

Aires de cambio en la propiedad industrial chilena

Proyecto de nueva ley de propiedad industrial

Rodrigo Cooper Cortés*

El desarrollo normativo de la Propiedad Industrial en Chile usualmente ha corrido rezagado respecto de la realidad económica, tanto nacional como internacional. Es así como Chile, cuyo exitoso modelo económico comenzó a fraguarse a principios de los años 80 del siglo pasado, recién se integró al Convenio de Paris en 1991. Otro ejemplo lo constituye el PCT, del cual nuestro país comenzó a ser parte recién en el 2009.

Muchos de los cambios y adaptaciones a la nueva realidad, originada en la interacción de una economía exitosa en un mercado cada vez mas global, se dieron en una primera etapa por la presión sobre el Poder Judicial, que a través de decisiones entonces novedosas, reconocieron falencias normativas que después, y tardíamente, serían incorporadas por el legislador a la normativa de la PI. Tal es el caso, por ejemplo, del reconocimiento de la marca famosa y notoria extranjera.

Luego, la realidad nacional se enfrenta a otro desafío: Producto del dinamismo de la propia economía y del proceso de integración a mercados internacionales, se desata en Chile el interés por suscribir acuerdos de libre comercio o de asociación comercial con un gran número de países. Entre éstos, tienen especial relevancia para la materia, aquellos suscritos, primero con la Unión Europea y luego con los Estados Unidos de América, pues ellos regulan materias muy relevantes de Propiedad Intelectual e Industrial, imponiendo a Chile diversas obligaciones relativas a modificar su normativa legal, para ponerla a la altura de las exigencias comerciales de estas dos contrapartes. Lo mismo sucede respecto del ingreso de Chile a la OMC, lo que también obliga a ajustar su normativa al ADPIC.

Sería materia de otro artículo evaluar el cumplimiento -o incumplimiento- de Chile con sus socios comerciales. Solamente nos limitaremos a señalar que, en opinión del autor, el cumplimiento no ha sido cabal ni oportuno y que, como consecuencia de los acuerdos suscritos, la Ley De Propiedad Industrial, N° 19.039, del año 1991, ha sufrido diversas modificaciones parciales, a través de varias leyes especiales, lo que ha provocado que ella constituya en la actualidad un texto algo confuso, inorgánico, y repleto de artículos “bis”, típica consecuencia de lo que en términos no jurídicos se puede denominar como modificaciones “de parche”.

A lo anterior, se suma el diagnóstico de que la actual legislación no es funcional a la realidad actual, cada vez mas dinámica y desafiante, en materias de comercio, emprendimiento e innovación.

Es por ello, que en abril del 2013, el Gobierno de la época envió al Congreso un proyecto de ley que sustituye completamente la actual legislación de Propiedad Industrial, con el afán de contar con un texto único, global y acorde a los nuevos tiempos. Dicho proyecto se encuentra en trámite ante el Congreso de la República y se espera se transforme en el mediano plazo en la nueva institucionalidad de la Propiedad Industrial en Chile. El propio proyecto identifica los problemas que pretende solucionar, los que enuncia como falta de adaptación a la realidad actual; existencia de procedimientos registrales anticuados; ausencia de

excepciones o limitaciones para usos no comerciales o con fines de investigación; altos costos de tramitación y falta de sistematicidad de la actual ley.

Así, el proyecto se fija como metas el mejoramiento de la protección, incorporando nuevos tipos de protección, tales como nuevas categorías de marcas comerciales y reformulando las materias de exclusión contenidas en la actual ley, tanto en marcas comerciales como en patentes de invención.

También establece como meta el mejoramiento en los procedimientos registrales, simplificándolos, acortándolos y abaratándolos.

La tercera finalidad es el fortalecimiento de las normas de observancia de los derechos de Propiedad Industrial.

Largo sería enumerar todos los cambios que se proponen, por lo que nos concentraremos en enunciar los mas significativos.

En materia marcaria, el proyecto -por fin- reconoce las marcas comerciales tridimensionales, además de las olfativas. Asimismo, regula los nombres comerciales, no reconocidos en la actualidad y, reconociendo una situación absurda, elimina la curiosa existencia en nuestro país de clases especiales para registrar marcas de establecimientos comerciales e industriales. Regula también de mejor manera las marcas colectivas y las de certificación, hasta ahora poco relevantes debido a su falta de normativa.

Quizá una de las modificaciones mas relevantes es la introducción de la causal de caducidad de registros marcarios por falta de uso. Chile es uno de los muy pocos países del mundo en que aún la falta de uso de una marca no produce efecto alguno, lo que ha favorecido la piratería y trabado el normal desarrollo del comercio.

