



Reforma que actualiza la normativa de Propiedad Industrial

Cambios que introduce la Ley 21.355 a la Ley 19.039

Ley 21.355

¿LEY CORTA?

Esta ley persigue **mejorar el sistema nacional de PI** mediante la introducción de modificaciones a dos cuerpos legales:

- (1) la ley **N° 19.039** de Propiedad Industrial;
- (2) la ley N° 20.254 que crea INAPI.



Ley 21.355

VIGENCIA DIFERIDA



**Artículo
8vo
Transitorio**

- 6 meses para la publicación del reglamento, con lo que entrará en vigencia la reforma.
- Ley 21.355 se publicó el 5/7/2021



2022

Ley corta INAPI

Mirada general



MARCAS



INDICACIONES GEOGRÁFICAS /
DENOMINACIONES DE ORIGEN



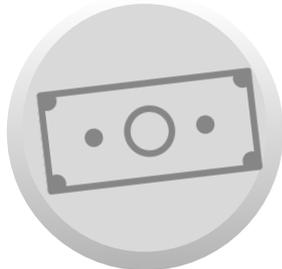
PATENTES



DIBUJOS / DISEÑOS
INDUSTRIALES



SECRETOS
COMERCIALES



“TASAS”



NOTIFICACIONES



OBSERVANCIA

Marcas Comerciales

**Nuevo concepto
más amplio**
Artículos 19 y 20 i)
Ley 19.039



Caducidad Marcaría



Uso de indicaciones de marca registrada

Vulgarización o "genericidio"

Artículos 27 bis A, B, C y D (nuevos)

- Total o Parcial
- Nunca de oficio
- Demanda reconvencional
- Efecto futuro

causales

Falta de uso real y efectivo

+ Artículo 5° transitorio

5 años se cuentan desde el registro o la primera renovación que ocurra bajo el imperio de la nueva ley

