

# Proyecto de Modernización del Sistema de Protección de la Propiedad Industrial en Chile

## *Modernization Project of the Industrial Property Protection System in Chile*



**Valentina Maturana Zippelius<sup>1</sup>**

---

**RESUMEN:** El poder ejecutivo ha impulsado en Chile recientemente la modificación de dos leyes que son los pilares de la regulación de la Propiedad Industrial en Chile. Dichos cambios normativos vienen en actualizar un sistema vigente que data desde el año 1991. Existen cambios sustanciales en las materias relacionadas con marcas comerciales, patentes de invención y dibujos y diseños industriales, los cuales reflejan los estándares internacionales adquiridos en la materia y regulan un Derecho que al estar sumamente ligado a la innovación se encuentra en constante cambio.

**PALABRAS CLAVES:** Propiedad Industrial, marcas comerciales, patentes de invención, diseños y dibujos industriales.

**ABSTRACT:** *The executive branch has recently promoted in Chile the modification of two laws that are the pillars of the regulation of Industrial Property in Chile. These modifications are focused on updating a current system that dates from 1991. There are substantial changes in matters related to trademarks, patents and industrial drawings and designs, which reflect the international standards acquired in the field and regulate a Law, that being extremely linked to innovation, is constantly changing.*

**KEY WORDS:** *Industrial Property, Intellectual Property, trademarks, patents, designs.*

---

<sup>1</sup> Abogada. Universidad Diego Portales (2012). LL.M (candidata) Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información, Universidad Autónoma, Madrid España (2019-2020). Miembro de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual (ACHIPI) y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI). Especialista en temas de propiedad intelectual.

## **Introducción**

Mediante Boletín N° 12135-03 de fecha 02 de octubre de 2018, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía envió un proyecto de Ley para la modificación de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, Ley N° 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y artículos relacionados a las acciones de infracción de Propiedad Intelectual contenidas en el Código Penal<sup>1</sup>. Popularmente se ha conocido esta Ley en Chile como “Ley Corta de INAPI” haciendo alusión al Instituto Nacional de Propiedad Industrial Chileno (en adelante “INAPI”). Finalmente, la Cámara de Diputados decidió desestimar la modificación que se pretendían realizar al Código Penal, al incluir una acción penal pública respecto de los delitos de propiedad industrial, equiparándolos al estándar vigente que existe en materia de delitos de propiedad intelectual (derecho de autor, Ley N° 17.336).

Es importante hacer presente que existe desde el año 2013 un proyecto, actualmente en tramitación, que modifica la Ley N° 19.039, según consta en el Boletín N° 8.907-03. Dicho proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda y ya ha sido aprobado por la Comisión de Economía.

Sin perjuicio del proyecto en tramitación, y dada la extensión del referido proyecto, atendiendo las necesidades de contar con una regulación de Propiedad Industrial idónea, el Gobierno actual ha decidido promover una llamada “Ley Corta”, que extrae del menciona-

do proyecto las medidas más efectivas y que directamente fomenten y promuevan la innovación, la mejor de la productividad la aceleración de la modernización del Estado y el fomento de la economía del futuro<sup>2</sup>.

Esta modificación iniciada por el Ministerio de Economía del actual Gobierno del Presidente Señor Piñera viene en solucionar problemas que venían aparejados a las regulaciones antes mencionadas y viene en proponer un sistema de modernización de la regulación sobre los derechos de propiedad industrial en Chile. El proyecto pretende seguir incentivando la tramitación electrónica y busca facilitar la tramitación de los procedimientos, así como ajustar los estándares nacionales a los estándares internacionales, entre sus objetivos principales. Es importante hacer presente que el proyecto de Ley pretende perfeccionar el sistema actualmente vigente, cuyo marco normativo data de 1991.

En el presente artículo se analizarán las principales modificaciones que propone la Ley en el ámbito de la Propiedad Industrial; se profundizará en aquellas que tienen un mayor impacto en el Sistema de Protección de la Propiedad Industrial, entre los cuales podemos destacar:

### **1. Marcas Comerciales**

1.1 Protección de nuevos tipos de signos distintivos

1.2 Caducidad de marca por falta de uso / falta de distintividad

---

1 Al momento del envío del presente artículo, el Proyecto de Ley se encuentra en condiciones de ser visto por Sala, en segundo trámite. Nota de Autor- 31 de julio de 2019.

