish six new exceptions:

- Actos realizados privadamente y sin motivos comerciales.
- Actos realizados por motivos exclusivamente experimentales.
- Preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales.
- La utilización, a bordo de naves de otros países, de medios que constituyan el objeto de la patente en el casco de la nave, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichas naves entren temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se utilicen exclusivamente para las necesidades de la nave.
- La utilización de los medios que constituyen el objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de aparatos de locomoción aérea o terrestre de otros países o de accesorios de dichos aparatos, cuando éstos entren temporal o accidentalmente en territorio chileno.
- Excepción Bolar para productos agroquímicos.

4. Acción de titularidad: la Ley permite que el legítimo titular de una invención

- Private and non-commercial acts.
- Research exception.
- Preparation of medicines under medical prescription for individual cases.
- The use, on board of ships of other countries, of means constituting the object of the patent in the hull of the ship, in the machines, rigs, apparatus and other accessories, when said ships temporarily or accidentally enter the waters of Chilean territory, with the reservation that said means are used exclusively for the needs of the ship.
- The use of means constituting the subject matter of the patent in the construction or operation of air or land locomotion apparatus of other countries or of accessories to such apparatus, when these temporarily or accidentally enter Chilean territory.
- Bolar Exception for agrochemicals.

4. Ownership action: The Law allows for the legitimate inventor to request

solicite de quien la haya patentado ilegítimamente la cesión de la patente y la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta acción tiene que ser presentada durante la vigencia de la patente y conocerá de ella el juez civil siguiendo las reglas del procedimiento sumario. Esta modificación viene a resolver un problema de la actual legislación que sólo permite al legítimo inventor, bien oponerse al registro o demandar la cancelación de la patente mal habida.

5. Modificaciones a las protecciones suplementarias: la Ley reduce el plazo para presentar una solicitud de protección suplementaria de 6 meses a sesenta días hábiles. Adicionalmente, la Ley establece un tope de 5 años en el tiempo que puede ser extendida una patente por el Tribunal de la Propiedad Industrial. También se establece que se entenderá que el requerimiento de examen se produce con la aceptación del cargo del perito, clarificación necesaria para poder presentar solicitudes de protección suplementaria de patentes cuya tramitación ha demorado más de 3 años desde ese requerimiento de examen.

6. Inventiones en servicio: la Ley establece que las controversias relacionadas con las invenciones en servicio serán de la competencia de los tribunales de jus-

the assignment of a patent and the corresponding damages from the non-legitimate patent holder. This action has to be filed during the validity of the patent and will be pursued under the procedural rules of an abbreviated trial before a civil judge. This amendment solves a current problem since the only option available for legitimate inventor to challenge undue patenting of its invention by another party, is to file a cancelation action (and thus eventually end up canceling the patent he rightfully deserves).

5. Modifications to Term Adjustment and Term Extensions: The Law reduces the timing to file for patent adjustments and extensions, from six months to sixty working days. Additionally, the Law capped the adjustments or extensions of a patent in maximum of 5 years. The Law confirms that adjustments can be available if the prosecution of the application has lasted more than 5 years from the filing to grant, or, if it has extended more than 3 years counted as from the request for examination, and also clarifies that the Examiner's acceptance of its appointment will be considered equivalent to a request for examination.

6. Inventions in service: The Law establishes that disputes related to inventions in service shall be within the competence

ticia ordinaria de acuerdo con el procedimiento sumario establecido en el Código de Procedimiento Civil.

7. Fecha de presentación anterior y aumento de las tasas fiscales: la Ley permitirá que el INAPI otorgue fecha de presentación a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago de las tasas correspondientes. El solicitante tendrá un plazo de 30 días hábiles para acreditar el pago correspondiente o la solicitud se tendrá por no presentada.

Además, la Ley establece que, si la solicitud de patente supera las 80 páginas, deberá pagar una tasa adicional a 1 UTM por cada 20 hojas adicionales o fracción.

La Ley también permite que el solicitante de una patente, diseño industrial, modelo de utilidad, elija el plazo de pago de la tasa para la segunda mitad del privilegio correspondiente, permitiendo la opción de pagar en forma anual una vez transcurridas las primeras fracciones de 5 o 10 años.

8. Restauración de la prioridad de la patente: la Ley permite que el solicitante pida la restauración de la prioridad dentro de los dos meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad.

of the ordinary courts of justice in accordance with the abbreviated procedure established in the Civil Procedure Code.

7. Prior filing date and raise in government fees: The law will allow to file a patent application even if the corresponding government fees have not been paid. The applicant will have to proceed with this payment within 30 days or the application will be declared abandoned.

