

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.994

Lunes 5 de Julio de 2021

Página 1 de 12

Normas Generales

CVE 1971808

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

LEY NÚM. 21.355

MODIFICA LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA LEY N° 20.254, QUE ESTABLECE EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

“**Artículo 1.-** Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:

1. Sustitúyese su artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13.- Todas las notificaciones relacionadas con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, con cualquier materia que se siga ante el Instituto, se efectuarán por el estado diario que el Instituto deberá confeccionar y publicar en la forma que determine el reglamento. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en el estado diario, salvo aquéllas respecto de las cuales la ley ordene una forma de notificación diferente.

La notificación de oposición a la solicitud de registro se practicará a través del medio electrónico definido por el solicitante en el expediente. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada con el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído. Cuando, además de la oposición, se hubieren formulado observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolución será notificada igualmente por medio electrónico, conjuntamente con la notificación de oposición. Si no resultare posible realizar la notificación por medio electrónico, la resolución correspondiente se entenderá notificada por el estado diario, conforme a lo que disponga el reglamento.

La notificación de la demanda de caducidad o de nulidad de un registro se efectuará en los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberán fijar un domicilio en Chile. La demanda de caducidad o de nulidad de un registro concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificará al apoderado o representante a que se refiere el inciso primero del artículo 2.

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuarán por el estado diario, que deberá confeccionar su Secretario.

La fecha y forma en que se haya practicado la notificación deberá constar en el expediente.”.

2. Reemplázanse los incisos segundo y tercero del artículo 18 por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, y a requerimiento del solicitante, el Instituto podrá otorgar fecha de presentación a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se le dará más trámite a la solicitud hasta que éste no se acredite, lo que deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes de otorgada la fecha de presentación, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.

Toda solicitud de patente de invención que exceda de 80 hojas deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación, una tasa adicional equivalente a 1 unidad tributaria mensual por cada 20 hojas adicionales o fracción.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio de las patentes, al segundo quinquenio de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y al segundo y tercer quinquenio de los dibujos y diseños industriales, podrá efectuarse mediante una de las siguientes modalidades, a elección del titular:

a) Pagos anuales e iguales, equivalentes a 0,4 unidades tributarias mensuales, a partir del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda. Estos pagos deberán efectuarse dentro del año previo a la anualidad que corresponda o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a la expiración de cada año, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contado a partir del primer mes del periodo de gracia; o

b) Un pago único antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, que será equivalente a 4 unidades tributarias mensuales en el caso de las patentes y los dibujos y diseños industriales, y a 2 unidades tributarias mensuales en el caso de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. El pago único deberá efectuarse dentro del año previo al cumplimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a su expiración, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contado a partir del primer mes del periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago dentro de los términos señalados en los literales a) o b) precedentes, caducarán los derechos a los cuales hace referencia este artículo.”.

3. En el artículo 18 bis B:

a) Elimínase en su inciso primero la siguiente frase: “y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal”.

b) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago de una tasa equivalente a 6 unidades tributarias mensuales por clase. La acreditación de dicho pago deberá realizarse conjuntamente con la solicitud de renovación. Las solicitudes de renovación presentadas con posterioridad al vencimiento del registro a renovar estarán sujetas al pago de una sobretasa correspondiente al 20% por cada mes o fracción de mes posterior a la expiración del registro.”.

4. Agrégase en el artículo 18 bis D, antes del punto y seguido, la siguiente frase: “, cuyo pago se acreditará en el momento de presentar la respectiva solicitud”.

5. Reemplázase el artículo 18 bis E por el siguiente:

“Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores serán a beneficio fiscal.

Para completar el pago de los derechos correspondientes a la aceptación de un registro de propiedad industrial, éste deberá acreditarse dentro de los sesenta días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 45.

La resolución señalada en el inciso anterior deberá notificarse por medio electrónico en la forma y condiciones que establezca el reglamento.”.

6. Sustitúyese el artículo 18 bis F por el siguiente:

“Artículo 18 bis F.- No procederá la devolución de los montos pagados por concepto de derechos.”.

7. En el artículo 19:

a) Modificase su inciso primero de la siguiente forma:

i. Elimínase la frase “que sea susceptible de representación gráfica”.

ii. Reemplázase la expresión “productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales” por “productos o servicios”.

iii. Intercálase, entre las expresiones “sonidos,” y “así como también”, la siguiente frase: “olores o formas tridimensionales,”.

b) Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “producto, servicio o establecimiento comercial o industrial” por “producto o servicio”.