2 Informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto de ley, segundo trámite constitucional, que modifica la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Código Penal. Disponible en: [https://www.camara.cl/pley/pley\\_detalle.aspx?prmID=12653&prmBOLETIN=12135-03](https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12653&prmBOLETIN=12135-03)

1.3 Marcas de certificación y marcas colectivas

1.4 Eliminación de establecimiento comercial e industrial.

## 2. Patentes de Invención

2.1 Posibilidad de otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente sin exigir el pago de tasas.

2.2 Acción de usurpación de patentes de invención

2.3 Límites a la “protección suplementaria” en patentes de invención

2.4 Patentes provisionales.

## 3. Dibujos y Diseños Industriales

3.1 Procedimiento abreviado.

3.2 Extensión de protección de dibujos y diseños industriales

## 1. Marcas Comerciales<sup>3</sup>

### 1.1 Protección de nuevos tipos de signos distintivos

Actualmente la Ley N° 19.039 señala que bajo el concepto de marca comercial se comprende “todo signo que sea **susceptible de representación gráfica** capaz de distinguir

en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, 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”<sup>4</sup> (el ennegrecido es de la Autora).

A partir de esta definición y particularmente a raíz del concepto de “**susceptibilidad de representación gráfica**” se han excluido marcas conocidas como no tradicionales, como, por ejemplo, las marcas olfativas, las marcas de movimiento, las marcas holográficas, entre otras que no son capaces de ser materializadas gráficamente.

El proyecto de Ley viene en modificar la definición actual que existe de marca comercial, señalando que ésta se debe entender como “bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo 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,

---

3 Como contexto, De acuerdo con el Informe de Balance de 2018 del INAPI, Durante el año 2017 se recibieron un total de 33.223 solicitudes de marcas nuevas, y 45.008 si se consideran estas solicitudes por una categoría de productos y servicios, cifra similar respecto del año 2016 (45.024). En tanto que las solicitudes de renovación alcanzaron a 15.569 lo que representa una baja de un 7,9% respecto del año anterior. INAPI (febrero de 2018), Balance Gestión Integral año 2017, Ministerio de Economía, fomento y turismo, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Recuperado de: [https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/bgi\\_2017\\_final.pdf?sfvrsn=3444643f\\_0](https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/bgi_2017_final.pdf?sfvrsn=3444643f_0)

En Chile, en términos de tasas, las marcas comerciales pagan una tasa de aproximadamente USD 250 por el registro de una clase. Existe el sistema de protección de marcas multi clases, pero dichas marcas pagan las mismas tasas que una marca uni clase.

4 Artículo 19 inciso 1° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores y formas tridimensionales, así como también, cualquier combinación de estos signos”<sup>5</sup> .

En este sentido, la modificación busca que los titulares de marcas comerciales puedan registrar activos que sean capaces de distinguir productos y servicios, sin necesariamente ser capaces de ser representados gráficamente, como señala la legislación actual. En este sentido, esta modificación buscar abrir la oportunidad de registrar marcas no tradicionales, como, por ejemplo, marcas olfativas, marcas tridimensionales, entre otras.

Dicho cambio normativo viene en reconocer un estándar internacional que se encuentra en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial. Por ejemplo, a partir del cambio del Reglamento de la Unión Europea 2015/2424 del 1 de octubre de 2017, se modificó la definición de marca comercial, a saber “signo utilizado en el tráfico comercial para identificar productos o servicios” <sup>6</sup>. En consecuencia, actualmente, en la Unión Europea, se pueden solicitar registros de marcas denominativas<sup>7</sup> , figurativas , marcas figurativas<sup>8</sup> que contienen elementos denominativos<sup>9</sup> , de forma<sup>10</sup> , marca de forma que contiene elementos denominativos<sup>11</sup> , de posición<sup>12</sup> , de patrón<sup>13</sup> , de color<sup>14</sup> , de combinación de color<sup>15</sup> , so-

---

5 Boletín N° 12135-03; Mensaje del Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039 de propiedad industrial, la Ley N° 20.254, que establece el Instituto Nacional De Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal, 08 de octubre de 2018, pág. 22

6 Unión Europea (2017). Para más información, visitar página de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual; <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-definition>

7 Una marca denominativa consiste exclusivamente en palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos habituales o una combinación de los mismos que pueda escribirse

8 Es una marca con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color, incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos.

9 Una marca figurativa que consiste en una combinación de elementos verbales y figurativos.

10 Una marca de forma consiste en, o incluye, una forma tridimensional. Puede consistir en recipientes, material de envase, el propio producto o su aspecto.