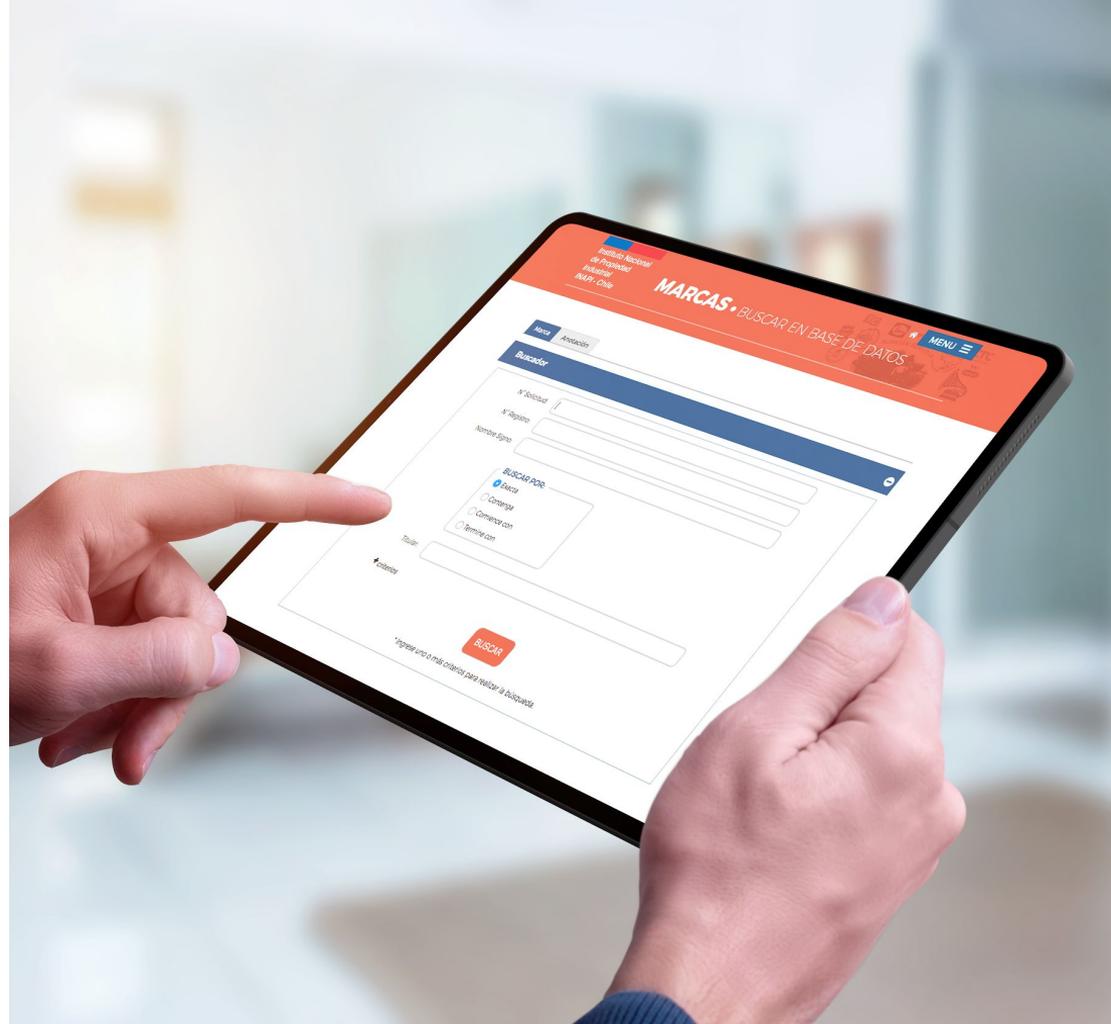
Prueba de uso

- corresponde al titular
- cualquier prueba admitida
- se reconocen razones válidas de falta de uso

Marcas Colectivas y de Certificación

Regulación a nivel legal

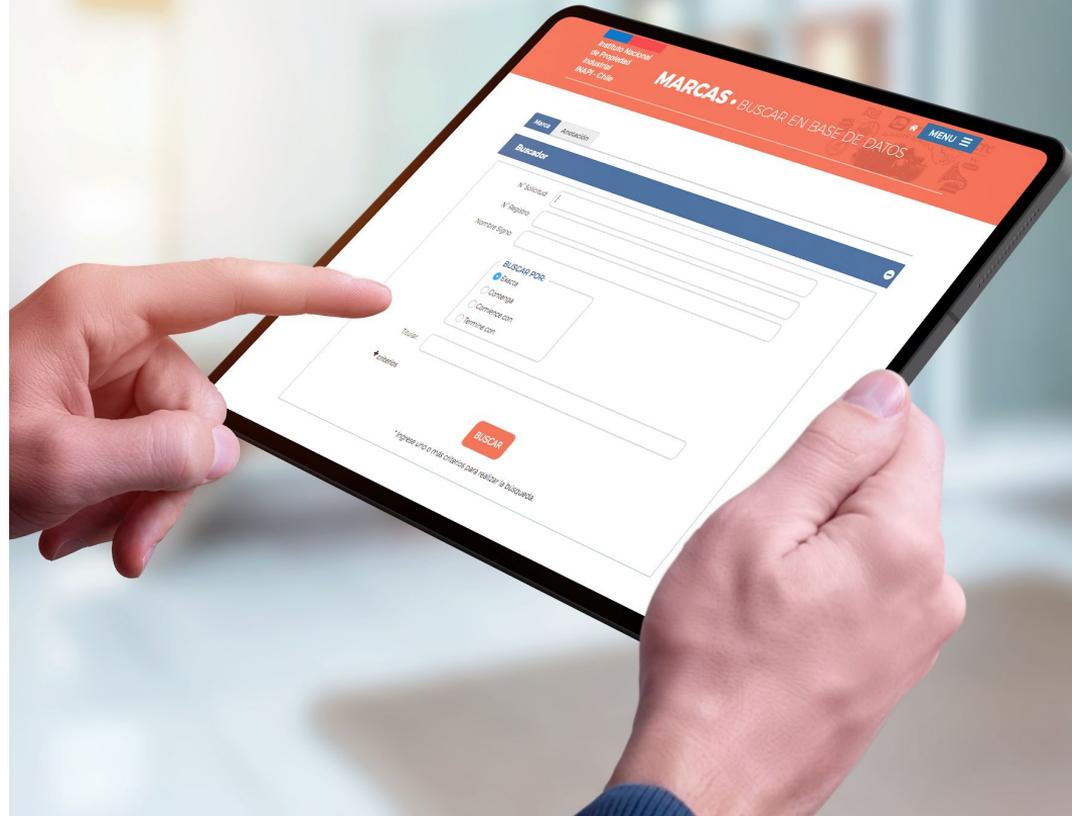
- Artículos **19 bis** y **23 bis A, B y C** de la Ley 19.039
- Definiciones
- Reglamento de Uso y Control