8. Suprímese el inciso final del artículo 19 bis.

9. Elimínase en el artículo 19 bis A la frase “por no pago de los derechos de renovación”.

10. En el artículo 19 bis D:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales” por la expresión “productos o servicios”.

b) Sustitúyese en los incisos segundo y tercero la frase “productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales” por la expresión “productos o servicios”.

11. Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero en el artículo 19 bis E:

“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.

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.”.

12. En el artículo 20:

a) Reemplázase en su letra e), las veces que aparece, la expresión “productos, servicios o establecimientos” por “productos o servicios”.

b) Sustitúyese en su letra f) las frases “productos, servicios o establecimientos” y “bienes, servicios o establecimientos” por la expresión “productos o servicios”.

c) Modifícase su letra g) de la siguiente forma:

i. Reemplázanse en el párrafo primero la frase “productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales” por “productos o servicios”, y la frase “productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales” por “productos o demanda esos servicios”.

ii. Sustitúyese en el párrafo tercero, las dos veces que aparece, la frase “productos, servicios o establecimiento comercial o industrial” por “productos o servicios”.

iii. Reemplázase en el párrafo cuarto la frase “productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales” por “productos o demanda esos servicios”.

d) Reemplázase en el párrafo primero de su letra h) la frase “productos, servicios o establecimiento comercial o industrial” por la expresión “productos o servicios”.

e) Sustitúyese en su letra i) los vocablos “La forma o el” por la palabra “El”.

13. Agrégase en el artículo 20 bis el siguiente inciso segundo:

“La prioridad podrá acreditarse de acuerdo a los medios y modalidades establecidas en el reglamento.”.

14. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 22 la oración “De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.” por la siguiente: “De no ser aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.”.

15. Elimínase en el inciso segundo del artículo 23 la frase “establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y”.

16. Incorpóranse los siguientes artículos 23 bis A, 23 bis B y 23 bis C, nuevos, pasando los actuales artículos 23 bis A y 23 bis B, a ser los artículos 23 bis D y 23 bis E, respectivamente:

“Artículo 23 bis A.- Bajo la denominación marca colectiva se comprende todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación respecto de los productos o servicios de terceros.

Para estos efectos se entenderá por asociación a las agrupaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que gocen de personalidad jurídica.

La marca colectiva no podrá cederse a terceras personas.

Artículo 23 bis B.- Bajo la denominación marca de certificación se comprende todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de terceros, garantizando que éstos cumplen con requisitos y características comunes.

No podrán ser titulares de marcas de certificación quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos a los que fuere a aplicarse la citada marca.

El titular de una marca de certificación deberá autorizar su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

Artículo 23 bis C.- Las solicitudes de registro de marcas colectivas o marcas de certificación deberán acompañarse de un reglamento de uso.

El reglamento de uso deberá cumplir con los requisitos siguientes:

- a) Contener los datos de identificación del titular.
- b) Individualizar los productos o servicios que distinguirá la marca colectiva o los productos y servicios que serán objeto de la certificación.
- c) Indicar las condiciones y modalidades para el uso de la marca.
- d) Contener los motivos por los que se pueda prohibir el uso de la marca colectiva a un miembro de la asociación o a la persona previamente autorizada en el caso de la marca de certificación.
- e) Contener las demás menciones que establezca el reglamento de esta ley.

El Instituto podrá objetar el registro del reglamento de uso o su modificación según lo estime pertinente, en la etapa de examen formal o en la de examen sustantivo, en caso de que a su juicio se infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, o éste contenga disposiciones contrarias al orden público o que puedan inducir a error o confusión al público consumidor.”.

17. Elimínase en el artículo 23 bis A, que ha pasado a ser artículo 23 bis D, la siguiente oración: “Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales.”.

18. Reemplázase el artículo 23 bis B, que ha pasado a ser artículo 23 bis E, por el siguiente:

“Artículo 23 bis E.- Los registros de marcas tendrán validez para todo el territorio de la República.”.

19. Sustitúyese el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho a pedir su renovación por periodos iguales durante los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia y hasta seis meses contados desde su expiración, cumpliendo con lo previsto en el artículo 18 bis B sobre tasas aplicables.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.”.

20. Intercálanse, después del artículo 27, los siguientes artículos 27 bis A, 27 bis B, 27 bis C y 27 bis D:

“Artículo 27 bis A.- Procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo.

b) Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las operaciones comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique. Con todo, no se entenderá que el titular de una marca ha provocado o tolerado dicha transformación si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que se trata de una marca registrada, referidas en el artículo 25.

