

NUEVA LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Marcos Morales Andrade

Con fecha 11 de marzo de 2005 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N.º 19.996, que modifica y complementa la actual Ley N.º 19.039 sobre Propiedad Industrial vigente desde el 30 de septiembre de 1991. La entrada en vigor de la nueva normativa está supeditada a la dictación de un reglamento de ejecución, para lo cual el Ejecutivo cuenta con un plazo de seis meses que expira el 11 de septiembre de 2005, aunque en círculos oficiales se ha expresado la voluntad de dictar dicho reglamento durante el primer semestre del año en curso.

La normativa sobre propiedad industrial dice relación con la protección de las creaciones que tienen una significación o funcionalidad eminentemente empresarial o industrial, entre las cuales se comprenden las marcas comerciales, patentes de invención, diseños industriales y modelos de utilidad. A ellas se han agregado, merced a la ley en análisis, los dibujos industriales, las topografías o trazados de circuitos integrados, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, así como igualmente se han incorporado normas específicas de protección a los secretos empresariales.

Por otro lado, junto con introducir nuevas categorías de derechos de propiedad industrial, la nueva normativa introduce importantes modificaciones respecto de las actuales categorías, tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal, facilitando el registro de derechos de propiedad industrial, modificando el procedimiento administrativo correspondiente e introduciendo modificaciones orgánicas al tribunal especial de segunda instancia del ramo. Adicionalmente, se contemplan reglas especiales para observancia de los derechos de propiedad industrial, introduciéndose ex novo acciones civiles y normas regulatorias de indemnización de perjuicios.

La citada Ley N.º 19.996 es el fruto del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo en el año 1999 y tiene por objeto adecuar la normativa vigente a los compromisos adquiridos por el Estado de Chile en el marco de la OMC, contenidos para estos efectos en el acuerdo anexo denominado «Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio» —ADPIC— (TRIPs, en su sigla inglesa), ratificado por Chile y publicado en el Diario Oficial con fecha 17 de mayo de 1995.

Las principales novedades al sistema pueden agruparse en cuatro capítulos: (1) Modificaciones en materia de marcas comerciales; (2) Modificaciones en materia de patentes; (3) Introducción de nuevas categorías de protección; (4) Agilización de procedimientos administrativos; y (5) Innovaciones en materia de observancia de derechos de propiedad industrial.

1. MODIFICACIONES EN MATERIA DE MARCAS COMERCIALES

1.1. *Posibilidad de registrar marcas no distintivas*

Como es sabido, las marcas no distintivas —genéricas, descriptivas— no pueden ser registradas. Sin embargo, la nueva ley dispone que este tipo de marcas podrán ser inscritas en la medida que hayan adquirido distintividad por medio del uso en Chile (esto se conoce como «secondary meaning»).

Lo anterior significa que las marcas que en el pasado no hayan podido ser inscritas por estas razones, podrán serlo en el futuro, en la medida que hayan sido usadas con relevancia en el mercado nacional (por ejemplo, la marca HOME CENTER). Lo mismo rige para las nuevas marcas que intrínsecamente no sean distintivas, en la medida que se usen previamente de manera relevante en el mercado interno.

Esta innovación implica un nuevo escenario para las empresas cuyas marcas —antiguas o nuevas— se encuentren en esta situación, ya que mediante diversas pruebas, tales como spots publicitarios, artículos periodísticos, campañas de prensa, folletos o facturas de venta, podrán demostrar el uso de las marcas en el mercado nacional por un razonable período de tiempo.

1.2. *Protección a marcas notorias chilenas*

Las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad podrán ahora impedir el registro de otros signos idénticos o similares aunque se trate de rubros distintos y no relacionados, siempre que exista algún tipo de conexión de rubros y que sea probable que la marca del tercero lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Esta extensión de protección para las marcas notorias inscritas en Chile no existía en la legislación precedente.

