



# BOLETÍN INFORMATIVO N° 48

Secretaría General  
Dirección de Normativa

**JUNIO 2023**

Redactado por Nataly Carreño Riffo y Christian Schonherr.



# ÚLTIMA MODIFICACIÓN LEGAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Para especialistas en la gestión de propiedad industrial podría tratarse de una noticia pasada, puesto que la llamada “Ley corta de INAPI”, N.º 21.355, publicada a mediados del 2021, y que introduce largamente esperadas innovaciones, o más bien actualizaciones, a la Ley de Propiedad Industrial, entró en vigencia hace ya más de un año, el 9 de mayo de 2022, fecha en que se publica el nuevo Reglamento de Propiedad Industrial.

Sin embargo, la constante publicación de polémicas y curiosas noticias en materia de marcas, como el reciente fallo de la Corte Suprema que admite el registro de “Cailv Kerini” (desestimando la demanda de oposición de Calvin Klein), o la sentencia que admitió la demanda de la Asociación Gremial de Productores de Leche, prohibiendo la comercialización de los productos “NotMilk” por considerar que la empresa estaría incurriendo en actos de competencia desleal, o los no menos noticiosos rechazos, por parte del INAPI, de los intentos de registro de la marca de juegos de realidad virtual “Pico Technologies” y del gigante del entretenimiento por streaming “Star+”, nos hacen volver constantemente al análisis del sistema de protección marcario, y por qué no, a revisar, aunque sea con cierto desface, las características y curiosidades que la nueva ley introdujo a la normativa nacional en la materia.





Resulta curioso que Chile, a pesar de ser uno de los referentes industriales de la región, hasta hace poco tenía una de las legislaciones de propiedad industrial más desactualizadas no solo entre los países vecinos, sino que también del mundo. Y es que tras varios intentos de actualizar la norma a los estándares mundiales y, a pesar de las exigencias que imponían algunos de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, tales como, el Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), el TLT (Trademark Law Treaty) y diversos tratados de libre comercio, existía al parecer, un bajo interés de nuestro legislador en modernizar nuestra ley en esta materia, considerando que la última propuesta de “ley larga”[1] de propiedad industrial se encuentra paralizada en el congreso desde el 2013.

[1] En contraposición a la denominación “ley corta de INAPI”, que se ha utilizado para esta ley 21.355.