11 Una marca de forma que contiene elementos verbales.

12 Una marca de posición consiste en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.

13 Una marca de patrón consiste exclusivamente en un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.

14 Una marca de un solo color es simplemente eso: una marca que consiste exclusivamente en un solo color (sin contornos).

15 Una marca que está compuesta exclusivamente por una combinación de colores (sin contornos).

nora<sup>16</sup>, de movimiento<sup>17</sup>, multimedia<sup>18</sup>, de holograma<sup>19</sup>.

Resulta relevante señalar que, a partir del cambio normativo de la Unión Europea en el año 2017, no se incluyeron a las marcas olfativas como marcas susceptibles de registro<sup>20</sup>. Sin embargo, podría solicitarse, formalmente, como “otra marca”. No obstante lo anterior, actualmente no es posible representar colores de conformidad con el Reglamento de Marcas de la Unión Europea, toda vez que el objeto de protección no puede determinarse con claridad y precisión con ninguna tecnología disponible.

Sin perjuicio de los claros beneficios que pueden traer para los usuarios la ampliación de la noción de marca de registro de signos distintivos, hay algunas marcas que no se sabe bien cómo podrán ser custodiadas o registradas. Por ejemplo, las marcas olfativas. Se ha pensado que se podrían registrar a partir de la composición química de la cualidad olfativa que se intenta registrar. Pero ¿debiera existir un depósito o custodia de dicho olor? ¿Cómo se podría asegurar su permanencia en el tiempo?

Las anteriores son interrogantes prácticas que de seguro se tendrán que regular a partir de un Reglamento o instrumento similar para poder darle operatividad a esta protección

marcaria.

Con todo y conforme a lo expuesto, la modificación que se plantea en el ámbito chileno es una modificación sumamente necesaria, teniendo en cuenta que el marco normativo que data desde el Año 1991 no tenía cómo prever las nuevas alternativas de activos de propiedad intangible.

## 1.2 Caducidad de marca por falta de uso / falta de distintividad

Aunque parezca insólito en Chile no existe la caducidad de marca por falta de uso. Es decir, el titular de un registro marcario en Chile no tiene la exigencia de usar dicho signo para mantener su vigencia; esta marca puede existir eternamente si la misma se va renovando cada diez años.

Lo anterior ha traído diferentes situaciones, como, por ejemplo, que empresas registran el nombre de su marca comercial en todas las clases permitidas según la Clasificación de Niza. Es decir, registran una marca que tiene presencia o identifica un producto o servicio específico en las 45 clases de productos y servicios que se encuentran disponibles.

De esta forma se hace imposible la aplicación del principio de especialidad de las marcas reconocido por el artículo 32 del Reglamento de

---

16 Una marca sonora consiste exclusivamente en un sonido o una combinación de sonidos.

17 Una marca que consiste en, o incluye, un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de una marca

18 Consiste en, o incluye, una combinación de imágenes y sonido.

19 Se trata de una nueva categoría de marca (desde el 1 de octubre de 2017). Las marcas de holograma están compuestas por elementos con características holográficas.

20 Las marcas olfativas no se encuentran definidas en el artículo 3, apartado 3 del Reglamento de la Unión Europea.

la Ley N° 19.039, según el cual “la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registrar”. En este sentido los oferentes acaparan el nombre de una marca comercial, disminuyéndose la posibilidad de otros oferentes de entrar a mercados que incluso en algunos casos no están siquiera relacionados.

Además, el proyecto se hace cargo de la imposibilidad que existe actualmente en solicitar la caducidad del uso de una marca cuando ésta se haya vuelto genérica y haya perdido su carácter distintivo (señala en la letra b) que se detalla a continuación). Lo anterior es contravenir el carácter de distintividad que tiene que estar siempre aparejado a las marcas comerciales; es por ello que esta incorporación viene en modernizar el derecho marcario chileno, conforme a los estándares internacionales.

El proyecto propone que procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

- a. Si transcurrido 5 años a partir de la fecha de concesión de registro, ésta no se hubiera utilizado de forma real y efectiva dentro de Chile, por el titular o el tercero, con su consentimiento, para distinguir productos y/o servicios para los cuales fue concedida, o si dicho uso se hubiera suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo;
- b. El titular ha tolerado que la marca se transforme en una expresión usual de un producto o servicio para el que esté registrada; de modo que la marca haya perdido su fuerza distintiva para distinguir dicho producto o ser-

vicio.