1.3. *Protección expresa a marcas no registradas*

Hasta ahora, las marcas usadas en el comercio que no han sido inscritas no gozan de protección expresa a nivel legal, aunque la jurisprudencia les ha reconocido un grado de protección importante. Ahora, la nueva ley recoge este criterio y señala que no pueden registrarse aquellas marcas iguales o similares a otras que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional.

1.4. *Supresión de las protecciones «por clase»*

Hasta la fecha las marcas de servicios se inscriben identificando específicamente los servicios amparados con la marca. Sin embargo, tratándose de marcas de productos o establecimientos comerciales o industriales, es posible hasta ahora inscribir la marca para

una o más clases «completas». En lo sucesivo, sin embargo, será necesario indicar en la solicitud de marca los productos específicos que se identificarán con la marca, o que serán vendidos o fabricados con la marca de establecimiento comercial o industrial, con lo cual se aplicará a estas marcas el mismo régimen de las marcas de servicios.

Esta modificación tiene por objeto acotar y especificar el ámbito de protección de las marcas, terminando así con registros «paraguas» que cubren innumerables productos para los que realmente no se usa la marca. Sin embargo, del punto de vista defensivo de los titulares de marcas, esta modificación legal viene a terminar con un sistema de protección amplio que es bastante útil, efecto que sin embargo puede igualmente ser subsanado o corregido en la medida que las marcas de productos y establecimientos sean solicitadas para coberturas amplias, especificando diversos y variados tipos de productos en una misma clase, manteniendo así en gran medida los beneficios de estos registros «defensivos».

1.5. Simplificación del procedimiento de registro

Actualmente el procedimiento de registro de una marca consiste básicamente en un doble examen de la marca, primero por parte del Conservador de Marcas y posteriormente por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, quienes podían rechazar la solicitud por las mismas o diferentes razones. Mediante la nueva ley se suprime la facultad del Conservador de Marcas para rechazar una solicitud, si ésta fuese incompatible con otro signo previo o bien genérica o descriptiva, quedando su labor circunscrita a analizar únicamente los aspectos formales de la solicitud.

Este mecanismo es más racional y expedito, lo cual ayudará a la celeridad de la tramitación de las marcas que presenten problemas u objeciones para ser inscritas, puesto que al suprimirse las facultades del Conservador —cuyo rechazo podía ser objeto de sucesivos recursos de reclamación y apelación, dilatándose el procedimiento hasta por varios años en su primera fase antes de la publicación en el Diario Oficial— en lo sucesivo únicamente podrá haber un solo rechazo emitido por el Jefe del Departamento.

1.6. Posibilidad de defenderse anticipadamente de rechazos administrativos

Hasta la fecha, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial puede rechazar «de oficio» una solicitud de marca, esto es, por su propia cuenta, sin que haya mediado una oposición o, si la hay, incluso por razones distintas de las expuestas en la oposición. Esta decisión se emite como resolución definitiva y sin que haya sido advertida previamente al interesado y sin posibilidad de contra argumentar, salvo la posibilidad de apelar.

En lo sucesivo, el Jefe del Departamento, si estima que existen causales para rechazar de oficio una solicitud, deberá comunicarlo por escrito al solicitante, quien podrá entonces responder y argumentar a su favor. Más aún, en la resolución definitiva ya no podrá rechazarse la solicitud por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento. Se acaban, pues, las sorpresas de último minuto.

2. MODIFICACIONES EN MATERIA DE PATENTES

2.1. *Nuevos tipos de invenciones patentables*

A diferencia de la situación actual, la nueva ley permite patentar los microorganismos nuevos y los procedimientos microbiológicos.

2.2. *Modificación del plazo de protección*

Se aumenta a 20 años el plazo de protección de las patentes de invención, contados desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva. Actualmente el plazo es de 15 años contados desde la fecha de concesión.

Esta modificación del plazo de protección —no necesariamente una ampliación— se aplica además a las patentes de invención concedidas entre el 1º de enero de 2000 y la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley, y en tal caso el plazo se computará desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo que resulte inferior al plazo computado conforme al sistema antiguo, en cuyo caso rige este último.