Renovación Marcas

Presentación y pago conjunto

- Artículos **18 bis B** y **24** Ley 19.039
- Mantiene monto tasa y sobretasa
- Modifica oportunidad de pago



Ley corta INAPI

Indicaciones Geográficas/Denominaciones de Origen

→ Se modifican los artículos **95, 98** y **100** de la Ley 19.039



- Incorpora **nuevas prohibiciones** de registro
- Posibilidad de **requerir informe** a otros servicios públicos
- Cancelación por **cese en la elaboración** o porque no se cumplen las **condiciones** que justificaron el reconocimiento

Patentes Provisionales



NUEVO ARTÍCULO 40

12 meses

- No admite reivindicación de prioridad
- Descripción clara y completa por escrito en español o inglés
- Se tiene por no presentada si no se presenta la solicitud definitiva dentro de plazo
- Ampliación de contenido pierde prioridad

1 UTM

Restablecimiento de derechos



- Modifica el **artículo 45** de la Ley 19.039
- “desarchivo” de solicitudes abandonadas

→ Cambios:

1. 45 días
2. Pago de una tasa de 2 UTM

Restauración de prioridad



- Modificación del **artículo 34** de la Ley 19.039
- 2 meses, sin tasa

PCT: posible rebaja arancel pericial

- Modificación del **artículo 118** de la Ley 19.039
- INAPI ISA/IPEA
- 50%

Dibujos y Diseños Industriales



- Artículos **65 +** nuevo **Párrafo 2º, Título IV** Ley 19.039
- Artículos primero y sexto transitorios Ley 21.355

→ Cambios:

1. Vigencia “hasta 15 años”
2. Certificados de Depósito sin examen de fondo

Secretos Comerciales



→ Artículos **86, 87 y 88** Ley 19.039

→ Cambios para ajustar a estándar ADPIC:

1. Concepto
2. Requisitos

Ley corta INAPI

Tasas



El otorgamiento y la mantención o renovación de los registros de derechos de propiedad industrial que concede INAPI están afectados al **pago de “tasas” o derechos fijados por ley.**

- **Todas las tasas que establece la Ley 19.039 de Propiedad Industrial son a beneficio fiscal**
- **Todas estas tasas están expresadas en UTM**

Artículo 18 Ley 19.039

- **Posibilidad de presentación sin pago**
 - 30 días
- **Tasa por exceso de hojas**
 - 80 (documentos técnicos en español)
 - 1 UTM cada 20 adicionales o fracción
- **Anualidades como alternativa de pago respecto del segundo periodo (decenio o quinquenio)**
 - Sobretasa en plazo de gracia
 - Modalidad y Oportunidad de pago

Aplicable a solicitudes de registro de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños/dibujos industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.