Como la acción en estudio sólo podrá ser conocida por la Autoridad Marcaria cuando exista un interesado que presente dicha acción, la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a su titular. Este uso se podrá acreditar a través de diferentes pruebas que determinen que la marca está siendo utilizada en el territorio nacional.

En el caso en que no se haya podido acreditar del uso de la marca en los términos del párrafo antes expuesto, procederá la declaración de caducidad, salvo que el titular sea capaz de demostrar razones válidas basadas en la existencia de obstáculos para el uso de la marca. El mismo proyecto determina qué razones se considerarán válidas para la falta de uso; y las define como aquellas circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstáculo del uso de la marca, como por ejemplo, restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a servicios o productos que se encuentren protegidos<sup>21</sup>.

Finalmente, se establece que la caducidad va a producir sus efectos desde que se practique la cancelación total o parcial del registro correspondiente ordenada por sentencia que se encuentre firme o ejecutoriada.

Es importante destacar que se permite la cancelación parcial; es decir se podrá cancelar un producto o servicio particular de la marca que no se ocupen y subsistirá la marca en relación con aquellos productos y/o servicios utilizados.

Lo anterior es bastante consecuente con la regulación que se ha dado en esta materia en otras legislaciones a nivel internacional.

---

21 Op. Cit. 6. Pág 27.

Por ejemplo, la legislación de la materia en Perú establece que procederá la demanda de acción de cancelación por no uso de marca cuando el titular de ésta no la haya utilizado durante un periodo de 3 años. Es una acción que se debe interponer por un interesado, es decir, no puede establecerse de oficio por la Autoridad Marcaria<sup>22</sup>. También se permite en Perú la cancelación parcial de la marca por falta de uso o distintividad. Mismo escenario propone el Proyecto en comento, por cuanto la acción de declaración de falta de distintividad o cancelación sólo podrá ser conocida a petición de un interesado.

Algunas dudas con la implementación han surgido en torno al hecho de cómo operará esta acción de cancelación de uso de marca. Como existen derechos válidamente adquiridos por titulares de registros marcarios; entendemos que la acción de cancelación de uso de marcas sólo operaría para aquellos nuevos registros marcarios. Sin embargo, no es claro cómo resultará este tema en relación con las renovaciones marcarias. Probablemente dicha materia deberá regularse en el correspondiente Reglamento.

Así, el proyecto se suma al estándar internacional marcario que reconoce una acción para cancelar una marca por falta de uso y/o por tornaste descriptiva, sin fuerza distintiva. Esta modificación me parece del todo atinente y considero positivo que el Legislador haya considerado un plazo de caducidad de 5 años; plazo que en el sistema comparado de marcas es uno de los más altos, pero ello se justifica por la gradualidad en la que debe implementarse esta norma a la que en Chile, no estamos acostumbrados.

### 1.3 Marcas de certificación y marcas colectivas

Otro cambio relevante en materia de marcas comerciales que propone el proyecto de Ley es referente a las marcas de certificación y a las marcas colectivas.

Actualmente su regulación en Chile es escasa; toda vez que estas categorías de activos se incorporaron, rápidamente, en virtud de compromisos asumidos por Chile en el plano internacional.

El proyecto de ley propone los siguientes cambios normativos:

“Bajo la denominación marca colectiva 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.

Bajo la denominación marca de certificación se comprende todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de terceros, garantizando que éstos cumplen con requisitos y características comunes.

No podrán ser titulares de marcas de certificación quienes fabriquen o comercialicen

---

22 GAMBOA VILELA PATRICIA (2016), “La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial”, Revista de Derecho Administrativo, N° 2, Universidad Católica del Perú.

productos o servicios idénticos o similares a aquéllos 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.

Las solicitudes de registro de marcas colectivas o marcas de certificación deberán acompañarse de un reglamento de uso, el cual deberá contener las menciones mínimas establecidas en el reglamento de esta ley.

El Instituto podrá objetar el registro del reglamento de uso o su modificación, en caso que a su juicio se infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, o éste contenga disposiciones contrarias al orden público o que puedan inducir a error o confusión al público consumidor.”<sup>23</sup>

Parece relevante señalar que la regulación de las marcas colectivas y las marcas de certificación es mucho más amplio de lo que existe actualmente.

Además, en relación con las marcas colectivas al estar orientadas a proteger un activo intangible de una asociación, se prohíbe expresamente la cesión de este activo a terceros.