2.3. *Divulgación previa de la invención*

La nueva ley dispone que ciertas divulgaciones de la invención realizadas durante seis meses previos a la presentación de la solicitud de patente no afectarán la novedad de la invención. Esta nueva regulación suprime la hasta ahora llamada patente «precaucional» y la sustituye entonces por un mecanismo más simple y práctico.

2.4. *Se suprime la patente de reválida*

Hasta antes de la modificación, era posible otorgar protección en Chile a patentes previamente concedidas en el extranjero, cuyo plazo de prioridad —Convenio de París— ha expirado, por el plazo de protección restante de la patente extranjera. Este tipo de patentes son suprimidas en la nueva ley, con lo cual se beneficia la industria nacional en el sentido que podrá utilizar tecnología no patentada en Chile después de un año de haberse presentado la correspondiente solicitud de patente en el extranjero. Al mismo tiempo, se termina además con la situación anómala que se presentaba cuando titulares extranjeros presentaban en Chile solicitudes de patentes de reválida para eliminar del mercado a la industria nacional que usaba dicha tecnología.

2.5. *Se suprime la patente de mejoras*

Patentes de mejoras son aquellas modificaciones introducidas a invenciones ya conocidas, que provienen del mismo titular de la invención objeto de la mejora y que representan una ventaja relevante. Este tipo de patentes, que por estar disponibles únicamente para los titulares de las patentes objeto de mejoras coartaban la iniciativa y el

avance tecnológicos, son suprimidas en la nueva ley. De este modo, desde la entrada en vigencia de las modificaciones, cualquiera podrá —ya no sólo el titular de la patente objeto de la mejora— proteger este tipo de modificaciones, en la medida que cumplan con los requisitos propios de toda patente.

2.6. Reducción del plazo de nulidad

El plazo para demandar la nulidad de una patente concedida se reduce de 10 años a 5 años, lo cual permitirá garantizar una más rápida estabilidad a los derechos concedidos.

3. MODIFICACIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1. Recursos

Se agrega la posibilidad de recurrir de casación en el fondo ante la Corte Suprema en contra de las sentencias de segunda instancia dictadas por el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial. Se trata de una innovación importante, ya que conforme a la actual ley la única forma de acceder a los tribunales superiores de justicia es a través del recurso de queja, el cual contempla requisitos muy rígidos, como la existencia de una falta o abuso grave. Al contrario, el recurso de casación en el fondo procede en contra de las sentencias dictadas con infracción de ley que incida en la decisión, sin que sea necesario que se hayan cometido faltas o abusos graves necesariamente.

3.2. Derechos fiscales

Se aumenta el monto de los tributos de presentación y registro de derechos de propiedad industrial. Así, para las patentes de invención, de modelos de utilidad y diseños industriales el monto será de 2 UTM por cada cinco años de concesión del derecho (actualmente es 1 UTM) y para las marcas comerciales de productos y servicios el monto será de 3 UTM, por cada diez años. A los esquemas de trazado de circuitos integrados se aplican los mismos montos de las patentes y las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se rigen por los montos de las marcas.

Las marcas de establecimientos comerciales e industriales ya no podrán inscribirse para todo tipo de productos pagando solamente los derechos correspondientes a una marca, sino que se deberá pagar separadamente por cada clase, lo cual se aplicará también a las renovaciones de marcas. Para evitar aumento de costos, sugerimos entonces a nuestros clientes que sus nuevas marcas que deseen registrar sean acotadas específicamente a los productos que se venderán en el establecimiento comercial o se fabricarán en el establecimiento industrial.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago de 6 UTM (actualmente son 4 UTM). Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no estarán afectas a tributo de renovación, sino que su registro será indefinido.

Para las anotaciones de transferencias de dominio, licencias de uso, prendas, cambios de nombre o cualquier tipo de gravamen sobre derechos de propiedad industrial, el monto del tributo de anotación aumenta a 1 UTM (actualmente es de 0,5 UTM). Por el contrario, el tributo de apelación no experimentará incremento y por tanto se mantendrá en 2 UTM.