La declaración de caducidad no podrá formularse de oficio y sólo podrá requerirse por quien detente un interés legítimo.

Artículo 27 bis B.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a su titular. El uso efectivo de la marca se acreditará mediante cualquier prueba admitida por esta ley, que demuestre que la marca se ha usado en el territorio nacional. Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de declaración jurada, y el titular de la marca será responsable de su veracidad.

Si el titular no ha acreditado el uso de la marca en los términos señalados, procederá la declaración de caducidad, salvo que el titular demuestre que hubo razones válidas basadas en la existencia de obstáculos para su uso.

Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstáculo para el uso de la marca, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos.

Artículo 27 bis C.- Podrá deducir demanda reconvenional de caducidad quien sea demandado de nulidad o de oposición en base a una marca registrada con anterioridad, debiendo hacerlo en el escrito de contestación. La reconvenición se substanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal.

Una vez presentada la demanda reconvenional se dará traslado al actor, quien deberá responder dentro del plazo de treinta días contado desde su notificación, a cuyo vencimiento se recibirá la causa a prueba respecto de todas las acciones deducidas, las cuales seguirán un mismo procedimiento.

Artículo 27 bis D.- La caducidad producirá sus efectos desde que se practique la cancelación total o parcial del registro correspondiente ordenada por sentencia firme.

Si la causal de caducidad sólo se configurara para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos y/o servicios afectados. El registro de la marca subsistirá respecto de los demás productos y/o servicios.”.

21. Sustitúyese en la letra a) del inciso primero del artículo 28 la expresión “productos, servicios o establecimientos” por “productos o servicios”.

22. Intercálase, a continuación del artículo 28, el siguiente artículo 28 bis:

“Artículo 28 bis.- Será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio:

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.

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 será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.”.

23. Reemplázase en el inciso primero del artículo 29 la expresión “al artículo anterior” por “a los artículos 28 y 28 bis.”.

24. Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero en el artículo 34:

“El solicitante podrá requerir la restauración del derecho de prioridad dentro de los dos meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad.

La prioridad podrá acreditarse de acuerdo a los medios y modalidades establecidas en el reglamento.”.

25. Incorpórase el siguiente artículo 40:

“Artículo 40.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42, cualquier persona que tenga una invención, pero que aún no pueda cumplir con todos los elementos de una solicitud de patente para su presentación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43, podrá presentar una solicitud de patente provisional, que el Instituto reconocerá por el término de doce meses, previo pago de la tasa correspondiente.

La solicitud de patente provisional confiere a su titular un derecho de prioridad por el plazo señalado en el inciso anterior, contado desde su presentación. La solicitud provisional no podrá reivindicar la prioridad de una solicitud anterior.

La solicitud de patente provisional no requiere de la presentación de reivindicaciones ni de las declaraciones a que se refiere el artículo 44, sin perjuicio de lo que establezca el reglamento.

Además, la solicitud de patente provisional deberá venir acompañada de un documento en español o inglés que describa la invención de manera suficientemente clara y completa. En caso de ser necesario deberá acompañarse también, al menos, un dibujo.

Antes de la expiración del plazo de doce meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud provisional, el titular deberá solicitar la patente definitiva, acompañando todos los documentos mencionados en los artículos 43, 43 bis y 44, debidamente redactados en español.

Si transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, el titular de una patente provisional no hubiese solicitado la patente definitiva, se tendrá por no presentada.

La solicitud definitiva conservará la prioridad de la solicitud provisional, siempre que su contenido no implique una ampliación del campo de la invención de esta última o de la divulgación contenida en la solicitud provisional. Si la solicitud definitiva ampliare dicho campo, los contenidos modificados tendrán para todos los efectos jurídicos la fecha de presentación de la solicitud definitiva.

El plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva presentada de acuerdo a los artículos precedentes se contará desde la fecha de presentación de la solicitud provisional de patente.”.

26. En el artículo 45, inciso segundo:

a) Reemplázase la expresión “ciento veinte” por “cuarenta y cinco”.

b) Agrégase, entre la expresión “derecho de prioridad” y el punto y seguido, la siguiente frase: “, para lo cual deberá acreditar el pago de una tasa equivalente a 2 unidades tributarias mensuales”.

27. En el artículo 49:

a) Sustitúyese su inciso sexto por el siguiente:

“La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen, produzcan o utilicen la materia protegida por una patente con el único objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico, químico-agrícola u otro. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“El derecho conferido por la patente no se extenderá:

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.”.