Esperemos que esta modificación en la regulación de las marcas colectivas y de certificación, incentive el registro de esta tipo de marcas en nuestro país, ya que a la fecha no han tenido un impacto tan relevante y lo anterior se puede deber a la falta de regulación y conocimiento sobre este tipo de activos. Lo anterior se puede deber al desconocimiento,

la complejidad, o al hecho de que los usuarios no se sienten tan seguros ante la falta de regulación.

#### **1.4 Eliminación de establecimiento comercial e industrial.**

En Chile existe una figura que es bastante desconocida para usuarios de otros países. Se trata de las marcas de “establecimiento comercial” y “establecimiento industrial”.

Actualmente la Ley N° 19.039 entiende a los establecimientos comerciales e industriales como una especie de categoría de clase; como lo son los productos y servicios. En este sentido, los establecimientos comerciales son aquellos lugares en los que se compran y venden productos y los establecimientos industriales donde se fabrican o elaboran productos.

El obtener un registro de marca para establecimiento comercial o industrial es bastante oneroso, ya que la protección de un establecimiento comercial o industrial se basa en la región en la cual opera la marca. Si el interesado quisiera extender la marca que distingue establecimiento comercial o establecimiento industrial, tendrá que indicarse en la solicitud de registro y pagarse la tasa asociada<sup>24</sup> (la que corresponderá a 3UTM<sup>25</sup> en caso de registro, por cada región en la que se busca la protección).

Además de resultar poco ventajosa este tipo de establecimientos, actualmente están cubiertos; el establecimiento comercial distingue la misma actividad que aquella que se con-

---

23 Op. Cit. 6 páginas 24 y 25.

24 Reglamento de Propiedad Industrial, artículo 27.

25 3 UTM (unidades tributarias mensuales) corresponden a la fecha de redacción del presente artículo a USD 210, aproximadamente.

templa en la clase 35, esto es, la compra y venta de productos. Por otro lado, las clases relacionadas con los servicios, comprenden fabricación y elaboración de productos; tornándose innecesaria la inclusión de marcas de establecimientos comerciales e industriales.

Es por ello que el actual Proyecto de Ley propone eliminar ambas categorías marcarias, ya que señala que es una figura poco utilizada y no existe en otros países.

En relación con aquellas marcas que se encuentran ya registradas como establecimientos comerciales e industriales, éstas podrán ser renovadas como marcas de servicio, con el fin de respetar los derechos legítimamente adquiridos por particulares.

## 2. Patentes de Invención

### 2.1 Acción de usurpación de patentes de invención

La propuesta de una acción de usurpación de patentes de invención es una de las **modificaciones más relevantes**, sobre todo para aquellos inventores a quienes les haya arrebatado su derecho sobre una patente de invención.

Las patentes de invención para ser concedidas, y estos requisitos son bastante similares en todas las legislaciones y ya casi un estándar internacional; (a) originales o novedosa, (b) nivel inventivo y (c) de aplicación industrial.

Se entiende que una patente es original cuando, el invento no debe existir antes en el estado de la técnica<sup>26</sup>. Así, “el estado de la técnica es todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación tangible, venta o comercialización”<sup>27</sup>.

Por otro lado, la patente debe tener un nivel inventivo, es decir que para alguien experto en la materia, la invención no pueda resultar obvia ni derivar, de manera evidente del estado de la técnica existente<sup>28</sup>. En la doctrina también se le suele llamar a este requisito “no obvio” o “non obvious”.

Finalmente, el requisito relativo a la aplicación industrial establece que el invento o la patente debe, en principio, ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria, ya que manufactura, artesanía, minería agricultura, u otra<sup>29</sup>.

El requisito más difícil de demostrar por aquellos inventores que buscan un monopolio sobre su invento corresponde al de la novedad u originalidad, por cuando la novedad tiene que revisarse a nivel mundial, sin importar que los derechos de propiedad industrial responden al principio de territorialidad. Es decir, si quiero proteger mi patente en varios países tengo que ir a cada oficina de dichos países a registrarla, pero la novedad tiene que ser mundial, es decir, ese invento debe ser “novedoso” y no estar presente en ningún otra parte del mundo.

---

26 Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Requisitos para obtener una patente. Más información en <https://www.inapi.cl/patentes/para-informarse?acordeon=1>

27 Ibidem.

28 Ibidem

29 Ibidem

En Chile, como en el mundo, se dan escenarios como el siguiente: un inventor crea una intención y no la patenta, siendo ésta registrada por un tercero que puede (o no) estar relacionado con el inventor. En dicho caso y bajo la legislación chilena actual, el inventor sólo podría solicitar la nulidad de la patente mediante la presentación de una acción de nulidad ante el INAPI.