3.3. Tribunal de Propiedad Industrial

Se reemplaza el antiguo nombre de Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, pasando a denominarse este tribunal especial de segunda instancia como Tribunal de Propiedad Industrial, al tiempo que se aumenta el número de ministros y se dispone que deberá funcionar en dos salas, y no en una como es actualmente. Lo anterior se traducirá en la reducción de plazos para la tramitación y fallo de los recursos de apelación, lo cual es relevante, ya que actualmente un recurso de apelación tarda aproximadamente tres años en ser resuelto. Además, la nueva ley exige que la mayoría de los miembros del tribunal posean conocimientos especializados en propiedad industrial, lo cual debiera ser beneficioso para los actores del sistema.

4. MODIFICACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

4.1. Extensión de la protección penal de los derechos marcarios

El titular de una marca registrada podrá perseguir la responsabilidad criminal por uso indebido de marca no sólo cuando el infractor use la marca para los mismos productos, servicios o establecimientos —como ocurre actualmente— sino también cuando éstos sean distintos, pero relacionados, con aquellos protegidos por la marca registrada.

4.2. Aumento de las penas

Se aumentan las penas por infracción a los derechos de marcas o de patentes, que actualmente oscilan entre las 100 UTM y las 500 UTM, quedando ahora entre 25 UTM y 1.000 UTM. En caso de reincidencia, la ley actual permite imponer una multa de hasta 1.000 UTM, mientras que la nueva ley aumenta el rango hasta las 2.000 UTM. Las nuevas penas se aplican también para las infracciones a indicaciones geográficas, denominaciones de origen y esquemas de trazado de circuitos integrados.

4.3. *Agotamiento de derechos*

La nueva ley introduce una limitación lógica, que no existía hasta ahora, al ejercicio de los derechos conferidos por la marca o patente inscritas, que consiste en que el titular del derecho correspondiente no podrá prohibir a terceros el uso de la marca registrada, o la comercialización de productos amparados por una patente, después que tales productos hayan sido introducidos legalmente en el comercio de cualquier país por dicho titular o con su consentimiento. Lo anterior se conoce como «agotamiento» del derecho sobre la marca o la patente, que es reconocido en las modernas legislaciones extranjeras, y significa, en resumen, que una vez vendido legítimamente un producto amparado por una marca o patente, éste podrá seguir siendo comercializado sucesivamente sin que el titular pueda impedirlo.

4.4. *Formalidades de los contratos*

Se termina con la exigencia de otorgar por escritura pública los contratos relativos a derechos de propiedad industrial (transferencias, licencias) y en lo sucesivo bastará que consten en documento privado suscrito ante notario.

4.5. *Nuevas acciones civiles*

Hasta la fecha las infracciones a los derechos de propiedad industrial se persiguen casi en su totalidad por la vía penal, puesto que no existen reglas eficaces para hacerlo únicamente por la vía civil. Sin embargo, no toda infracción implica necesariamente la comisión de un delito, de manera que existe un evidente avance en materia de protección de derechos de propiedad industrial.

La nueva ley establece la posibilidad —para el titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado— de demandar civilmente la cesación de los actos que violen el derecho protegido, la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción y la posibilidad de solicitar que se publique la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Este tipo de procesos se tramitarán sumariamente y sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

4.6. *Medidas precautorias y prejudiciales*

Para asegurar el resultado eficaz de un proceso por infracción a derechos de propiedad industrial, procederá la dictación de medidas precautorias, las que podrán solicitarse antes o durante el curso del juicio. Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el tribunal podrá decretar la cesación inmediata de los actos que constituyan la infracción, el secuestro de los productos objeto de la infracción y de los materiales y medios que sirvieron principalmente para cometerla, la prohibición de publicitar o promover los productos motivo de la infracción, y la retención de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

4.7. Indemnización de perjuicios

El titular lesionado en sus derechos podrá demandar la indemnización de perjuicios, a su elección, sea conforme a las reglas generales o bien de acuerdo con una de las siguientes reglas de cuantificación: (a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción; (b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o (c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

4.8. Inversión de la carga de la prueba para patentes de procedimientos

La modificación legal establece que en los procesos civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico, producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo y exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. Esta innovación resultará enormemente beneficiosa para los titulares de patentes de procedimientos, siendo el demandado quien tendrá que probar que el producto ha sido obtenido mediante un procedimiento distinto al patentado.

