

ECIJA  
OTERO

28 / 07 / 2021

Modificación Ley  
de Propiedad  
Industrial

## Modificación Ley de Propiedad Industrial

El 5 de julio se publicó en el Diario Oficial la Ley número 21.355 por la que se modifica la ley número 19.039, de Propiedad Industrial y la ley número 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Los cambios más relevantes, siendo los más numerosos los que afectan a la Ley 19.039, se señalan a continuación:

### I. En relación con las notificaciones emitidas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y por el Tribunal de Propiedad Industrial se establece lo siguiente:

- Todas las notificaciones relacionadas con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, con cualquier materia que se siga ante el Instituto de Propiedad Industrial, se efectuarán por el estado diario que el Instituto deberá confeccionar y publicar en la forma que determine el reglamento. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en el estado diario, salvo aquellas respecto de las cuales la ley ordene una forma de notificación diferente.
- En los casos de oposición a la solicitud de registro, la notificación se practicará a través del medio electrónico definido por el solicitante en el expediente. Cuando, además de la oposición, se hubieren formulado observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolución será notificada igualmente por medio electrónico, junto con la notificación de oposición. Si no resultara posible realizar la notificación por medio electrónico, la resolución correspondiente se entenderá notificada por el estado diario, conforme a lo que disponga el reglamento.
- La notificación de la demanda de caducidad o de nulidad de un registro se efectuará en los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. El artículo 40 del citado código se establece que *"En toda gestión judicial, la primera notificación a las partes o personas a quienes hayan de afectar sus resultados deberá hacerse personalmente, entregándoseles copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído, cuando sea escrita"*. La demanda de caducidad o de nulidad de un registro concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificará al apoderado o representante.
- Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuarán por el estado diario, que deberá confeccionar su secretario.

### II. Respecto al pago de los derechos necesarios para la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados:

- A requerimiento del solicitante, el Instituto podrá otorgar fecha de presentación a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se le dará más trámite a la solicitud hasta que este no se acredite, lo que deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes de otorgada la fecha de presentación, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.
- La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago de una tasa equivalente a 6 unidades tributarias mensuales por clase. La acreditación de dicho pago deberá realizarse junto con la solicitud de renovación.



- Para completar el pago de los derechos correspondientes a la aceptación de un registro de propiedad industrial, este deberá acreditarse dentro de los sesenta días contados desde la fecha en que quede ejecutada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo. La resolución señalada deberá notificarse por medio electrónico en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

### III. Sobre las marcas comerciales:

- **Se modifica en parte la definición de marca comercial**, suprimiendo toda referencia a “establecimientos industriales o comerciales”. Además, se introduce como representación de signos los “olores o formas tridimensionales”. La misma queda como sigue:

*“Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, olores o formas tridimensionales, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.*

*Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto o servicio para el cual se vayan a utilizar. La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca”.*

- Se vuelve a redactar el artículo 19 bis E, estableciendo que *“Los derechos conferidos a los titulares de marcas registradas no impedirán de modo alguno el ejercicio del derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o seudónimo o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o confusión al público consumidor.*

*Del mismo modo, los titulares de marcas registradas que incorporen términos geográficos o indicaciones relativas al género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad, características u otros términos descriptivos de productos o servicios, no podrán impedir la utilización de dichos términos o indicaciones cuando se utilicen precisamente para identificar o informar el origen geográfico, el género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad u otra característica descriptiva para un producto o servicio, excepto cuando induzca a error o confusión al público consumidor”.*

- La invocación de la prioridad de un registro de marca solicitada previamente en el extranjero, *“podrá acreditarse de acuerdo con los medios y modalidades establecidas en el reglamento”.*
- Se introduce el concepto de “marca colectiva”, que será aquella bajo la que *“se comprende todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación respecto de los productos o servicios de terceros. Para estos efectos se entenderá por asociación a las agrupaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que gocen de personalidad jurídica. La marca colectiva no podrá cederse a terceras personas”.*



- Se introduce el concepto de “marca de certificación”, que es la que “comprende todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de terceros, garantizando que estos cumplen con requisitos y características comunes. No podrán ser titulares de marcas de certificación quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquellos a los que fuere a aplicarse la citada marca. El titular de una marca de certificación deberá autorizar su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca”.
- Tanto las solicitudes de registro de marcas colectivas como las de marcas de certificación deberán acompañarse de un reglamento de uso que deberá cumplir con una serie de requisitos y que serán examinados por el Instituto de Propiedad Industrial.
- Se extiende el plazo para solicitar la renovación de una marca una vez expirada. Actualmente se puede pedir dentro de los 30 días siguientes a la expiración, mientras que con la modificación podrá hacerse hasta seis meses contados desde su expiración. Vencido el plazo señalado sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.
- Se introducen nuevas pautas referidas a la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca, procediéndose tal declaración si concurre alguna de las siguientes circunstancias:
  - a. *Si transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo.*
  - b. *Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las operaciones comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique. Con todo, no se entenderá que el titular de una marca ha provocado o tolerado dicha transformación, si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que se trata de una marca registrada, referidas en el artículo 25 (“Marca Registrada” o las iniciales “M.R.” o la letra “R” dentro de un círculo). La declaración de caducidad no podrá formularse de oficio y solo podrá requerirse por quien detente un interés legítimo.*