Sin embargo, si se anula la patente porque se demuestra que quien realmente la inventó no es el legítimo titular, la patente se anula. Y como las patentes tienen una duración limitada en el tiempo, 20 años que se computan desde la fecha de la solicitud) el legítimo y verdadero inventor obtiene como resultado una patente anulada, pero por el requisito de novedad, no podrá registrar la patente a su nombre, toda vez que el invento ya se ha divulgado y no podrá acreditar que se cumple con el requisito en cuestión.

Es por ello que el proyecto de Ley busca la existencia de interponer una acción reivindicatoria frente a la posible usurpación de patente para resguardar los derechos de su legítimo titular.

Señala el proyecto que; “Cuando quien ha obtenido la patente no tenía derecho a ello, su legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta acción prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha del registro. Conocerá de ella el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario”<sup>30</sup>.

Es decir, el legítimo titular tendrá que recurrir

a los juzgados civiles, mediante un procedimiento sumario (abreviado) para solicitar la transferencia del derecho que le fue usurpado y podrá solicitar además la correspondiente indemnización de perjuicios, de acuerdo con las normas generales.

Esta acción tendría el mismo procedimiento que actualmente establece la ley para proceder en casos de infracción de derechos de propiedad industrial, esto es, bajo un procedimiento abreviado, cuyo conocimiento estará a cargo de un juez ordinario en lo civil y tendrá un plazo de prescripción de 5 años; contados desde la fecha de registro (igual que la acción de nulidad) y no contados desde que se tuvo conocimiento de la usurpación; lo que podría dejar al legítimo titular en un escenario no del todo favorable.

Con todo, la experiencia de juicios de infracciones conocidos por jueces ordinarios en lo civil no ha sido del todo satisfactoria, toda vez que esta materia es bastante técnica específica y los magistrados no se enfrentan a estas problemáticas en el día a día, razón por la cual la especialización de los juzgados que conocen no es la deseada.

Será de esperar que con la inclusión de nuevas acciones relativas a privilegios industriales, que sean conocidas por la jurisdicción ordinaria, se capacite en estos aspectos a aquellos que están encargados a juzgar finalmente si existió una usurpación de una patente o no.

## **2.2 Límites a la “protección suplementaria” en patentes de invención**

La solicitud de protección suplementaria en una patente corresponde a un derecho que

---

30 Op. Cit. 6, artículo 50.

le asiste al solicitante de una patente que se encuentra ya registrada, para que éste le solicite al Tribunal de Propiedad Industrial mayor tiempo de protección sobre la patente concedida; en virtud de una demora o retraso administrativo que tuvo la solicitud de patente durante su proceso de registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Este derecho se puede ejercer dentro de los 6 meses siguientes a la resolución de concesión y se debe explicar la demora administrativa injustificada que tuvo el INAPI al momento de resolver sobre la patente en cuestión.

Se ha criticado mucho este derecho, toda vez que la mayoría de los titulares la solicitan, haya existido o no un retraso injustificado por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. La modificación intenta evitar demoras excesivas en la entrada de productos competidores ya patentados, como por ejemplo, en el sector farmacéutico, y así no retrasar la entrada al mercado de los medicamentos genéricos.

La modificación propone el establecimiento de un máximo de cinco años de extensión de la protección suplementaria, como existe en otras legislaciones del mundo, entre otras, la de Estados Unidos de América. Es decir, el titular de una patente de invención podrá, en un plazo de 60 días hábiles, solicitar esta extensión, la que deberá ser justificada y acreditada por una demora administrativa de la oficina de patentes, la cual no podrá exceder, en ningún caso, los 5 años<sup>31</sup>.

Considero que este límite es bastante razonable, ya que se trata de un derecho que permite obtener hasta un 25% de plazo adicional

a la patente concedida. Lo anterior, considerando, que el periodo de concesión de una patente registrada es de 20 años, contados desde la fecha de su solicitud.

### 2.3 Patentes provisionales

Actualmente no se contempla la opción del inventor de “reservar” los derechos sobre su invención para, por ejemplo, tener la opción de perfeccionar su invento o procedimiento antes de realizar la solicitud del privilegio industrial.

Esta modificación nace de la necesidad de diferentes Universidades, quienes requieren de esta opción de “reserva” para poder tener un tiempo razonable de mejorar el invento o el procedimiento, previo a la presentación de la solicitud ante la oficina nacional.