Additionally, the Law establishes that if a patent application dossier exceeds 80 pages, the corresponding government fee will be raised by approximately 100 USD for every additional 20 pages.

The Law also allows the applicant of a patent, industrial design, or utility model, to pay maintenance fees on annual basis following the first half of their validity periods.

8. Patent priority restoration: The Law allows for the applicant to request the restoration of the priority within two months of the priority date.

9. Reduction in the time limit for filing a voluntary divisional application: The implementing Regulation reduces the time limit and establishes that the applicant may file a voluntary divisional applica-

9. Reducción en el plazo de presentación de una solicitud divisional voluntaria:

El nuevo Reglamento reduce el plazo y establece que el solicitante podrá presentar una solicitud divisional voluntaria sólo hasta antes del nombramiento del perito.

III. DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

1. Sistema de depósito y procedimientos abreviados:

La Ley agrega una alternativa a la tramitación regular de diseños y dibujos industriales facultando al solicitante de un diseño o dibujo industrial para optar por un procedimiento de registro abreviado que no considera un examen sustantivo. En este procedimiento, tras el cumplimiento de los requisitos formales, el solicitante recibirá un certificado de depósito con un plazo de validez de 15 años. Este certificado de depósito mantendrá para su titular la prioridad sobre el diseño o dibujo durante toda su vigencia, no obstante, éste no podrá hacer observar sus derechos exclusivos sino hasta en tanto su diseño o dibujo haya superado el examen sustantivo conforme las reglas generales. Esta alternativa permitirá a los titulares de diseños o dibujos industriales asegurar un derecho prioritario sin los costes asociados a su examen sustantivo, en los que deberán incurrir sólo

tion only prior to the appointment of the examiner.

III. INDUSTRIAL DESIGNS AND DRAWINGS

1. Deposit Certificate System and abbreviated procedures:

This amendment resembles the European Design system and allows for the applicant of an industrial design or drawing to opt for an abbreviated registration procedure that does not consider substantive examination. In this procedure upon compliance with only formal requirements, the applicant will be issued a deposit certificate with a 15-year validity term. Nevertheless, prior to enforcement, holders of deposit certificates will have to request substantive examination of their industrial designs/drawings. This alternative will allow the holders of these rights to secure a priority right without the costs associated to substantive examination, which they will have to incur in, only in the event that their rights are under threat of infringement.

en el evento que sus diseños o dibujos se encuentren bajo amenaza de infracción.

2. Ampliación del plazo de validez de los diseños y dibujos industriales: la Ley amplía la duración del plazo de validez de los diseños y dibujos industriales a 15 años (actualmente 10 años). Asimismo, incluye una disposición transitoria que permite solicitar una extensión de 5 años en el plazo de validez de todo diseño/dibujo industrial que esté en vigor a esta fecha.

IV. SECRETOS COMERCIALES

1. La definición de secreto comercial refleja ahora la del acuerdo ADPIC: la Ley establece modificaciones a la actual definición de secreto comercial y amplía el concepto, ajustándolo así a la definición del acuerdo de ADPIC.

V. INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

1. Nuevas causales de no reconocimiento: se incluyen tres nuevas causales de irreregistrabilidad de indicaciones geográficas y denominaciones de origen:

- Las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales que puedan causar confusión al consumidor con un signo

2. Extension of the validity term of industrial designs and drawings: The Law extends the duration of the validity term of industrial designs and drawings to 15 years (currently 10 years). Likewise, it includes a transitional disposition allowing to request a 5-year extension in the validity term of every industrial design/drawing which is in force at this time.

IV. TRADE SECRETS

1. Trade secret definition now mirrors that of the TRIPS agreement: The Law establishes amendments to the current definition of a trade secret and expands the concept thus bringing it in line with the definition of the TRIPS agreements.

V. GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND APPELLATIONS OF ORIGIN

1. New non-registration grounds: Three new non-registration grounds for geographical indications and appellations of origin are included, and they are:

- Graphic, phonetic and conceptual similarities that may cause consumer confusion with a previously applied

distintivo previamente solicitado o registrado.

- Las similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que puedan causar confusión con un signo distintivo no registrado que esté siendo utilizado de manera real y efectiva en el territorio nacional para los mismos productos o para productos o servicios afines.
- Que constituyan la reproducción, imitación o traducción total o parcial de una marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida en Chile en el sector pertinente del público, siempre que dicho uso cause confusión en el consumidor.