28. Elimínase la letra a) del artículo 50.

29. Agrégase el siguiente artículo 50 bis:

“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.”.

30. Sustitúyese el artículo 53 Bis 1 por el siguiente:

“Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los sesenta días de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de protección suplementaria, siempre que hubiese existido demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contado desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior.

Se entenderá que el requerimiento de examen se produce con la aceptación del cargo mencionada en el inciso primero del artículo 7.

La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada y no se podrá conceder un término de protección suplementaria superior a cinco años.”.

31. Reemplázase en el artículo 53 Bis 2 la expresión “seis meses” por “sesenta días”.

32. Sustitúyese el artículo 53 Bis 5 por el siguiente:

“Artículo 53 Bis 5.- El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa de 1 unidad tributaria mensual por cada año o fracción de año de protección adicional. El pago sólo se podrá efectuar dentro de los treinta días siguientes a la resolución que lo requiere, sin el cual no se tendrá la protección establecida en este párrafo.”.

33. Intercálase a continuación del epígrafe del Título V lo siguiente:

“Párrafo 1°

Del registro de los dibujos y diseños industriales”.

34. Reemplázase en el artículo 65 la expresión “10 años” por “hasta quince años”.

35. Añádese, a continuación del artículo 67, el siguiente Párrafo 2°:

“Párrafo 2°

Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales”

Artículo 67 bis A.- En el momento de presentar una solicitud de dibujo o diseño industrial se entenderá que el solicitante opta por seguir el procedimiento de registro general, en conformidad a los títulos I, III y V de esta ley. En caso contrario, el solicitante deberá señalar su intención de tramitar la solicitud conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, establecido en el presente título.

El procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito no considerará la práctica de un examen de fondo destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 62 por parte de la solicitud de dibujo o diseño industrial.

El titular de un certificado de depósito de dibujo o diseño industrial obtenido en conformidad al procedimiento abreviado establecido en este título no podrá ejercer las acciones

contempladas en el párrafo 1° anterior, mientras no haya realizado y aprobado el examen de fondo contemplado en el procedimiento de registro general.

Artículo 67 bis B.- Ingresada la solicitud conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, el Instituto practicará un examen preliminar, destinado a verificar el cumplimiento en forma cabal de los requisitos formales de presentación establecidos en esta ley y su reglamento.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al solicitante para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de treinta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o erróneo a lo ordenado, el Instituto reiterará por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de tener la solicitud por no presentada si ellas no fueren subsanadas íntegramente dentro del plazo de treinta días.

Artículo 67 bis C.- Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos formales de presentación o subsanados los errores u omisiones en el plazo establecido, el Instituto emitirá el certificado de depósito del dibujo o diseño industrial objeto de la solicitud, indicando que este certificado fue emitido conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito y que, por lo tanto, no ha aprobado un examen sustantivo que habilite a su titular a ejercer las acciones contempladas en el párrafo 1° de este título.

Artículo 67 bis D.- El certificado de depósito del dibujo o diseño industrial obtenido conforme a este título tendrá una duración máxima de quince años, contados desde la presentación de la respectiva solicitud. 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.

Artículo 67 bis E.- Una vez emitido el certificado de depósito del dibujo o diseño industrial se publicará un extracto de la solicitud correspondiente en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

Artículo 67 bis F.- A partir de la publicación indicada en el artículo anterior, tanto el titular como cualquier interesado podrá solicitar, a su costo, el examen de fondo del dibujo o diseño industrial, con el objetivo de verificar si cumple con los requisitos exigidos en el artículo 62. Dicho examen se llevará a efecto de acuerdo al procedimiento general establecido en esta ley.

Quien solicite la práctica del examen de fondo deberá acreditar el pago del arancel pericial de acuerdo a lo establecido en el artículo 8. En caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud de examen.

Artículo 67 bis G.- De no aprobarse el examen de fondo establecido en el artículo anterior, el Instituto procederá de oficio a la cancelación del certificado de depósito.