En Chile, actualmente, existe lo que se conoce como “divulgación inocua” que permite al solicitante de la patente, divulgar esta última sin afectar el requisito de “novedad”, siempre y cuando se presente la patente ante el INAPI en un plazo máximo de 12 meses, contados desde la divulgación. Es decir, se trata de “un periodo de gracia o periodo de divulgación inocua, que habilita al solicitante o a su causante a solicitar protección dentro de los 12 meses siguientes a la divulgación de la invención cuando haya sido hecha o se derive del solicitante o cuando ha sido hecha o se derive de abusos y prácticas desleales que hubiese sido objeto el solicitante y su causante”<sup>32</sup>.

Sin embargo, la divulgación inocua no busca perfeccionar el invento o el procedimiento, sino que el titular del privilegio no pierda éste

---

31 Op. Cit. 6, artículo 53.

32 Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Más información en <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-791.html>

último en caso que la publique o exhiba de alguna forma. La idea detrás de las patentes provisionales, como se comentaba al inicio del presente acápite, es permitirle al solicitante presentar una solicitud provisional cuando aun no cuente con todos los requisitos necesarios para obtener el registro de una patente (novedad, originalidad y aplicación industrial). Esta patente provisional tiene la duración de 12 meses y es necesario proceder con el pago de la tasa correspondiente.

Esta solicitud le confiere al titular un derecho de prioridad por un plazo de 12 meses, contados desde la presentación de la solicitud provisional. Es importante hacer presente que el mismo proyecto de Ley establece que si se hace uso de este plazo de prioridad, no podrá reivindicarse una fecha de prioridad de una solicitud anterior.

La presentación de la solicitud provisional no requiere que se presente el pliego de reivindicaciones. Lo anterior, deberá ser regulado por un reglamento, ya que como se confiere un derecho de prioridad al solicitante y se le está “reservando” su derecho, deberían requerirse los elementos necesarios para identificar a la patente cuyo derecho se reserva, para no entorpecer la entrada de otros legítimos titulares. Es de esperar que el reglamento correspondiente tenga lo anterior en cuenta al momento de regular esta materia.

El proyecto establece que la solicitud provisional de patente debe presentarse acompañada con un documento que describa la invención de manera “suficientemente clara y completa, de tal manera que la invención pueda llevar a cabo por una persona experta en la técnica”.

Transcurrido los 12 meses a contar de la fecha de la solicitud de patente provisional, el titular deberá requerir la solicitud de la patente acompañando todos los documentos que son

necesarios (pliego de reivindicaciones, memoria descriptiva, resumen, dibujos, etc.) en idioma español, conforme con los requisitos generales de la presentación de patentes que establece la Ley. Esta patente conservará la fecha de prioridad de la solicitud de patente provisional, siempre y cuando el contenido de la patente definitiva no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación realizada en la patente provisional. Si la patente definitiva amplía los contenidos, éstos tendrán como fecha de prioridad la fecha de presentación de la patente definitiva.

Si pasan los 12 meses y el titular no ha solicitado dentro de plazo la solicitud de patente definitiva, se entenderá a la patente provisional como no presentada.

Lo que la ley no establece, específicamente, es qué ocurre con la tasa de presentación si es que la patente definitiva no es presentada, toda vez que la tasa se paga una vez que se solicita la solicitud provisional. Sin embargo, es de esperar que esta tasa no se devuelva, teniendo en cuenta que existe una gestión detrás de la tramitación de la patente provisional y debe existir algún tipo de canon, ya que de manera contraria todos solicitarían patentes provisionales sin mayor criterio.

Lo anterior por cuanto, además, el proyecto de Ley señala que no procederá la devolución de los montos pagados por conceptos de derechos, salvo disposición en contrario. Actualmente, se puede solicitar la devolución de la tasa de presentación, por ejemplo, antes que el privilegio industrial haya superado al etapa formal (y siempre antes de la ordenación de publicación del activo en el Diario Oficial).

Por último es de esperar que esta solicitud sea utilizada por los inventores de forma prudente, de manera tal que no se sature el sistema con cientos de solicitudes provisionales

que no cumplan con los requisitos necesarios para obtener un privilegio y se haga solo para impedir derechos de terceros en el mercado. Es una institución que intenta proteger a los inventores, pero que se podría prestar para abusos, razón por la cual el INAPI tendrá que definir claramente aquellas solicitudes que pueden considerarse como provisionales y aquellas que no.