Además, la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a su titular, y la caducidad producirá sus efectos desde que se practique la cancelación total o parcial del registro correspondiente ordenada por sentencia firme

- Se introducen pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio al que falsifique una marca ya registrada para los mismos productos o servicios; al que fabrique, introduzca en el país, tenga para comercializar o comercialice objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios, con fines de lucro y para su distribución comercial; y al que tenga para comercializar o comercialice directamente al público, productos o servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios.

#### **IV. Sobre las invenciones se introducen las siguientes novedades:**

- Cualquier persona que tenga una invención, pero que aún no pueda cumplir con todos los elementos de una solicitud de patente para su presentación, podrá presentar una



solicitud de patente provisional, que el Instituto reconocerá por el término de doce meses, previo pago de la tasa correspondiente. La solicitud de patente provisional confiere a su titular un derecho de prioridad por el plazo de doce meses, contado desde su presentación. La solicitud provisional no podrá reivindicar la prioridad de una solicitud anterior.

Antes de la expiración del plazo de doce meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud provisional, el titular deberá solicitar la patente definitiva. Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la solicitud se entenderá por no presentada.

- Respecto al derecho conferido por la patente, se establece que no se extiende a los siguientes supuestos:
  - a. A los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales.
  - b. A los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada.
  - c. A la preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales.
  - d. Al empleo a bordo de navíos de otros países de medios que constituyan el objeto de la patente en el casco del navío, en las maquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.
  - e. Al empleo de medios que constituyan el objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de otros países o de los accesorios de dichos aparatos, cuando estos penetren temporal o accidentalmente en territorio chileno.
- Además, se establece que: *“en los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviera derecho, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta acción podrá ejercerse durante toda la vigencia del registro”*.

#### **V. En relación con los dibujos y diseños industriales:**

- Se incrementa el período de duración del registro de un dibujo o diseño industrial desde los diez años actuales hasta los quince años, no renovables.

#### **VI. Respecto de las invenciones en servicio:**

- Se establece que todas las controversias relacionadas con las actividad inventiva o creativa durante el cumplimiento de contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya facultad de registro pertenece al empleador, se resolverán breve y sumariamente por la justicia ordinaria, según las reglas generales.

#### **VII. En el título VIII de la ley 19.039, que se ocupa de los secretos empresariales:**

- La nueva normativa sustituye la expresión “secretos empresariales” por “secretos comerciales”.



- Dentro de la definición de secreto comercial, se introducen una serie de requisitos, copulativos entre sí.

El nuevo texto dice lo siguiente: “Se entenderá por secreto comercial toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre que dicha información cumpla los siguientes requisitos copulativos:

- a. Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información.
- b. Tenga un valor comercial por ser secreta.
- c. Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.”

#### **VIII. En lo que toca a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen:**

- Se introducen los siguientes nuevos supuestos de signos o expresiones que no podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen:
  - a. Que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen, de forma que puedan confundirse con otros signos distintivos previamente solicitados o registrados, de buena fe, para productos o servicios idénticos o relacionados.
  - b. Que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan crear confusión con un signo distintivo no registrado, pero que esté siendo real y efectivamente usado con anterioridad a la solicitud de reconocimiento, por un tercero que tendría un mejor derecho a obtener el registro, siempre que la indicación o denominación haya sido solicitada para productos idénticos o relacionados con los productos o servicios para los cuales el signo distintivo ha sido utilizado por dicho tercero.
  - c. Que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida en Chile, en el sector pertinente del público, sea que esté o no registrada, y cualesquiera que sean los productos para los cuales el signo se solicite, cuando su uso, en relación con los productos requeridos, sea susceptible de causar confusión o inducir a error o engaño sobre la procedencia del producto, o exista riesgo de asociar la indicación geográfica o la denominación de origen solicitada con el titular de la marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida o constituya una explotación desleal de la reputación de estas, incluida la dilución de la fuerza distintiva de las mismas, siempre que sea probable que dicho registro o su posterior uso lesione los intereses del titular de la marca, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida.”.

Por último, se modifica en parte la Ley 20.254 por la que se crea el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. La reforma más destacada hace referencia a que en los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos seguidos ante el Instituto, este tendrá la calidad de parte para todos los efectos legales.