

## Reforma a la Ley de Propiedad Industrial

Tras la publicación del nuevo reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (“Reglamento”), en el Diario Oficial del día 9 de mayo de 2022, comenzarán a regir las modificaciones introducidas por la Ley N°21.355 a la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial (“Ley”). Como ya es sabido, esta reforma reconoce nuevos tipos de derechos de propiedad industrial, da un paso significativo al mundo digital y facilita la tramitación de estos derechos, modernizando los procesos y actualizando la normativa chilena conforme a estándares internacionales.

Dentro de las principales modificaciones introducidas por la Ley N°21.355 están:

- La ampliación de la definición de marca comercial, eliminándose el requisito de *representación gráfica*, lo que permite reconocer tácitamente a otras marcas no convencionales. Se incorporan así, por primera vez en Chile, las marcas olfativas y las formas tridimensionales, de posición, de patrón, de movimiento, holográficas, multimedia y táctiles. En otras palabras, a contar de hoy, se podrán registrar como marcas comerciales; olores, texturas, envases, entre otros; siempre en la medida que sean distintivos de un determinado origen empresarial, aumentando considerablemente el catálogo de tipos de marcas, que se vienen a sumar a las tradicionales marcas denominativas, mixtas, figurativas y sonoras. Será interesante ver cuáles criterios adoptará el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”) para ejecutar este mandato legal, aun cuando el Reglamento otorga una serie de directrices, al indicar que “la representación de la marca definirá el objeto del registro”. Para efectos de especificar claramente la marca, el Reglamento estipula que ésta se podrá manifestar en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda ser representada o reproducida en el registro de manera clara, precisa, fácilmente accesible e inteligible de un modo que permita a INAPI determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección solicitada.

Así, las solicitudes se deberán ajustar a los requerimientos y estándares técnicos compatibles con las plataformas que dispondrá INAPI. Para poder cumplir con estos requisitos, INAPI modernizó su plataforma de tramitación, la que ya se encuentra disponible a contar del 9 de mayo de 2022.

- Los titulares de marcas tendrán un nuevo plazo para efectos de solicitar su renovación, correspondiente a los 6 meses anteriores y 6 meses siguientes al vencimiento del registro, ello en contraposición a los 30 días siguientes contados desde su expiración que solía tener el titular para renovar. Lo anterior viene a actualizar de manera literal el texto anterior de la Ley, sin perjuicio que dicha norma se encontraba tácitamente derogada por el Tratado sobre el Derecho de Marcas. En ese sentido, INAPI ya había adoptado desde abril de 2021 el criterio de renovación hasta los 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro.

- Uno de los cambios más esperados, sin embargo, es el de la acción de caducidad por falta de uso. En este sentido, cabe tener presente que Chile era de los últimos países en el mundo en no exigir a los titulares de marcas comerciales su uso, bajo la sanción de perder su protección. Así, y en línea con la normativa de la mayoría de los países, quien detente un interés legítimo, podrá solicitar la caducidad total o parcial de un registro marcario en caso de que la marca no haya sido usada real y efectivamente en el plazo de 5 años desde que se concedió el registro o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo período de tiempo. Este cambio permitirá eliminar como barrera de entrada para nuevas marcas a aquellas denominadas “marcas pasivas”, permitiendo así, el registro de nuevas marcas a quienes sí tienen un legítimo interés en utilizarlas en el tráfico comercial.

- Se introduce el delito de falsificación de marcas, estableciendo por primera vez, la pena de cárcel en nuestro régimen de propiedad industrial, para quienes fabriquen, introduzcan en el país, tengan para comercializar o comercialicen falsificaciones de objetos con fines de lucro.

- Se introducen figuras simplificadas para patentes de invención y diseños industriales. En el caso de las primeras, se introduce la patente provisional para aquel que, teniendo una potencial invención, pero no contando aún con todos los elementos necesarios exigidos por ley para su protección, pueda solicitar ante INAPI una patente provisional sin tener que hacer la presentación de reivindicaciones ni las declaraciones de novedad, propiedad y utilidad de la invención. Lo anterior es relevante puesto que el proceso de solicitud de registro de patentes en nuestro país suele durar años y esta nueva figura protege la invención confiriendo a su titular un derecho de prioridad de 12 meses contados desde su presentación, otorgando así, protección a la invención y más tiempo al titular para recabar los antecedentes necesarios, así como de paso, reunir recursos y evaluar su viabilidad. Se establecen, también, cambios en la periodicidad en que se deben o pueden pagar los impuestos para mantener estos derechos vigentes.

- En cuanto a los diseños o dibujos industriales, se amplía el plazo de vigencia de los registros de 10 a 15 años y se introduce una nueva alternativa de tramitación simplificada consistente en un depósito del dibujo o diseño ante INAPI, a través de un procedimiento abreviado que no considera un examen de fondo. Este procedimiento abreviado otorga al solicitante un certificado de depósito y, junto con aquel se ordena la publicación del diseño para que terceros puedan requerir su examen de fondo. Mientras el diseño esté en este estado de depósito – que se extiende hasta por 15 años – conserva la prioridad y la facultad para instar por el examen de fondo, pero sin contar durante el tiempo intermedio con las acciones legales para impedir su uso por parte de terceros. Esta figura simplificada viene en promover un aumento en la protección de esta clase de diseños, dejando el engorroso examen de fondo a que los somete la ley sólo para aquellos casos en que el diseño resulte ser comercialmente relevante para su titular.

- La incorporación en la Ley de una regulación más extensa y pormenorizada para la “marca colectiva” y “marca de certificación”, los que, a la fecha estaban regulados en la Circular 9 de INAPI, que incluye el registro obligatorio de un reglamento de uso que deberá ser aprobado por INAPI.

### CONTACTO



**DIEGO MORANDÉ**

[dmorande@guerrero.cl](mailto:dmorande@guerrero.cl)



**ALEJANDRA LEITON**

[aleiton@guerrero.cl](mailto:aleiton@guerrero.cl)



**GABRIELA ESKENAZI**

[geskenazi@guerrero.cl](mailto:geskenazi@guerrero.cl)