**¿Qué es el INAPI?  
Conoce más en el  
siguiente link:  
<https://www.inapi.cl/>**

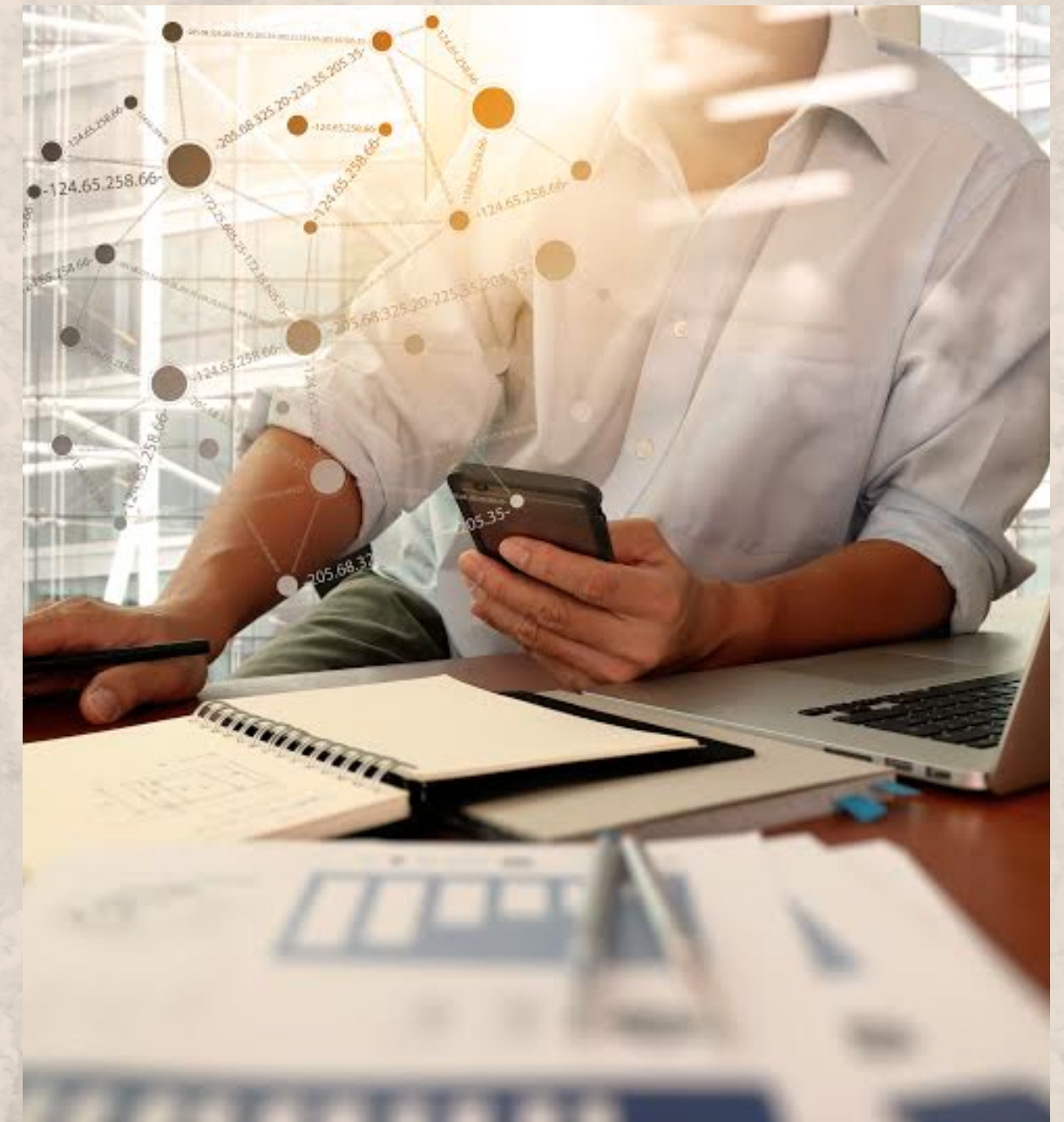




Esta actualizada ley de propiedad industrial no sólo agiliza los procedimientos a través de la consagración legal del uso de plataformas y medios digitales en la tramitación de solicitudes y notificaciones, sino que también introduce una serie de modificaciones sustanciales, que acercan la protección de la propiedad industrial nacional a los mencionados estándares internacionales, algunos de los cuales analizaremos brevemente a continuación:

### **1) SE INTRODUCE LA POSIBILIDAD DE REGISTRAR MARCAS “NO TRADICIONALES”.**

La antigua definición legal de marca, contenida en el artículo 19 de la ley de propiedad industrial, incluía la frase “que sea susceptible de representación gráfica”. Aquello implicaba la imposibilidad de registrar cualquier marca que no cumpliera con esa característica, limitándose así a signos que consistieran en palabras, letras, números, imágenes, gráficos, colores y sonidos, o combinaciones de aquellos. Actualmente se eliminó esa expresión, abriéndose así la puerta a la posibilidad de registrar marcas tridimensionales (tales como recipientes, empaques o la apariencia de un producto), multimedia, holográficas, olfativas, táctiles, de posición, de patrón, entre otras.







## **2) SE CONTEMPLAN DOS NUEVAS CAUSALES DE CADUCIDAD DE LA MARCA.**

Hasta mayo del 2022, una marca sólo podía caducar por falta de renovación, en otras palabras, mientras su titular pagase la renovación, el registro podía mantenerse vigente por los próximos 10 años, aun cuando los productos o servicios que supuestamente está destinada a proteger, nunca vieran la luz. Si bien podría parecer lógico que así fuera, la realidad es que eso conlleva una serie de efectos perjudiciales para el mercado, pues convierte el sistema registral en lo que podríamos llamar un “cementerio de marcas”, que no son útiles ni para su titular, ni para nadie más. Esto ha generado incluso prácticas anticompetitivas como el registro de abanicos de marcas con el sólo propósito de crear obstáculos a terceros, o la sobreprotección mediante el registro de una misma marca en todas las clases disponibles cuando en realidad solo se pretende utilizar en una, o en un par de ellas.



Esto queda demostrado por el hecho de que, según los indicadores de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) del 2022, Chile tiene un total de marcas vigentes cercano a los 383.000, lo cual en relación a nuestra población equivale a un 1,97%, siendo este uno de los índices más altos del mundo y que, por cierto, supera a todos los países del continente (Estados Unidos: 0,79%; Brasil: 0,68%; Colombia: 0,67%, Perú: 1,13; Argentina: 1,92%; Canadá:1,62%, por dar algunos ejemplos). Esta alta cantidad de registros también tiene efectos perjudiciales para nuevos emprendedores que encuentran gran dificultad en crear a una marca que tenga la originalidad y distintividad suficiente como para registrarla sin encontrarse con un posible rechazo de oficio o demanda de oposición fundadas en marcas que, muchas veces, están en desuso.

Si bien la nueva ley no implica que se deberá demostrar el uso para poder renovar, ni tampoco otorga la facultad a INAPI de declarar esta caducidad de oficio, sí otorga la posibilidad a un tercero que tenga un interés legítimo en usarla, de demandar a su titular para que acredite haberla usado real y efectivamente dentro de los últimos cinco años, de lo contrario podría perder el registro en su favor y quedaría libre para ser registrada por quien tenga interés de usarla.

