

Legal |

Análisis Jurídico | Propiedad intelectual, marcas y patentes | Artículo 1 de 1

Una nueva Ley de Propiedad Industrial para Chile: modificaciones importantes a la normativa vigente (II)

"...La implementación de esta nueva normativa, y su eventual nuevo reglamento, serán clave para determinar cuán beneficiosas serán algunas de las nuevas instituciones incorporadas a nuestra legislación y cuán inconvenientes fueron otras..."

Viernes, 06 de agosto de 2021 a las 11:00



A⁻ A⁺ Imprimir Enviar

Cristóbal Porzio

Al tiempo de escribir la [columna pasada](#), estando recién publicada en el Diario Oficial la nueva Ley de Propiedad Industrial (Ley 19.039) (NL), nos enfocamos en las principales modificaciones a la institución marcaria, comentando así de la futura "obligación de uso" que se exigirá a toda marca registrada, de nuevos tipos marcarios, como son "la marca tridimensional" y la "marca olfativa", que formarán parte de nuestro ordenamiento jurídico. A continuación ampliaremos la fotografía, con el fin de abordar otras novedades que aportará la NL, como nuevas instituciones y derechos que se incluirán en el ordenamiento jurídico.

Ahora debuta "un procedimiento abreviado en materia de diseños y dibujos industriales", nuevo tipo de marca comercial que permitirá proteger la tridimensionalidad de un producto en forma distinta a la que prevé el diseño industrial, cuando el 3D le da a un producto determinado un verdadero carácter de "signo distintivo" respecto de otros productos similares en el comercio y que tienen un origen empresarial diferente. Sin perjuicio de ello, la NL incorporó además una modificación para los dibujos industriales, permitiendo acogerse a un procedimiento "abreviado" a cambio de una protección temprana y relativa, pero que podría completarse una vez que se someta al diseño a un examen de fondo por un perito del Inapi.

¿Cómo operará este procedimiento abreviado? La NL establece que el solicitante podrá optar por el procedimiento general o "vigente hasta la fecha" para someter la solicitud, que es similar al que rige para las solicitudes de patente de invención. En lugar de ello, podrá el solicitante "tramitar la solicitud conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito". El texto legal establece expresamente en este punto que este procedimiento abreviado "no considerará la práctica de un examen de fondo destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley". Todo parece indicar que este procedimiento abreviado permitirá, previo cumplimiento de ciertos requisitos de forma, "depositar

el nuevo diseño en el INAPI”, como un acto unilateral declarativo, sin análisis del fondo por la autoridad competente y sin dar opción a terceros para una posible controversia en la etapa del depósito.

La NL también establece claramente que este “certificado de depósito” no dará a su titular el derecho para ejercer las acciones en contra de terceros establecidas en el título de la Ley de Propiedad industrial, que rige a los diseños industriales. Esto, al menos, mientras el diseño industrial objeto del certificado de depósito no haya sido sometido a un examen de fondo. Sería válido entonces preguntarse ¿para qué podría el creador de un diseño o dibujo industrial querer optar a este “certificado de depósito” si no permite ejercer las acciones que establece la ley? El legislador respondió esa pregunta estableciendo: “Dicho certificado confiere a su titular una fecha cierta para efectos de verificar, en un eventual examen sustantivo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 62 por parte de la solicitud de dibujo o diseño industrial”.

Así, parecería que será un documento que podrá permitir a su titular probar con mayor facilidad, en caso de discusión con terceros, que él llegó primero con esa creación a “marcar la línea de tiempo del progreso y de la creación de nuevos diseños y dibujos industriales”. En efecto, el titular del “certificado de depósito” podrá en cualquier momento, en un plazo de hasta 15 años contados desde la obtención del certificado (la ley vigente hoy establece que los diseños y dibujos industriales otorgarán una protección de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud), solicitar al Inapi un examen de fondo de su diseño o dibujo con el fin de determinar si este cumple con los requisitos de patentabilidad. Asimismo, cualquier tercero —se entiende que cualquier interesado que pueda querer reproducir el diseño objeto del “certificado de depósito”— podrá solicitar al Inapi la realización del examen de fondo para así “forzar” a la autoridad y al titular del certificado a seguir adelante con la tramitación “ordinaria del mismo” y lograr que se determine o decrete oficialmente, y en derecho, si el diseño o dibujo se transformará o no en un privilegio industrial, con todos los derechos que conlleva y que otorga a su titular.

