

La Institución de la Protección Suplementaria.

En Chile, el artículo 53 bis N° 1 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y siguientes señalan la posibilidad que tienen los titulares de patentes de invención de solicitar protección suplementaria. En esencia, siendo que las patentes de invención otorgan a su titular un derecho exclusivo y excluyente respecto de su invento en el tráfico económico por un plazo de 20 años desde la fecha de la solicitud, la Ley consagra un mecanismo mediante el cual el Tribunal de Propiedad Industrial compensa al titular por "demoras administrativas injustificadas" incurridas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial durante la tramitación de la solicitud de patente.

La Ley sobre Propiedad Industrial no define que debe entenderse por "demoras administrativas injustificadas", sino que se limita en el artículo 53 bis N° 3 a señalar diversos trámites que no deben ser considerados como tales. Es por ello, que a través de los años, el Tribunal de Propiedad Industrial mediante cientos de fallos ha ido desarrollando ciertos criterios básicos para determinar si es que una solicitud ha sido objeto de una "demora administrativa injustificada" y cuánto tiempo debe ser otorgado como protección suplementaria.

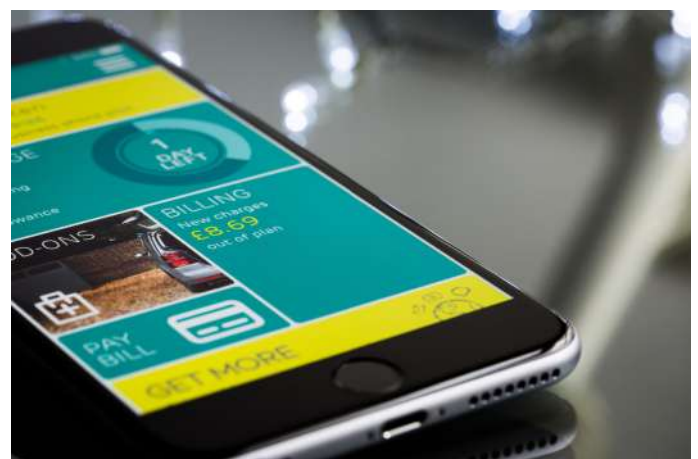
Lo primero que realiza el Tribunal de Propiedad Industrial para determinar el plazo de protección suplementaria es contabilizar el exceso de tiempo de tramitación de la solicitud por sobre los 5 años desde la fecha de su presentación (o de 3 años entre el pago de los honorarios periciales y la resolución definitiva). Luego, sobre dicho "exceso" de tiempo por sobre los 5 o 3 años, el Tribunal de Propiedad Industrial realiza un descuento de 3 o 6 meses por cada "demora administrativa injustificada" que el solicitante ha reclamado debe ser compensada (de acuerdo a las características de la "demora administrativa injustificada" invocada por el titular). Además, si la solicitud correspondiente fue objeto de una oposición de un tercero, el Tribunal de Propiedad Industrial reducirá el plazo a compensar por la mitad.



Cristián Barros
cbarros@sargent.cl

Luego, si bien no es un criterio uniforme del Tribunal, hay ocasiones en las cuales se realiza un descuento adicional al tiempo a compensar si es que el Tribunal de Propiedad Industrial estima que la tecnología que la solicitud reivindica es de alta complejidad (por ejemplo: Biotecnología).

Finalmente, cuando entre en vigencia la nueva Ley de Propiedad Industrial (N° 21.355), se implementarán modificaciones al procedimiento de solicitud de protección suplementaria, tal como la reducción del plazo de su presentación de seis meses a 60 días desde que la patente es otorgada. Además, la nueva Ley establece que el periodo de protección suplementario no puede ser superior a los 5 años.



Noticias destacadas

El 29 de diciembre de 2021 el Tribunal de Propiedad Industrial acogió un recurso de apelación en relación a la solicitud de la marca comercial THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER resolviendo que dicha expresión "resulta ser evocativo o sugestivo" y "que el mismo, no describe, como conjunto los servicios requeridos ni tampoco sus cualidades o características" y resolvió aceptar dicha solicitud a registro. (Causa Rol TPI 1566-2021, sentencia emitida el 29 de diciembre de 2021).

El 14 de diciembre de 2021 el Tribunal de Propiedad Industrial rechazó un recurso de apelación en relación a la solicitud de marca comercial PICAFLOR DE NENQUÉN en atención que las dos expresiones (PICAFLOR y NENQUEN) se encuentran previamente registrada a nombre de diferentes terceros, lo que sería motivo de confusión para el público consumidor. (Causa Rol TPI 1480-2021, sentencia emitida el 14 de diciembre de 2021).

El 6 de diciembre de 2021 el Tribunal de Propiedad Industrial acogió un recurso de apelación en relación a la solicitud de marca comercial FERRETERIA LA DEHESA señalando que los conjuntos marcarios construidos sobre la estructura de una expresión genérica y otra geográfica como la solicitud han sido frecuentemente utilizados en el tráfico económico y objeto de registros marcarios, en atención a que el público consumidor no las considera como genéricas sino que como evocativas. (Causa Rol TPI 1438-2021, sentencia emitida el 6 de diciembre de 2021).

El 30 de noviembre de 2021 el Tribunal de Propiedad Industrial acogió un recurso de apelación en relación a la solicitud de marca comercial THE COPPER MARK señalando que esta expresión era evocativa y que el público medio consumidor no necesariamente hará traducción de ella como "la marca de cobre" sino que retendrá el conjunto marcario solicitado. (Causa Rol TPI 1425-2021, sentencia emitida el 30 de noviembre de 2021).

En la oficina

El Podcast "All You Need is Law" de la oficina celebró su décimo capítulo.

Nuestro socio Cristián Barros se integró a la Comisión de Etiquetado de Comida y Bebidas en la American Intellectual Property Law Association.