4.9. Secretos empresariales

Secreto empresarial es todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. La ley considera que hay violación de un secreto empresarial cuando existe adquisición ilegítima, divulgación o explotación sin autorización de su titular. Este tipo de conductas son sancionadas actualmente por el Código Penal y la ley en análisis no innova al respecto, salvo al disponer diversas medidas civiles eficaces para la persecución de los ilícitos y la obtención de indemnizaciones.

5. PROTECCIÓN DE NUEVAS CATEGORÍAS

La ley en vigor reconoce únicamente cinco categorías objeto de registro ante el Departamento de Propiedad Industrial: marcas, frases de propaganda, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. La modificación legal introduce tres nuevas categorías: (1) dibujos industriales, (2) esquemas de trazado de circuitos integrados, y (3) indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

5.1. Dibujos industriales

Un dibujo industrial es una figura o combinación de figuras, líneas o colores desarrolladas en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen al producto una apariencia nueva.

Se trata, en consecuencia, de proteger los adornos bidimensionales de los productos, ampliando el abanico de formas protegibles, el cual estaba reducido hasta ahora a las formas tridimensionales (diseños industriales). Mediante la categoría de dibujo industrial podrán protegerse, por ejemplo, los estampados en el vestuario.

Esta nueva categoría tiene una vigencia de protección de 10 años, no renovables, contados desde la fecha de la solicitud y se rige por las mismas reglas de los diseños industriales y de las patentes de invención.

5.2. Esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados

La ley define que circuito integrado es todo producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos —al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones— formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material. Por su parte, el esquema de trazado o topografía de tales de circuitos integrados es la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación. Para ser protegidos, los esquemas de trazado de circuitos integrados deben ser originales.

El plazo de protección es de 10 años, no renovables, desde la presentación de la solicitud o desde la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado de circuito integrado, o bien dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación.

Los titulares de derechos sobre esta nueva categoría gozan de derechos equivalentes a los titulares de patentes de invención para impedir a terceros su uso comercial no autorizado.

5.3. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Indicación geográfica es aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

Denominación de origen es aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Como se advierte, lo esencial de las indicaciones geográficas es que la calidad, reputación o característica especial de los productos esté asociada a su origen geográfico,

requisito que es también exigido para las denominaciones de origen, pero en estas últimas es necesario además que calidad, reputación o característica especial de los productos sea atribuible, además, a otros factores naturales y humanos que incidan en la particularidad de aquéllos.

Actualmente en nuestro país existen diversas denominaciones de origen reconocidas expresamente por la ley, cuales son «pisco», «pajarete» y «vino asoleado», así como todos los territorios geográficos establecidos en la zonificación vitícola establecida en la Ley N° 18.455.

Sin embargo, con la nueva legislación —dada la amplia redacción de estas nuevas categorías— no todo estará reservado únicamente para los vinos u otras bebidas alcohólicas. Así, por ejemplo, podrán también registrarse expresiones tales como las sandías de Paine, las aceitunas de Azapa, los dulces de La Ligua, como también los utensilios de alfarería y mimbre fabricados en Pomaire y Chimbarongo, respectivamente.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias. También podrán protegerse en Chile las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras.

Existirá un registro especial para estas nuevas categorías, las cuales tendrán duración indefinida y no podrán inscribirse, a la vez, como marcas comerciales.

Santiago, abril de 2005