En tanto, para los “secretos comerciales en lugar de secretos empresariales” la ley vigente contiene unos modestos artículos sobre secretos industriales o empresariales, normas que al tiempo de su incorporación (reforma de 2005) fueron importantes, puesto que, hasta ese momento, regían las incluso más modestas normas del Código Penal sobre la materia, las que había que combinar con alguna norma del derecho laboral y alguna norma sobre competencia desleal, a la hora de tener que enfrentarse a una filtración o robo de secretos desde una empresa. Ahora la NL, acelerando su acercamiento a la modernidad y muy especialmente a la economía de la información y del conocimiento, sin tocar las normas del Código Penal ni las relativas a competencia desleal, amplía el concepto del secreto empresarial, renombrándolo como “secreto comercial”.

Y lo definió como “toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre que dicha información cumpla los siguientes requisitos copulativos: a) sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) tenga un valor comercial por ser secreta; c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta”.

Respecto de la “patente provisional”, en el derecho comparado es posible presentar una solicitud de patente “provisional” que permite llegar primero a la oficina de patentes local avisando que se está

trabajando en una invención determinada, la que todavía no se encuentra a punto para ser objeto de una solicitud de patente "hecha y derecha" por no haberse completado la investigación correspondiente. La NL se hace cargo de ello, incorporando a nuestra legislación esta institución, la que será posiblemente de utilidad para universidades y centros de investigación, otorgándose al solicitante un plazo de 12 meses, contados desde la presentación de la solicitud de patente divisional, para presentar una solicitud de patente completa y definitiva.

Dos normas de preocupación en esta NL, al menos, hasta que no veamos cómo se implementarán y qué vientos soplarán en el Palacio Pereira en materia constitucional respecto del derecho de propiedad:

- "Restricciones a los plazos máximos de protección suplementaria", en los casos de petición de protección suplementaria cuando hay atrasos injustificados de la autoridad en la tramitación de una solicitud de patente.

Con la ley vigente, la jurisprudencia demuestra que el Tribunal de Propiedad Industrial es muy estricto a la hora de otorgar una protección suplementaria para una patente concedida, aun cuando se acrediten las demoras injustificadas del Inapi en la tramitación. De esta manera, el tribunal ha preferido privilegiarlo para evitar "interpretar" plazos" y, por otra parte, acelerar la llegada de cada invención al dominio público, puesto que una vez que vence una patente concedida, su contenido completo pasa a formar parte de la "biblioteca del dominio público mundial". La NL no solo reduce el plazo que tiene el titular de la patente para ejercer su derecho de "solicitar una protección suplementaria", sino que además establece un plazo máximo de protección que se podrá otorgar.

Con los plazos corrientes de tramitación que maneja el Inapi, para la mayoría de los casos es posible que el término máximo de cinco años fijado no implique un riesgo. Sin embargo, de "trancarse las tramitaciones", como ha ocurrido en el pasado no solo en países vecino sino que también en Chile, sea por una razón administrativa, falta de personal calificado o por voluntad política del gobierno de turno, es posible que ese límite impuesto por la NL sea poco afortunado.

- "Nuevas excepciones a los derechos de patente", tales como "los actos privados sin finalidad comercial, las actividades experimentales o educativas y la fabricación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales".

En clases comento siempre a mis alumnos que el legislador de la Ley 19.039, que reemplazó en el año 1991 la Ley de Propiedad Industrial de 1931, escribió un tipo penal "a la chilena" al señalar: "Será castigado (...): el que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada". ¿Por qué a la chilena? Porque después de haberse establecido el castigo "con entusiasmo" —aunque sea una multa—, se exige al querellante establecer y probar "la malicia" del infractor! La NL, con ese temor a la norma dura, abre una puerta peligrosa. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿quién se atreverá a ponerle coto a un entusiasta comerciante "vestido de fundación o de corporación de ayuda al prójimo" que comience a producir, amparado en una supuesta "actividad experimental o educativa"?

La implementación de esta nueva ley, y su eventual nuevo reglamento, serán clave para determinar cuán beneficiosas serán algunas de las nuevas instituciones incorporadas a nuestra legislación y cuán inconvenientes fueron otras.

EL MERCURIO

Términos y condiciones de la Información © 2002 El Mercurio Online