Anotaciones

ARTÍCULO 18 BIS D

Presentación y pago conjunto

- Mantiene monto tasa (1 UTM)
- Modifica oportunidad de pago



Artículo 18 bis F



Improcedencia devolución tasas pagadas

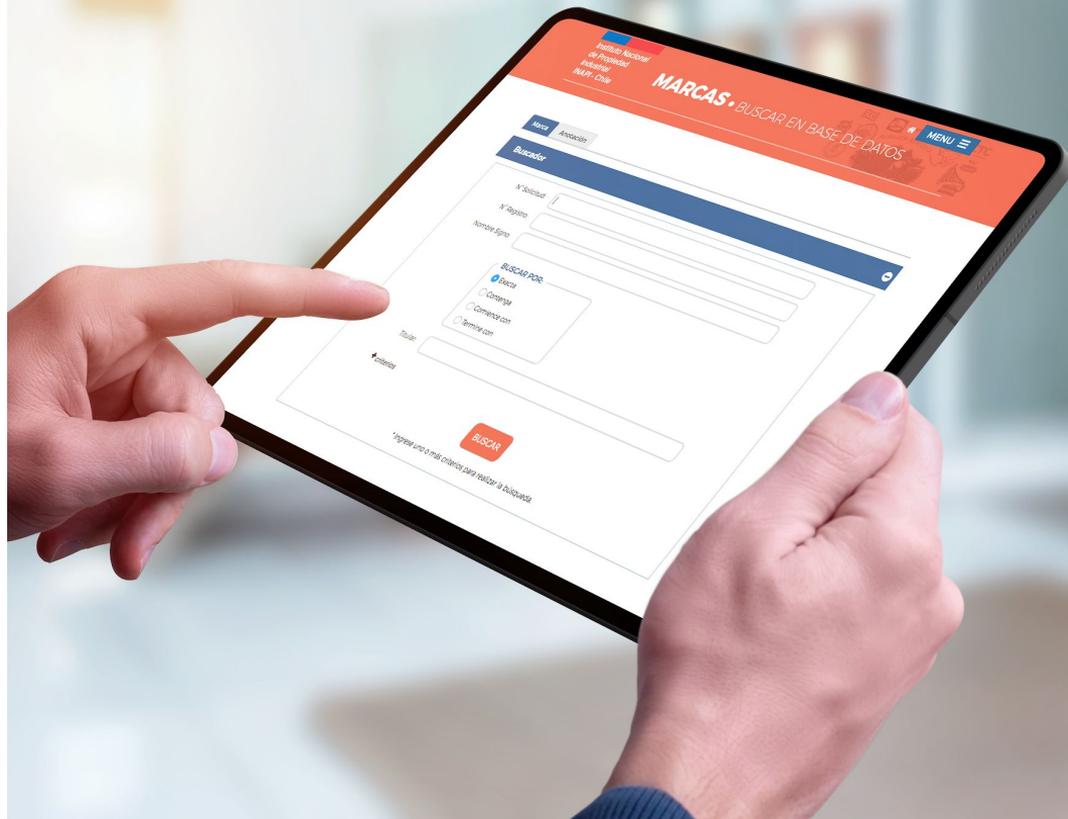
- Texto vigente restringido a casos de rechazo (artículos 18 y 18 bis B)
- Nueva regla general (artículo 18 bis F)

Notificaciones



“Medio electrónico” en reemplazo de cartas certificadas

- Artículos **13** y **18 bis E** Ley 19.039
- Resoluciones importantes:
 1. Informa concesión y requiere pago derechos finales
 2. Traslado oposición



Observancia Marcas



28 bis
y 29

Nuevo tipo penal de **falsificación marcaria**

108

Indemnizaciones preestablecidas en caso de falsificación marcaria

19 bis E

¿Excepciones a los derechos conferidos?

