

## **Informamos cambios importantes en la legislación chilena relativa a marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales.**

Estos cambios entrarán en vigencia una vez que el Ejecutivo (Presidente de la República) publique el reglamento y ello debe ocurrir dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley.

Al momento de preparar esta comunicación, la ley aún no ha sido publicada y se espera que se publique después de la segunda mitad de mayo de 2021.

Les haremos llegar nuestro informe tan pronto se produzca la publicación de la ley, ya que ese será el punto de partida de los seis meses en que la reforma se hará efectiva.

### **I. En términos generales, la reforma se centra en los siguientes aspectos (los detalles de estos cambios se explican en la sección II de esta comunicación):**

- 1.- Nuevos tipos de marcas susceptibles de protección.
- 2.- Obligación de uso de marcas en el territorio chileno.
- 3.- Caducidad de marcas que se han vuelto genéricas y descriptivas de los productos, y caducidad especial de denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
4. Abolición de la protección de establecimientos comerciales y establecimientos industriales y su conversión a las clases 35 y 40, respectivamente.
- 5.- Nuevas reglas para el pago de tasas oficiales iniciales en marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, patentes, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales.
- 6.- Nuevas reglas para el plazo de presentación de una solicitud de renovación y para el plazo de pago de las tasas oficiales de renovación de marcas.

7. Nuevas reglas para el plazo de pago de anotaciones (cambios de nombre, transferencias, fusiones, gravámenes, prohibiciones, licencias, etc.) de marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales.
- 8.- Nuevas reglas para el pago de tasas de mantención de patentes, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, así como de circuitos integrados.
- 9.- Posibilidad de extender la protección de diseños y dibujos industriales hasta 15 años.
10. Procedimiento alternativo de registro automático sin examen de fondo en diseños y dibujos industriales.
- 11.- Nuevas reglas relativas a la forma de calcular los perjuicios en caso de infracción de derechos de propiedad industrial.
- 12.- Prisión efectiva por infracciones de propiedad industrial.
- 13.- Cambios en las reglas de protección suplementaria.
- 14.- Acción especial a favor de inventores para recuperar una patente solicitada sin autorización o cesión del inventor.
- 15.- Nuevas excepciones en derechos de patentes.
- 16.- Nuevas patentes provisionales.
- 17.- Nueva definición sobre secretos industriales (secretos comerciales).
- 18.- Nuevo plazo para el restablecimiento de derechos en el caso de las fases nacionales chilenas de PCT.
- 19.- Plazo reducido para recuperar el procedimiento sin perder la prioridad después de un abandono.
- 20.- Notificación electrónica en caso de oposiciones y observaciones de fondo.
- 21.- Postergación del pago de las tasas oficiales iniciales desde la fecha de solicitud e incremento de las tasas iniciales en solicitudes de patentes de más de 80 páginas.

## **II. Para mayores detalles de los cambios mencionados, favor revisar los siguientes puntos.**

### **1.- Nuevos tipos de marcas susceptibles de protección**

Las nuevas disposiciones legales reconocen las **marcas tridimensionales** y las marcas olfativas.

Estas nuevas categorías se suman a las marcas tradicionales y a las marcas sonoras, colectivas, de certificación y frases de propaganda, que ya se reconocen en nuestro sistema legal.

### **2.- Obligación de uso de marcas en el territorio chileno**

La reforma contempla la cancelación de un registro marcario por no uso dentro de los cinco años anteriores al inicio del proceso. Esta cancelación se puede declarar durante un juicio de oposición

o de nulidad, por el demandado en esos casos, y en el contexto de una demanda de cancelación presentada por un tercero.

Para marcas ya concedidas al momento de la entrada en vigor de la reforma, la obligación de uso se aplicará luego de su siguiente renovación.

### **3.- Caducidad de marcas que se han vuelto genéricas y descriptivas de los productos, y caducidad especial de denominaciones de origen e indicaciones geográficas**

La ley contempla una declaración especial de caducidad para marcas registradas cuando se han vuelto genéricas o descriptivas para los productos o servicios que protegen.

### **4. Abolición de la protección de establecimientos comerciales y establecimientos industriales y su conversión a las clases 35 y 40, respectivamente**

El Congreso Nacional ha decidido eliminar la protección de establecimientos comerciales e industriales, que no protege productos ni actividades.

La reforma establece que todos los establecimientos registrados se mantendrán vigentes como tales hasta su renovación, momento en que los establecimientos comerciales serán renovados y convertidos en marcas de servicios de la clase 35, y los establecimientos industriales serán renovados y convertidos en marcas de servicios de la clase 40.