2. Acción de cancelación: la Ley permite presentar una acción de cancelación en contra de una IG. o DO. cuando el producto deja de fabricarse en la zona protegida o cuando el producto deja de cumplir las condiciones que permitieron su reconocimiento.

VI.- OTROS

1. Forma de notificar las resoluciones del INAPI a las partes: la Ley introduce modificaciones en cuanto a la forma de notificar determinadas resoluciones del INAPI a los interesados. Por ejemplo, las

for or registered distinctive sign.

- Graphic, phonetic or conceptual similarities that can cause confusion with a non-registered distinctive sign that is being used in a real and effective manner within the national territory for the same or related goods
- Complete or partial reproduction, imitation, or translation of a trademark, appellation of origin, or geographical indication that is well known in Chile in the corresponding market sector, as long as said use may cause confusion among consumers.

2. Cancellation action: The Law allows for a cancellation action to be filed when the product is no longer manufactured in the protected zone or when the product no longer complies with the conditions that allowed for its recognition.

VI.- OTHERS

Manner of serving resolutions by INAPI to the parties: The Law introduces modifications regarding the manner in which certain resolutions of INAPI are served to the interested parties. For

oposiciones serán notificadas al solicitante de manera electrónica (así como las actuaciones de oficio si hubo oposición).

A su vez, el Reglamento establece que la resolución que autoriza la inscripción de cualquier derecho de Propiedad Industrial y la resolución del Director Nacional del Instituto que ordene efectuar la división de una patente, se notificaran por medio de correo electrónico y no por carta certificada.

2. Modificación del plazo de pago de los derechos y de las renovaciones:

La Ley introduce una modificación para que las tasas fiscales correspondientes a la segunda mitad del plazo de vigencia de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, puedan pagarse por adelantado en su totalidad o de forma anual. Además, la Ley establece que las tasas fiscales para la renovación de una marca comercial deben ser pagadas junto con la presentación de la solicitud de renovación y permite que una marca comercial sea renovada dentro de los seis meses siguientes a la finalización de su plazo de validez.

En este sentido se pronuncia el Reglamento al señalar que la solicitud de re-

example, oppositions will be served to the applicant in an electronic manner (as well as office actions if there was an opposition).

In addition, the implementing Regulation establishes that the resolution authorizing the registration of any Industrial Property right and the resolution of the National Director of INAPI ordering the division of a patent will be notified by email and not by registered letter.

2. Modification of the deadline to pay government rights and renewals: The Law introduces an amendment that the government fees for the second half of the validity term can either be paid upfront in total or on an annual basis. Furthermore, the Law allows the patent holder that has not paid the government fees within the corresponding deadline to request the reinstatement of the application within 45 working days. Additionally, the Law establishes that the government fees for a trademark renewal must be paid together with the filing of the renewal request as well as allowing a trademark to be renewed within six months of the end of its validity term.

In this sense, the implementing Regulation states that the application for re-

novación de una marca comercial se podrá presentar hasta seis meses desde su expiración, pagando una sobretasa de un 20% por cada mes o fracción de mes posterior a la expiración del registro.

3. INAPI podrá ser parte en los procedimientos iniciados por los recursos presentados en contra de sus resoluciones definitivas: INAPI puede optar por ser parte en los recursos que se interpongan en contra de sus resoluciones definitivas, es decir, ante el Tribunal de la Propiedad Industrial y eventualmente ante la Corte Suprema.

4. Precisión del género de los solicitantes o inventores.

El nuevo Reglamento exige tanto para las solicitudes de marcas comerciales como de patentes o modelos de utilidad, la mención del género del solicitante o inventor. Medida proactiva para fomentar la participación y reconocimiento de las mujeres en el mundo de la propiedad industrial e innovación.

newal of a trademark may be filed up to six months after its expiration, paying a surcharge of 20% for each month or fraction of a month after the expiration of the registration.

3. INAPI becoming a party to procedures triggered by recourses filed against their decisions: INAPI can opt to be a party in recourses filed against their decisions, i.e. before the Industrial Property Court and eventually the Supreme Court.

4. Specifying the gender of the applicants or inventors: The implementing Regulation requires, for trademark applications as well as for patents or utility models, the mention of the gender of the applicant or inventor. This is a proactive measure to promote the participation and recognition of women in the world of industrial property and innovation.

**Sargent
& Krahn**
1889

CONTACTOS | CONTACTS



JUAN PABLO EGAÑA
jpegana@sargent.cl



EDUARDO LOBOS
elobos@sargent.cl



CRISTIÁN BARROS
cbarros@sargent.cl