TIPO PENAL DE FALSIFICACIÓN DE MARCA COMERCIAL



Ley 19.039, artículo 28

- Sanción: multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 UTM
reincidencia: doble (máx. 2.000 UTM)
- Conductas:
 - a) uso malicioso, con fines comerciales, de marca registrada ajena
 - b) uso indicaciones MR, con fines comerciales, en marca no inscrita, caducada o anulada
 - c) uso de envases o embalajes con MR ajena, con fines comerciales, sin autorización

Código Penal, artículos 185 y 190

- Sanción: multa a beneficio fiscal + presidio menor
- Conductas asociadas al concepto de “marca de fábrica”

Ley 19.039, nuevo artículo 28 bis: [dos niveles, lógica ley 17.336]

[mayorista]

- Sanción: reclusión menor en su grado mínimo a medio
- Conductas:
 - a) El que **falsifique** una marca ya registrada para los mismos productos o servicios.
 - b) El que fabrique, introduzca en el país, tenga para comercializar o comercialice **objetos que ostenten falsificaciones** de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios, con fines de lucro y para su distribución comercial.

[mantelero]

- Sanción: reclusión menor en su grado mínimo
- Conducta:

El que tenga para comercializar o comercialice **directamente al público** productos o servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios.

OPCIÓN DE INDEMNIZACIÓN PREESTABLECIDA en caso de falsificación marcara



Ley 19.039, artículo 108

Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

- 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.

Ley 19.039, nuevo inciso final artículo 108:

En caso de **falsificación de marca**, se podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una **suma única compensatoria** determinada por el tribunal en relación con la gravedad de la infracción, la que no podrá ser mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción. Este derecho de opción deberá ejercerse en la demanda de indemnización de perjuicios.

- Opcional
- Acorde a la gravedad de la infracción
- Máximo 2.000 UTM

EXCEPCIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS en marcas comerciales

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.

[NUEVO] Los derechos conferidos a los titulares de marcas registradas no impedirán de modo alguno el ejercicio del derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o seudónimo o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o confusión al público consumidor.

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



Observancia Patentes



Acción de **usurpación de patente**



Cambio de **tribunal competente** en materia de **invenciones en servicio**



¿Excepciones a los derechos conferidos?
*Extensión de la excepción **bolar para agroquímicos**

Acción “de usurpación” de patente

Ley 19.039, artículo 50

Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

~~a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.~~

~~a)~~ b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

~~b)~~ c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma.

Ley 19.039, nuevo artículo 50 bis: [conserva la patente]

Artículo 50 bis.- En los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviere derecho, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta acción podrá ejercerse durante toda la vigencia del registro. Conocerá de ella el juez de letras en lo civil, según las normas generales de competencia y de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Código de Procedimiento Civil.

- Se “devuelve” la patente técnicamente bien concedida a su legítimo titular, que además tiene derecho a ser indemnizado por los perjuicios causados.
- Acción disponible durante toda la vigencia de la patente.
- Competencia: juez de letras en lo civil.
- Procedimiento: sumario.

INVENCIONES EN SERVICIO y cambio en tribunal competente

INVENCIONES EN SERVICIO son “aquellas desarrolladas por causa o con ocasión de un contrato de trabajo o prestación de servicios ”

Ley 19.039, **TITULO VI “De las Invenciones en Servicio”, artículos 68 al 72.**

- Dispone ciertas reglas útiles para determinar quién es el legítimo titular de una patente relativa a estas invenciones.
- Artículo 72 establece el tribunal competente para conocer las disputas relacionadas con esta materia:
 - Actualmente: TdPI
 - Con la Ley 21.355: Tribunales Ordinarios

Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título ~~serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el Párrafo 3º del Título I de esta ley~~ **se resolverán breve y sumariamente por la justicia ordinaria, según las reglas generales.**

EXCEPCIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS en patentes

El derecho conferido por la patente no se extenderá:

[actos que no constituyen “explotación comercial” de la patente - reforma al artículo 49 de la Ley 19.039]

- A. A los actos realizados **privadamente** y sin motivos comerciales.
- B. A los actos realizados por motivos exclusivamente **experimentales** relativos al objeto de la invención patentada.
- C. A la preparación de medicamentos bajo **prescripción médica para casos individuales**.
- D. Al empleo a bordo de **navíos** de otros países de medios que constituyan el objeto de la patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.
- E. Al empleo de medios que constituyan el objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de **locomoción aérea o terrestre** de otros países o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en territorio chileno.



Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI

msepulveda@inapi.cl