Si los establecimientos comerciales se limitan a una región específica del país, cubrirán todo el territorio, excepto si hay alguna coincidencia con marcas previas en clase 35. En dicho caso, la ampliación territorial se limitará al territorio cubierto originalmente por la marca.

### **5.- Nuevas reglas para el pago de tasas oficiales iniciales en marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, patentes, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales**

La reforma dispone que las tasas oficiales iniciales se pueden pagar al momento de la presentación, o dentro de 30 días hábiles después de la presentación, a pedido del solicitante. No se cobran tasas oficiales adicionales por esta postergación.

La falta de pago significará el abandono de la solicitud.

En el caso de las solicitudes de patentes de invención, hay una tasa oficial adicional si el título, el resumen, la memoria descriptiva, las reivindicaciones y los dibujos exceden 80 páginas. Este cargo adicional de US\$ 88 se aplica por cada 20 páginas adicionales o fracción.

### **6.- Nuevas reglas para el plazo de presentación de una solicitud de renovación y para el plazo de pago de las tasas oficiales de renovación de marcas**

**Plazo para presentar la solicitud de renovación:** la reforma establece que la solicitud de renovación puede presentarse entre los 6 meses anteriores a la fecha del vencimiento del registro y los 6 meses siguientes a la fecha de vencimiento.

**Plazo para pagar las tasas de renovación:** la tasa de renovación se puede pagar al momento de presentar la solicitud de renovación, o en cualquier momento dentro de los seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes hasta el segundo mes tras la fecha de vencimiento, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Mes (Período de gracia para el pago de las tasas de renovación)	1	2	3	4	5	6
US \$	\$ 528	\$ 634	\$ 739	\$ 845	\$ 950	\$ 1.056

**7. Nuevas reglas para el plazo de pago de anotaciones (cambios de nombre, transferencias, fusiones, gravámenes, prohibiciones, licencias, etc.) de marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales**

La reforma establece que las tasas oficiales por concepto de anotación deben pagarse junto a la presentación de la solicitud de anotación.

En consecuencia, se eliminó la resolución de aceptación del proceso de anotación, sin perjuicio de que la oficina chilena está facultada para requerir documentos adicionales o cualquier explicación complementaria sobre el documento que respalda la anotación solicitada.

**8.- Nuevas reglas para el pago de tasas de mantención de patentes, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, así como de los esquemas de trazado de circuitos integrados**

La nueva ley establece dos modalidades diferentes para el pago de las tasas de mantención dependiendo del derecho de propiedad industrial involucrado, como se muestra en los siguientes puntos a), b) y c):

**a) Patentes de invención**

Por los primeros 10 años de protección (primer decenio)

a.1 Al momento de la presentación o dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de presentación, el monto de US\$ 88 (\*) en pesos chilenos.

a.2 Una vez concedida la patente, dentro de 60 días hábiles, el monto de US\$ 264 (\*) en pesos chilenos.

Por el segundo período de 10 años de protección (segundo decenio)

**Alternativa 1**

Con el monto total de US\$ 352 (\*), que se paga antes de 10 años desde la fecha de presentación o dentro de un período de gracia de 6 meses luego del vencimiento de estos 10 años con un cargo adicional de 20% por cada mes o fracción de mes aplicable desde el segundo mes de dicho período de gracia.

**Alternativa 2**

Con el monto de US\$ 35 (\*), que se paga anualmente el año anterior a cada año del segundo decenio a partir del vencimiento de los 10 años posteriores a la fecha de solicitud, o dentro de un período de gracia de 6 meses luego de cada año del segundo decenio con un cargo adicional de 20% por cada mes o fracción de mes, aplicable desde el segundo mes de dicho período de gracia.

**b) Modelos de utilidad y esquema de trazado de circuitos integrados**

Por los primeros cinco años de protección (primer quinquenio)

b.1 Al momento de la presentación o dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de presentación, el monto de US\$ 88 (\*) en pesos chilenos.

b.2 Tras la concesión de modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, dentro de 60 días hábiles, el monto de US\$ 88 (\*) en pesos chilenos.

Por el segundo período de 5 años de protección (segundo quinquenio)

Alternativa 1

Con el monto total de US\$ 176 (\*), que se paga antes de 5 años desde la fecha de presentación o dentro de un período de gracia de 6 meses luego del vencimiento de estos 5 años con un cargo adicional de 20% por cada mes o fracción de mes aplicable desde el segundo mes de dicho período de gracia.

