

ALERTA LEGAL | LEGAL ALERT

PROPIEDAD INTELECTUAL | INTELLECTUAL PROPERTY

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, NUEVAS NORMAS PARA DISEÑOS INDUSTRIALES Y DIBUJOS INDUSTRIALES |

AMENDMENT TO THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW, NEW RULES FOR INDUSTRIAL DESIGNS AND INDUSTRIAL DRAWINGS

Julio | July 2021

**S¹⁸⁸⁹
&K**



MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, NUEVAS NORMAS PARA DISEÑOS INDUSTRIALES Y DIBUJOS INDUSTRIALES

El pasado 2 de abril el Congreso sancionó una Ley que modificará sustancialmente la Ley 19.039 de Propiedad Industrial. Esta Ley entrará en vigor una vez que se dicte su Reglamento lo que se espera tendrá lugar en octubre o noviembre próximos.

En lo que se refiere a Diseños Industriales y Dibujos Industriales, esta Ley contempla los siguientes cambios relevantes:

A. Procedimientos de registro, la Ley contempla dos vías diferentes para el registro:

1. El mismo procedimiento actualmente vigente, que considera un examen de fondo completo antes de la concesión, y
2. Un procedimiento Abreviado, en el que se concederá un certificado de depósito una vez que se confirme que todos los requisitos formales de la solicitud de diseño o dibujo industrial están en orden.

El certificado de depósito se publicará en el Diario Oficial y tanto los solicitantes como los terceros tendrán la oportunidad de solicitar el examen de fondo del diseño/dibujo, previo pago de las tasas de examen. Si el resultado de este examen de fondo es negativo, se cancelará el certificado de depósito.

En esencia, este procedimiento Abreviado permitirá al titular del certificado de depósito realizar el examen de fondo (e incurrir en los gastos correspondientes) cuando lo considere oportuno durante la vigencia de dicho certificado. Así, el titular de un certificado de depósito podrá postergar el examen de su dibujo o diseño hasta que enfrente por ejemplo una situación de infracción, o el interés de un tercero por adquirir o licenciar su derecho.

AMENDMENT TO THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW, NEW RULES FOR INDUSTRIAL DESIGNS AND INDUSTRIAL DRAWINGS

Last April 2, the Congress approved legislation which substantially amends current Industrial Property Law 19.039. The new legislation will enter into force once its implementing regulations are enacted, which is expected to take place next October or November.

Regarding Industrial Designs and Industrial Drawings, the new legislation contemplates the following relevant changes:

A. Registration procedures, there are two different prosecution paths available for registration.

1. The same procedure currently in force, which considers full substantive examination of the application prior to granting, and
2. An abbreviated procedure, in which a certificate of deposit will be granted once it is confirmed that all formal requirements of the industrial design/drawing application are in order.

The certificate of deposit will be published in the Official Gazette and both, applicants and third parties will have the opportunity to request the substantive examination of the design/drawing, upon payment of the Examiner's fees. If the result of this substantive examination is negative, the certificate of deposit will be cancelled.

In essence, this abbreviated procedure will allow the holder of the certificate of deposit to conduct the substantive examination (and incur the related fees) whenever she deems it appropriate during the term of the certificate of deposit. Thus, the holder of a certificate of deposit will be able to postpone the examination of her design/drawing until she faces, for example, an infringement situation, or the interest of a third party to acquire or license her right.

Para los efectos de este examen de fondo, la fecha de inicio de la búsqueda del estado de la técnica será la de la presentación de la solicitud.

B. Cambios en el periodo de validez de los Diseños Industriales y Dibujos Industriales

El periodo de validez de ambos derechos será ahora de 15 años contados a partir de la fecha de solicitud, en lugar del plazo de 10 años, actualmente en vigor.

C. Norma transitoria sobre el periodo de validez de los registros existentes

Los titulares de Diseños Industriales y Dibujos Industriales vigentes a la entrada en vigor de esta Ley tendrán la posibilidad de prorrogar su vigencia por un plazo adicional de 5 años, previo pago de las tasas correspondientes.

Quedamos a su disposición si precisa recibir más información al respecto.

Sargent & Krahn

For the purposes of this substantive examination, the starting date of the prior art search shall be that of the filing of the application.

B. Changes in the period of validity of Industrial Designs and Industrial Drawings.

The period of validity of both rights will now be 15 years counted from the date of application, instead of the 10-year term currently in force.

C. Transitional Rule on the Period of Validity of Existing Registrations.

The holders of Industrial Designs and Industrial Drawings in force at the date of entry into force of this legislation shall have the possibility of extending their validity for an additional 5 years period, upon payment of the corresponding fees.

We remain at your disposal should you require further information in this regard.

Sargent & Krahn

Contactos | Contacts



Alfredo Montaner | Partner

+562 2368 3557

amontaner@sargent.cl



Juan Pablo Egaña | Partner

+562 2368 3554

jpegana@sargent.cl



Eduardo Lobos | Partner

+ 562 2368 3541

elobos@sargent.cl



Cristián Barros | Partner

+ 562 2368 3511

cbarros@sargent.cl