Si el examen resulta favorable, se procederá a la publicación de este hecho en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento, continuándose la tramitación de la solicitud de dibujo o diseño industrial objeto del correspondiente certificado de depósito, conforme a las reglas generales en materia de oposición. Vencido el plazo establecido en el artículo 5 sin que se haya interpuesto oposición, o una vez que el procedimiento de oposición se encuentre en estado de resolver, el Instituto dictará la resolución de aceptación o rechazo de la solicitud de dibujo o diseño industrial, conforme a las normas aplicables al procedimiento general de registro. Si la solicitud de dibujo o diseño industrial objeto del certificado de depósito es aceptada a registro, se tendrá, para todos los efectos, como una solicitud de dibujo o diseño industrial presentada conforme al procedimiento de registro general y se estará a lo dispuesto en el artículo 18 para enterar el pago de los derechos correspondientes.

Artículo 67 bis H.- La solicitud de obtención de un certificado de depósito de dibujos y diseños industriales conforme al procedimiento abreviado establecido en este título estará afecta al pago de un derecho equivalente a 1 unidad tributaria mensual, sin el cual no se dará curso a la tramitación. El pago de este derecho será a beneficio fiscal y no procederá su devolución, en ningún caso.”.

36. Reemplázase el artículo 72 por el siguiente:

“Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este título se resolverán breve y sumariamente por la justicia ordinaria, según las reglas generales.”.

37. Reemplázase en el epígrafe del título VIII la expresión “secretos empresariales” por “secretos comerciales”.

38. Reemplázase la frase “De los secretos empresariales”, que sigue a continuación del epígrafe del Título VIII, por lo siguiente: “Párrafo 1° De los secretos comerciales”.

39. Reemplázase el artículo 86 por el siguiente:

“Artículo 86.- Se entenderá por secreto comercial 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.”.

40. Sustitúyense en el artículo 87 la palabra “empresarial” por “comercial”, el vocablo “titular”, las dos veces en que aparece, por la expresión “legítimo poseedor” y el término “empresariales” por “comerciales”.

41. Sustitúyese en el artículo 88 el término “empresarial” por “comercial”.

42. Agréganse en el artículo 95 las siguientes letras e), f) y g):

e) Que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen, de forma que puedan confundirse con otros signos distintivos previamente solicitados o registrados, de buena fe, para productos o servicios idénticos o relacionados.

f) Que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan crear confusión con un signo distintivo no registrado, pero que esté siendo real y efectivamente usado con anterioridad a la solicitud de reconocimiento, por un tercero que tendría un mejor derecho a obtener el registro, siempre que la indicación o denominación haya sido solicitada para productos idénticos o relacionados con los productos o servicios para los cuales el signo distintivo ha sido utilizado por dicho tercero.

g) Que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida en Chile, en el sector pertinente del público, sea que esté o no registrada, y cualesquiera que sean los productos para los cuales el signo se solicite, cuando su uso, en relación con los productos requeridos, sea susceptible de causar confusión o inducir a error o engaño sobre la procedencia del producto, o exista riesgo de asociar la indicación geográfica o la denominación de origen solicitada con el titular de la marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida o constituya una explotación desleal de la reputación de éstas, incluida la dilución de la fuerza distintiva de las mismas, siempre que sea probable que dicho registro o su posterior uso lesione los intereses del titular de la marca, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida.”.

43. Agrégase en el artículo 97 el siguiente literal g):

“g) Las demás menciones que establezca el reglamento.”.

44. Reemplázase el artículo 98 por el siguiente:

“Artículo 98.- Respecto del cumplimiento de todas o algunas de las exigencias establecidas en el artículo anterior, el Instituto podrá requerir un informe a otros ministerios o servicios públicos, los que deberán evacuarlo en el plazo de cuarenta y cinco días, a contar de la notificación del requerimiento del mismo.”.

45. Sustitúyese el artículo 100 por el siguiente:

“Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida, en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar al reconocimiento. Cualquier persona podrá impetrar una acción de cancelación, fundada en que el producto ha dejado de elaborarse en la zona protegida o que se han dejado de cumplir las condiciones que justificaron su reconocimiento, sin limitación de tiempo.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.”.

46. Incorpórase el siguiente inciso segundo en el 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.”.

47. Añádense en el artículo 118 los siguientes incisos segundo y tercero:

“En las solicitudes respecto de las cuales el Instituto hubiere emitido informe de búsqueda internacional y opinión escrita actuando como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional o evacuado informe de examen preliminar internacional como Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional, el solicitante podrá acompañar, conjuntamente con la presentación de la solicitud en fase nacional, un escrito en el que conteste las observaciones formuladas en estos informes y opinión escrita, los cuales deberán ser considerados para los efectos de su examen.