Alternativa 2

Con el monto de US\$ 35 (\*), que se paga anualmente cada año del segundo quinquenio o dentro de un período de gracia de 6 meses luego de cada año del segundo quinquenio, con un cargo adicional de 20% por cada mes o fracción de mes, aplicable desde el segundo mes de dicho período de gracia.

**c) Diseños industriales y dibujos industriales**

Por los primeros cinco años de protección (primer quinquenio)

c.1 Al momento de la presentación o dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de presentación, el monto de US\$ 88 (\*) en pesos chilenos.

c.2 Tras la concesión de modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, dentro de 60 días hábiles, el monto de US\$ 88 (\*) en pesos chilenos.

Por el segundo período de 5 años de protección (segundo quinquenio)

Alternativa 1

Con el monto total de US\$ 176 (\*), que se paga antes de 5 años desde la fecha de presentación o dentro de un período de gracia de 6 meses luego del vencimiento de estos 5 años con un cargo adicional de 20% por cada mes o fracción de mes aplicable desde el segundo mes de dicho período de gracia.

Alternativa 2

Con el monto de US\$ 35 (\*), que se paga:

- anualmente antes de cada año del segundo quinquenio o
- dentro de un período de gracia de 6 meses luego de cada año del segundo quinquenio con un cargo adicional de 20% por cada mes o fracción de mes aplicable desde el segundo mes de dicho período de gracia.

Por el tercer período de 5 años de protección (tercer decenio) VER EL SIGUIENTE PUNTO 09

Alternativa 1

Con el monto total de US\$ 176 (\*), que se paga antes de 10 años desde la fecha de presentación o dentro de un período de gracia de 6 meses luego del vencimiento de estos 10 años con un cargo adicional de 20% por cada mes o fracción de mes aplicable desde el segundo mes de dicho período de gracia.

#### Alternativa 2

Con el monto de US\$ 35 (\*), que se paga:

- anualmente antes de cada año del tercer quinquenio o
- dentro de un período de gracia de 6 meses luego de cada año del tercer quinquenio con un cargo adicional de 20% por cada mes o fracción de mes aplicable desde el segundo mes de dicho período de gracia.

(\*) Los montos de las tasas de mantención son solo referenciales de acuerdo al tipo de cambio al momento de preparar este informe y no se mantendrán necesariamente para el futuro, ya que ello depende de factores variables como el tipo de cambio y una unidad de cuenta que calculan mensualmente las autoridades económicas.

### **9.- Posibilidad de extender la protección de diseños y dibujos industriales hasta 15 años**

Los titulares de aquellos diseños industriales o dibujos industriales con solicitudes pendientes o ya concedidas y vigentes al momento en que la nueva ley entre en vigor, podrán extender la protección pagando las tasas de mantención correspondientes según el tercer quinquenio.

### **10. Procedimiento alternativo de registro automático sin examen de fondo en diseños y dibujos industriales**

Al momento de presentar solicitudes de dibujos industriales o diseños industriales, el solicitante puede optar por el procedimiento general de registro, o por un procedimiento de registro alternativo, que consiste de un proceso abreviado para obtener un certificado de presentación en que no se considera la aplicación de un examen de fondo para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

Una vez que se ha presentado la solicitud conforme al proceso abreviado, la Oficina de Marcas de Chile (INAPI) llevará a cabo un examen preliminar para verificar el total cumplimiento con los requisitos formales establecidos por la ley y su reglamento. Si la solicitud no cumple con los requisitos, el INAPI reiterará las observaciones pendientes, bajo advertencia de tener por no presentada la solicitud si no se corrigen dentro de un período de treinta días.

Si la solicitud cumple con los requisitos formales, se concede la protección y se publicará un extracto de la solicitud correspondiente en el Diario Oficial, en la forma y términos fijados por el reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, no se pueden presentar demandas de infracción sin requerir previamente el examen de fondo del diseño industrial o dibujo industrial y la posterior confirmación de la protección por parte de la oficina chilena.

### **11.- Nuevas reglas relativas a la forma de calcular los perjuicios en caso de infracción de derechos de propiedad industrial**

Una opción nueva y adicional de calcular la indemnización en casos de demandas de infracción en base a productos falsificados.

Esta nueva opción permite al demandante, una vez demostrada la infracción, solicitar que el juez defina una estimación de daños de acuerdo con la magnitud de la infracción, con un monto de dinero que no supere los US\$ 145.000.-

(\*) El límite del monto de la indemnización es solo referencial de acuerdo al tipo de cambio al momento de preparar este informe y no se mantendrá necesariamente para el futuro, ya que ello depende de factores variables como el tipo de cambio y una unidad de cuenta que calculan mensualmente las autoridades económicas.

