

Nueva Ley de Propiedad Industrial chilena. Principales cambios en patentes

* * * *

Santiago Ortúzar

Socio en Alessandri Abogados

sortuzar@alessandri.cl

Una de las transformaciones más importantes de los últimos 30 años para el sistema de propiedad industrial en Chile fue publicada el 5 de julio de 2021 en el *Diario Oficial*: la Ley 21355,¹ que modifica la Ley 19039 de Propiedad Industrial y la Ley 20254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Esta reforma moderniza el marco normativo que data de 1991, principalmente en la manera en la que se tramitan las marcas y las patentes. En esta oportunidad, nos concentraremos únicamente en las modificaciones sobre el sistema de patentes.

Tal como lo señala el mensaje del proyecto de ley, la reforma busca crear “iniciativas concretas que permiten contribuir a mejorar y hacer más eficiente el ambiente para el aumento de la inversión y la productividad, mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento”.²

Uno de los avances más importantes es la introducción de las patentes provisionales, institución que permite establecer una fecha de prioridad, aunque aún no se tengan todos los elementos necesarios

1 Disponible en: https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12135-03.

2 Mensaje N° 098-366 de S. E. el presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley 19039 de Propiedad Industrial, la Ley 20254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal.

para sustentar una solicitud de patentes. Este cambio significará que los inventores, las universidades, los centros de investigación y las empresas que deseen iniciar una tramitación contarán con 12 meses para reunir la información necesaria para darle sustento a su solicitud de patente, sin afectar su novedad y nivel inventivo.

Otra de las modificaciones destacadas es la “acción de usurpación de patentes”, cuyo objetivo es resguardar los derechos del inventor o su legítimo titular frente a intentos de terceros de apropiarse de la invención. El propietario de la patente podrá solicitar la transferencia del registro, además de la posibilidad de demandar una indemnización de perjuicios.

Los innovadores también se verán beneficiados mediante la posibilidad de optar por un sistema de pago por anualidades, como medida alternativa al sistema de decenios (patentes) o quinquenios (modelos y diseños).

Otra novedad de la ley es que ofrece la oportunidad de recuperar solicitudes cuando el plazo de prioridad ya se encuentra vencido. Esto significa que existirá la posibilidad de una restauración del derecho de prioridad dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo.

Otros cambios son:

- A. Se concede fecha de presentación a una nueva solicitud, aunque se pague la tasa inicial en una fecha posterior (hasta 30 días después).
- B. Se introduce un cobro adicional. Para toda solicitud que exceda 80 hojas, se deberá pagar un agregado de 1 UTM por cada 20 hojas añadidas o fracción.
- C. Se trasladan a la Justicia Civil las controversias relativas a invenciones de servicios.
- D. Para rescatar una solicitud que no haya cumplido una exigencia formal, se debe pagar una tasa al momento de solicitar el desarchivo (lo nuevo es la tasa).
- E. Se acorta el plazo para pedir protección suplementaria desde 6 meses a 60 días desde la concesión de la solicitud de patente y se regulan mejor las causales de pedir protección suplementaria.
- F. Se extiende el periodo de duración de los diseños industriales a 15 años.
- G. Se crea el certificado de depósito de dibujo y diseño industrial,

por medio del cual se puede depositar un dibujo sin solicitar examen de fondo y con ciertos derechos.

- H. Cuando el informe de búsqueda internacional ha sido emitido por Chile, al momento de presentar la solicitud de fase nacional en nuestro país se puede acompañar, juntamente con la presentación de la solicitud en fase nacional, un escrito en el que conteste las observaciones formuladas en estos informes y opinión escrita. Junto a este punto, existe la posibilidad de rebajar el arancel pericial en que Chile actuó como ISA/IPEA.

Las siguientes son modificaciones a las disposiciones generales, que también afectan las patentes:

- I. Existe la posibilidad de pagar la tasa de solicitudes de anotación de licencias o cambios al momento de su presentación.
- J. Le permite al INAPI hacerse parte para defender su posición en caso de recursos contra sus resoluciones.
- K. Se permite la acción público-penal en materia de infracción de los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de lo anterior, no podemos terminar este resumen de las modificaciones a la ley sin comentar la introducción de las excepciones a la exclusividad del titular de la patente sobre su derecho. Hasta ahora, la ley establecía un derecho exclusivo sobre las patentes "... para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo".³ Si bien había dos limitaciones en la misma ley, este decía relación con: (a) el agotamiento del derecho y la imposibilidad de impedir que terceros comercialicen un producto adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio;⁴ y (b) no poder impedir que terceros "... importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico".⁵

3 Actual artículo 49 de la Ley 19039.

4 Ídem.

5 Ídem.

Estas dos limitaciones se mantienen, pero ahora se ha agregado una lista que establece una serie de excepciones en materia de patentes que eran desconocidas en nuestra legislación. Los casos son:

- i. Los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales.
- ii. Los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada.
- iii. La preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales.
- iv. El 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.
- v. El 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 estos penetren temporal o accidentalmente en territorio chileno.

Será interesante ver cómo la jurisprudencia interpreta estas excepciones, especialmente la “preparación de medicamentos bajo prescripción”, y si un médico que constantemente emite prescripciones, aunque sea a personas individuales, podría ser considerado un infractor. También será motivo de estudio ver cómo se podrá pedir protección sobre un invento que es resultado de un experimento, pensando que la excepción hace referencia al uso experimental, pero no justifica que posteriormente se pueda solicitar una nueva patente sobre la base de los resultados obtenidos del experimento.