

**BOLETÍN**

**PROPIEDAD INTELECTUAL**

**Mayo 2021**



**S 18  
& K 89**

### Nueva Ley de Propiedad Industrial en Chile

El 20 de abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Ley en el que se modifica la Ley de Propiedad Industrial, la Ley del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, así como pequeñas modificaciones al Código Penal. Por lo tanto, el Proyecto de Ley ha concluido formalmente su debate legislativo, pero su entrada en vigencia se demorará un par de meses pendiente la publicación del correspondiente Reglamento de la Ley en el Diario Oficial.

La Ley actualiza la legislación correspondiente a las marcas comerciales, patentes, diseños y dibujos industriales, secretos comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, entre otras materias.

#### Resumen

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

##### **1.- Marcas comerciales:**

- Nuevas causales de cancelación de marcas comerciales: requisito de uso y que las marcas comerciales cesen de ser distintivas.
- Se permitirán las marcas comerciales tridimensionales y olfativas.
- Limitación (uso legítimo) a los derechos de los titulares de marcas comerciales consistentes en nombres, seudónimos o ubicaciones geográficas.
- Chile cuenta con una clasificación especial para establecimientos comerciales y establecimientos industriales. Estas marcas comerciales se registrarán ahora 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:**

- Permite las solicitudes de patentes provisionales.
- 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.

**I. Marcas Comerciales**

**1.- Nuevas causales de cancelación de marcas comerciales: requisito de uso y que las marcas comerciales cesen de ser distintivas:** Una vez en vigor, 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 primera renovación.

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 de marca "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 reconvencional de caducidad quien sea demandado de nulidad o en un proceso de oposición.

**2.- Marcas comerciales tridimensionales y olfativas:** la Ley permite las marcas comerciales tridimensionales y olfativas.

**3.- Limitación de los derechos conferidos a los titulares de marcas comerciales:** el titular de la 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 las 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 pueden 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 de establecimientos comerciales e industriales pasarán a registrarse en las clases 35 y 40 respectivamente:** la ley establece que las actuales marcas comerciales que distinguen establecimientos comerciales deberán renovarse en la clase 35, mientras que las marcas comerciales 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 y establece que las marcas comerciales que no puedan ser representadas en el registro deberán permitir a las autoridades y al 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 introduce una definición más clara de las marcas de certificación y que los titulares de estas 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 los estatutos de las marcas colectivas y de certificación y hacerlo como una objeción formal o posteriormente como una observación de fondo.

**7.- Refuerza la descripción de la falsificación de marcas:** la Ley establece que las falsificaciones de marcas 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 establecer la responsabilidad. Además, una vez que se acredite judicialmente la infracción de la marca comercial, se podrá solicitar que las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidos 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 deberán probarse por los medios y en la forma establecida en el Reglamento de la Ley.

## II. Patentes

**1.- Solicitud de patente provisional:** la Ley establece la posibilidad de presentar una solicitud de patente provisional sin cumplir con la presentación de todos los documentos requeridos ante el INAPI. La solicitud provisional sí deberá pagar las tasas de presentación correspondientes y será reconocida por 12 meses, momento en el cual el solicitante deberá completar la solicitud.

**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 cinco nuevas excepciones a los derechos de exclusividad de las patentes y son las siguientes:

- 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 solicite la cesión de una 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 resuelve un problema actual en Chile que es que el inventor legítimo sólo tiene la posibilidad de presentar una acción de anulación (y así eventualmente terminar cancelando la patente correspondiente).

**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. La Ley también 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 bajo el marco de la regla de 3 años de tramitación.

**6.- Inveniones en servicio:** la Ley establece que las controversias relacionadas con las invenciones en servicio serán de la competencia de los tribunales de justicia ordinaria de acuerdo al procedimiento sumario.

**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 de 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.

### **III. Diseños y Dibujos Industriales**

**1.- Sistema de depósito y procedimientos abreviados:** esta modificación se asemeja al sistema de diseños europeo y permite al solicitante de un diseño o dibujo industrial optar por un procedimiento de registro abreviado. 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. No obstante, el titular de un certificado de depósito no podrá ejercer acciones judiciales mientras no haya realizado y aprobado el correspondiente examen de fondo contemplado en el procedimiento de registro general.

**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 prórroga de 5 años en el plazo de validez de todo diseño/dibujo industrial que esté en vigor en el momento de su promulgación.

#### **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 de los acuerdos ADPIC.

#### **V. Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen**

1.- **Nuevas causales de no reconocimiento:** se incluyen tres nuevas causales de no registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que son:

- Las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales que puedan causar confusión al consumidor con un signo 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 productos 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 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 oposiciones serán notificadas al solicitante de manera electrónica (así como las actuaciones de oficio si hubo oposición).

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 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.

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.

**Contactos**



**Alfredo Montaner | Socio**

+562 2368 3557

[amontaner@sargent.cl](mailto:amontaner@sargent.cl)



**Juan Pablo Egaña | Socio**

+562 2368 3554

[jpegana@sargent.cl](mailto:jpegana@sargent.cl)



**Eduardo Lobos | Socio**

+ 562 2368 3541

[elobos@sargent.cl](mailto:elobos@sargent.cl)



**Cristián Barros | Socio**

+ 562 2368 3511

[cbarros@sargent.cl](mailto:cbarros@sargent.cl)