## **12.- Prisión efectiva por infracciones de propiedad industrial**

Las nuevas disposiciones exigen prisión efectiva para los infractores por el delito de falsificación.

## **13.- Cambios en las reglas de protección suplementaria**

El plazo para presentar una protección suplementaria, por retrasos administrativos injustificados, vence 60 días hábiles después de la concesión de la patente. El plazo anterior era de 6 meses desde la fecha de concesión.

## **14.- Acción especial a favor de inventores para recuperar una patente solicitada sin autorización o cesión del inventor**

Ahora la ley establece un recurso legal especial contra quienes han obtenido una patente sin el consentimiento del inventor.

Este nuevo recurso se puede presentar siempre que la patente de invención se encuentre vigente y se presenta y tramita ante jueces ordinarios conforme a un proceso simplificado.

## **15.- Nuevas excepciones en derechos de patentes**

La reforma incorpora que los actos dirigidos a obtener una autorización sanitaria para la comercialización de productos agroquímicos o farmacéuticos no infringen derechos de patentes. Sin embargo, esta excepción no permite comercializar los productos sin la autorización del titular de la patente.

Además de lo anterior, se añade un catálogo de excepciones, a saber

- (a) actos privados y sin motivos comerciales;
- (b) actos realizados por motivos experimentales;
- (c) preparaciones individuales de medicamentos;
- (d) empleo a bordo de navíos que penetren temporal o accidentalmente en el territorio chileno.
- (e) empleo a bordo de medios de transporte aéreo o terrestre que penetren temporal o accidentalmente en el territorio chileno.

## **16.- Nuevas patentes provisionales**

Las patentes provisionales son una nueva institución en nuestro sistema y se pueden usar como prioridades para posteriores solicitudes ordinarias a nivel nacional o internacional.

Las patentes provisionales son válidas si contienen una descripción clara y completa de la invención. Para ser aceptada como una solicitud válida no es necesario contener reivindicaciones.

La solicitud ordinaria debe presentarse dentro de los 12 meses posteriores a la patente provisional con el set completo de reivindicaciones, memoria descriptiva y dibujos.

#### **17.- Nueva definición sobre secretos industriales (secretos comerciales).**

La nueva ley especifica conceptos relacionados con secretos industriales.

Ahora se les llamará “secretos comerciales”, y su ámbito queda acotado al incorporarse los siguientes elementos a su definición:

- (a) incluye información secreta que no es generalmente conocida ni fácilmente accesible;
- (b) la información debe tener valor comercial; e
- (c) incorpora la obligación para el titular de aplicar medidas para mantenerla secreta.

#### **18.- Nuevo plazo para el restablecimiento de derechos en el caso de las fases nacionales chilenas de PCT**

En caso de perderse el plazo de prioridad, el solicitante tiene derecho a solicitar el restablecimiento del derecho de prioridad dentro de los dos meses posteriores al plazo de prioridad expresando la razón de la omisión y presentando la evidencia correspondiente.

#### **19.- Plazo reducido para recuperar el procedimiento sin perder la prioridad después de un abandono**

La nueva ley permite revivir un proceso tras su abandono por no cumplir con algún requisito procesal en 45 días.

Este plazo con el mismo fin era de 120 días antes de la reforma.

#### **20.- Notificación electrónica en caso de oposiciones y observaciones de fondo**

La nueva ley permite que las notificaciones digitales por correo electrónico relativas a oposiciones y relativas a observaciones de fondo cuando estas últimas son notificadas junto a una oposición.

El resto de las resoluciones adoptadas por la oficina chilena continúan siendo notificadas por la vía regular, esto es, por medio de su publicación diaria en papel y la divulgación de la misma en el sitio web de la oficina chilena.

#### **21.- Incremento de las tasas iniciales en solicitudes de patentes de más de 80 páginas**

La reforma establece que las tasas oficiales iniciales se pueden pagar al momento de la presentación o dentro de los 30 días hábiles posteriores a la presentación, a pedido del solicitante. No se cobran tasas oficiales adicionales por esta postergación.

La falta de pago significará el abandono de la solicitud.

En el caso de las solicitudes de patentes de invención, hay una tasa oficial adicional si el título, el resumen, la memoria descriptiva, las reivindicaciones y los dibujos exceden 80 páginas. Este cargo adicional de US\$ 88 se aplica por cada 20 páginas adicionales o fracción.