En el evento de que el solicitante conteste los informes y opinión escrita de la Administración Encargada de la Búsqueda Internacional o Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional, de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior, sólo deberá acreditar el pago del 50 por ciento del arancel pericial, conforme a lo establecido en el artículo 8.”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial:

1. En el artículo 3, inciso primero, reemplázase la letra f) por la siguiente:

“f) Recaudar los recursos que la ley le asigna, a nombre propio o de terceros, incluidos aquellos establecidos en tratados internacionales o en convenios de cooperación celebrados con entidades nacionales o internacionales.”.

2. Agrégase en el artículo 5 el siguiente inciso final:

“En los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos seguidos ante el Instituto, éste tendrá la calidad de parte para todos los efectos legales.”.

Artículos transitorios

Artículo primero.- Los titulares de registros de dibujos y diseños industriales otorgados antes de la entrada en vigencia de esta ley y cuyo periodo de vigencia original, de diez años, no haya expirado, podrán requerir la extensión de su vigencia por hasta cinco años adicionales, pagando los derechos correspondientes al tercer quinquenio, equivalentes a 2 unidades tributarias mensuales, conforme a alguna de las modalidades de pago previstas en el numeral 2 del artículo 1 de esta ley.

Artículo segundo.- Tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados otorgados, que aún deban pagar las tasas correspondientes al próximo quinquenio o decenio, según corresponda, podrán optar a la opción de pago señalada en el numeral 2 del artículo 1 de esta ley.

Artículo tercero.- Las solicitudes de protección suplementaria que no estuvieren resueltas por el Tribunal de Propiedad Industrial a la entrada en vigencia de la presente ley quedarán afectas a lo dispuesto en los numerales 30 y 32 del artículo 1 de esta ley.

Artículo cuarto.- Las marcas de establecimientos comerciales vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley deberán renovarse como marcas de servicios de compra y venta de productos en clase 35, y las marcas de establecimientos industriales se renovarán como marcas de servicios de fabricación de productos en clase 40. En estos casos deberá indicarse expresamente los productos objeto de dichos servicios, los que no podrán extenderse a productos no descritos en el registro de marca de establecimiento comercial o industrial renovado.

La renovación de registros de marcas de establecimientos comerciales limitados a una o más regiones se extenderán a todo el territorio nacional. Si, como resultado de esta ampliación territorial, se superponen marcas iguales o confundiblemente similares para servicios de compra y venta de productos idénticos o relacionados dentro de la misma clase, cualquiera de los titulares podrá demandar ante el Instituto, conforme al procedimiento de nulidad, la limitación territorial del otro registro, con el fin de que la marca objeto de la limitación no pueda ser usada en el territorio geográfico abarcado originalmente por la marca de establecimiento comercial del demandante. La sentencia correspondiente será objeto de anotación en el registro limitado y se considerará un gravamen perpetuo de éste para todos los efectos.

El plazo para ejercer la acción de limitación territorial que establece este artículo será de cinco años, contado desde la renovación del registro de que se trate.

Artículo quinto.- El plazo señalado en el artículo 27 bis A de la ley 19.039, introducido por el numeral 20 del artículo 1 de esta ley, para hacer efectiva la acción de caducidad por falta de uso de la marca se contará, respecto de los registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa fecha.

Artículo sexto.- Los solicitantes de dibujos y diseños industriales en cuyo expediente aún no se hubiere designado un perito a la entrada en vigencia de la presente ley, podrán requerir al Instituto que sus solicitudes se sujeten al procedimiento abreviado de obtención de certificado de depósito al que se refiere el numeral 35 del artículo 1 de esta ley.

Artículo séptimo.- El Presidente de la República reglamentará esta ley en el plazo de seis meses contado desde su publicación, mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Artículo octavo.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior.

Artículo noveno.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá los textos refundidos, coordinados y sistematizados de las leyes N° 19.039 y N° 20.254.”.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1 del artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévase a efecto como Ley de la República.

Santiago, 22 de junio de 2021.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Lucas Palacios Covarrubias, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Julio Pertuzé Salas, Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial; la ley N° 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Código Procesal Penal, correspondiente al Boletín N° 12.135-03

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la H. Cámara de Diputadas y Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad de los números 29

y 36 del artículo 1° del proyecto de ley, y por sentencia de 10 de junio de 2021, en los autos Rol 10874-21-CPR.

Se declara:

Que, las disposiciones contenidas en los numerales 29 y 36 del artículo 1°, del proyecto de ley en examen, son conformes con la Constitución.

Santiago, 10 de junio de 2021.- María Angélica Barriga Meza, Secretaria.