Una última consideración en torno a este tema es preguntarnos qué se entiende por **“uso real y efectivo”**, pues como la ley lo exige para evitar la caducidad, pero no lo define, estimamos que se generará interesante jurisprudencia y debate en relación a si basta con la mera publicidad sin acreditar la colocación del producto o servicio en el mercado, o si se deben demostrar ventas de aquellos, o al menos su fabricación, o si basta con otorgar una licencia a un tercero, si se admite el uso de variantes similares de la marca, la creación de un dominio web, o qué otras formas podrán ser admitidas como acreditación del uso en nuestro país. Esta norma no tiene efecto retroactivo respecto de este plazo de cinco años a partir del cual se puede demandar la caducidad, por lo que veremos respuestas a estas interrogantes recién a partir del 2027.



La segunda nueva causal de caducidad que contempla esta ley y que, si bien es novedosa para Chile, se ajusta a los estándares mundiales en regulación de marcas, es el caso completamente opuesto al mencionado. Esta causal permite demandar la caducidad de una marca cuyo titular “ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada”. Esto significa que la marca podría llegar a perderse, ya no por el desuso, sino por el exceso de uso, provocando que el público llame al producto mismo, incluso al elaborado por otra empresa y con otra marca, por aquel nombre. Podríamos poner como ejemplo a “Confort” en Chile, aunque por aplicación del artículo 27 bis A, letra b), en relación al artículo 25 de la mencionada ley, al utilizar en el comercio el símbolo de marca registrada ®, estaría evitando la aplicación de esta causal de caducidad.

### **3) SE TIPIFICA EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MARCA.**

Volviendo a aquellas noticias del acontecer nacional que nos llevan a analizar la legislación marcaria, podemos mencionar los ampliamente divulgados casos de venta de ropa falsificada de “La Polar”, los que, antes de esta ley, no podrían haber sido enmarcados en un tipo penal específico.







Previo a la Ley 21.355, este delito se encontraba tipificado de manera amplia y en combinación con otros ilícitos dentro de los artículos 185 y 190 del Código Penal, así como también existía una sanción genérica de multa por el “uso malicioso de una marca igual o similar a una ya inscrita” en la antigua versión de la ley de propiedad intelectual. Sin embargo, la nueva ley introduce un nuevo artículo 28 bis que específicamente tipifica el delito de la falsificación de marca, atacando a su vez con mayor rigor su origen, a través de una pena más alta para quien fabrique o introduzca al país objetos falsificados, y una pena menor, aunque no desestimable, para quien las comercialice al público.

Otra innovación de la ley a este respecto es que permite al titular de la marca afectada por la falsificación, optar por una indemnización única y predeterminada por el juez de acuerdo a la gravedad de la infracción, aliviándolo así de la carga de tener que probar el monto de los perjuicios provocados por la falsificación, los cuales, dada la clandestinidad de estas conductas, resulta muy difícil de acreditar.



#### 4) PATENTES PROVISIONALES.

Por último, en un ámbito muy distinto, pero muy importante para la innovación tecnológica, especialmente para las universidades, esta nueva ley ha traído de vuelta lo que en una antigua ley de propiedad industrial (Decreto 588 de 1925), se conocía como “patentes precaucionales”, que habían sido derogadas por la ley 19.039 en el año 1991. La actual ley reinstaura, bajo el nombre de “patente provisional”, la posibilidad de que el inventor pueda solicitar una especie de patente, de corta duración (12 meses) y tramitación simple, mientras lleva a cabo los preparativos para solicitar la patente propiamente tal. Su propósito es otorgar protección y prioridad anticipada al inventor, para que durante ese plazo pueda no sólo preparar las gestiones administrativas de la solicitud de patentes, como las reivindicaciones y declaraciones de novedad, propiedad y utilidad, sino que también para que pueda estudiar y probar su factibilidad comercial, técnica o científica, sin miedo a afectar su novedad.

Esto genera un especial beneficio para las universidades, ya que permite adelantar la presentación de una solicitud de patente mientras aún se estudia la potencialidad de la transferencia tecnológica, se realizan publicaciones y se evalúa la viabilidad de la patentabilidad y financiamiento para etapas posteriores del desarrollo.



**¿Quieres conocer en detalle la ley?**

**Haz click en el siguiente link:**

**<https://bcn.cl/3dxc2>**



## ¿TE INTERESA CONOCER MAS DE ESTA MATERIA?

Con el objetivo de apoyar a emprendedores e innovadores en la tramitación de derechos de propiedad industrial, INAPI publicó una guía práctica para usuarios y usuarias, que contiene definiciones conceptuales y los aspectos claves para realizar una solicitud de marca ante la entidad.

El contenido del documento se encuentra actualizado e incorpora los cambios que introduce la nueva ley 21.355 al sistema de propiedad industrial en Chile, que entró en vigor el 9 de mayo de 2022.



**Conoce la Guía para tramitación de Marcas y Patentes**  
**Haz click en el siguiente link:**  
**<https://bit.ly/3Pbp5FQ>**