### 3. Diseños y Dibujos Industriales

#### 3.1. Procedimiento abreviado

Actualmente, los dibujos y diseños industriales cuenta con el mismo procedimiento de tramitación que las patentes de invención. Es decir, es necesario someter la solicitud de registro de un diseño y/o dibujo industrial al Instituto Nacional de Propiedad Industrial y obtener un informe pericial. Lo anterior es bastante engorroso, complejo y además, caro. Este escenario ha dificultado que los diseñadores nacionales utilicen, activamente, este tipo de protección.

Es por ello que legislaciones como la Europea han adoptado un sistema abreviado para la obtención de este tipo de privilegios.

En efecto, el proyecto propone un procedimiento más ágil y expedito, para lo cual se propone la creación de un mecanismo simple de registro, sin examen previo pero que puede ser posteriormente registrado en caso que existan controversias.

Tener un procedimiento abreviado parece absolutamente razonable, sobre todo porque se trata de privilegios que no son tan complejos como por ejemplo una patente de invención, por ello parece justo que tengan un procedimiento diferenciado, que sea más ágil, menos oneroso para los solicitantes y pueda así convencer a los diseñadores nacionales e internacionales de proteger sus creaciones en

Chile.

#### 3.2. Extensión de protección de dibujos y diseños industriales

Conforme con la regulación nacional actual, los diseños industriales y los dibujos tienen una duración de 10 años, contados desde la fecha de su solicitud.

El proyecto propone que la duración de los dibujos y diseños industriales, conforme el modelo del Arreglo de la Haya, sea de 15 años, contados desde la solicitud de éstos.

La ampliación de los plazos de concesión de derechos industriales siempre es un tema controvertido, ya que una vez expirado éste, el activo pasa a ser de dominio público. Sin embargo, esta decisión del proyecto más que una opción proteccionista o no parece responder a compromisos internacionales adquiridos por Chile y dicha temática permite la presentación de otro artículo.

### Conclusiones

El Proyecto de Ley es una propuesta bastante completa y supone un cambio importante en el actual sistema de propiedad industrial chilena.

Teniendo en cuenta los cambios más relevantes que propone el proyecto, los cuales han sido analizados, considero esta iniciativa como algo bastante positivo para la protección y promoción de los derechos de propiedad industrial en Chile.

Como manifestamos en un comienzo, el derecho de la propiedad intelectual e industrial es un derecho muy dinámico, que se encuentra en constante cambio, que va de la mano de la innovación por lo que siempre irá un paso más adelante que la regulación. Sin embargo la actual Ley de Propiedad In-

ustrial de 2005, se encuentra obsoleta, teniendo en cuenta que no reconoce los estándares internacionales que otros países han incluido en sus jurisdicciones. Lo anterior, en un mundo globalizado como el de hoy, hace que Chile quede atrás en estos temas cada días más relevantes en el desarrollo de los países.

Cabe destacar que para los titulares de derechos de propiedad intelectual uno de los cambios más significativos será el de la acción de caducidad por no uso de marca. Ello obligará a los titulares de marcas comerciales a utilizar activamente sus derechos so pena de verlos caducados.

Esta modificación supondrá un cambio estratégico en lo comercial y podría incrementar, profundamente, la labor del INAPI al momento de conocer sobre estas acciones. Esperemos que este tipo de acciones se utilicen de forma responsable y no se transformen en acciones cotidianas solo para entorpecer la protección marcaria de diferentes oferentes en el mercado.

Otra modificación que resulta muy interesante y se encuentra relacionada con el tema de las patentes, es la acción de usurpación de patente. Esta acción permitirá al legítimo titular hacerse dueño de los derechos que por Ley le corresponden, sin perderlos a través de una acción de cancelación. Sin embargo, y como se comentó con antelación, es sumamente relevante que se capacite a los jueces ordinarios en materia de propiedad industrial, tanto en infracciones como en acciones de usurpación.

Lo anterior habido en cuenta que ambas acciones se presenta, conocen y definen por jueces ordinarios, que generalmente no cuentan con mucho conocimiento en esta materia que es sumamente específica y téc-

nica. Además no siempre han tenido la opción de conocer estos casos, toda vez que las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial no abundan en nuestras cortes.

Es de esperar que esta tramitación de la llamada “Ley Corta del INAPI” siga avanzando rápidamente, como lo ha hecho desde su presentación, para así poder contar con un robusto y actualizado sistema de Propiedad Industrial, que permita impulsar la innovación y proteger los derechos de sus titulares en Chile.

\* \* \* \*