Otra modificación relevante, que soluciona un problema de palpable injusticia, es el del expreso reconocimiento del derecho a la patente de invención. Actualmente, si una solicitud de patente es objeto de una exitosa oposición, o es obtenida la nulidad de una patente ya otorgada, en base a que el solicitante no es el verdadero inventor o cesionario, el inventor no puede privilegiar su invento, pues, no obstante haberse reconocido su creación, ella ya no contaría con el requisito básico de novedad. El proyecto crea la “acción de usurpación”, mediante la cual, de ser exitosa, el invento ilegítimamente solicitado, es traspasado a su inventor o cesionario.

En materia procesal también se revelan cambios importantes. Uno de ellos, de gran importancia práctica, es la eliminación del requisito de legalización ante el Consulado Chileno correspondiente, de los poderes otorgados en el extranjero. Esta actual exigencia ha presentado muchos problemas, pues usualmente dilata la tramitación de nuevas solicitudes de privilegios y entorpece un rápido accionar cuando es necesario presentar una oposición en Chile. El proyecto soluciona este problema al no establecer diferencias entre un poder o mandato otorgado en Chile o en el extranjero, requiriendo, en ambos casos, que dichos poderes consten “al menos”, en instrumento privado.

Para facilitar la tramitación y abaratar los costos, el proyecto dispone que todas las publicaciones que deban efectuarse con ocasión de los distintos procedimientos

de registro en el Diario Oficial, se efectuarán en una denominada Gaceta de Propiedad Industrial, sin costo y de permanente acceso para todos los interesados.

Otra modificación del proyecto, probablemente indeseada, producto de una deficiente redacción, se contiene en la norma relativa a la posibilidad de deducir recurso de apelación en contra de resoluciones del INAPI. Bajo la actual ley, es posible recurrir al Tribunal De Propiedad Industrial, para que vía apelación conozca de resoluciones definitivas del INAPI en materias de registro, sean contenciosas o no. Es decir, es posible deducir un recurso de apelación cuando mediante resolución final de primera instancia, el INAPI rechaza una solicitud de marca comercial, patente de invención, etcétera, de oficio, aunque no hubiese existido oposición. La nueva redacción propuesta limita el recurso de apelación solamente a las causas contenciosas, es decir, en que existió oposición de terceros.

En lo relativo a las marcas comerciales, se dispone la realización simultánea de los exámenes de forma y de fondo, con lo que el procedimiento se acorta y simplifica. No parece lógica la situación actual en que el órgano registral realiza un examen de forma al inicio de la tramitación, y luego de un usualmente extenso proceso, al final realiza el examen de fondo, en muchos casos rechazando la solicitud y echando por tierra todo lo avanzado, en virtud de algún vicio que pudo haberse detectado al inicio.

También el proyecto permite que una solicitud de marca comercial multiclase sea dividida en solicitudes divisionales, en caso de que respecto a la solicitud inicial exista una observación de fondo, una oposición o un recurso pendiente. Con ello, los problemas que se presenten respecto de una clase, no demorarán la tramitación de la solicitud en las otras clases, que no tengan oposición u observación de fondo o recursos pendientes.

Respecto a los Diseños Industriales y Modelos de Utilidad, luego de constatar la constante disminución de estos privilegios en los últimos años, que el proyecto aduce se debe a que sus procedimientos actuales de registro son equivalentes a los de patentes de invención, con sus complejidades, se disponen procedimientos de registros breves y simples.

En materia de patentes de invención también se proponen cambios, siendo el mas relevante la modificación de la oportunidad para presentar oposiciones en contra de una solicitud en trámite. En la actualidad debe hacerse dentro de un plazo que comienza con la publicación del abstracto en el Diario Oficial. Se propone que en adelante el plazo comience después de notificado el primer informe pericial, y se establecen sanciones para el caso de oposiciones temerarias, que son aquellas que, se estime, tienen como finalidad dilatar la tramitación de las solicitudes. No obstante, en opinión del autor, el proyecto contiene un defecto, pues la redacción propuesta restringe la oposición en materia de patentes al señalar que en la oposición “deberán complementarse las observaciones del Informe Pericial, presentar nuevos antecedentes u objetar dicho informe”. Pareciera que la oposición se encuentra restringida al marco que establezca el perito en su informe pericial, no permitiéndose basarla en otros argumentos, no cubiertos o tratados en el informe pericial.

También en relación a las patentes, se reconoce expresamente, y bajo dicho nombre, la denominada “Excepción Bolar”, en virtud de la cual el titular de una patente no puede impedir a terceros la importación, exportación, fabricación o producción de la materia protegida por una patente, cuando ello tiene por objeto

obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico o agroquímico; pero no se permite la comercialización de dicho producto final sin autorización del titular de la patente.

El proyecto permite expresamente la “Conversión” de la solicitud de patente, en el sentido de que, si durante el examen de la solicitud se concluye que el derecho reclamado pertenece a otra categoría (por ejemplo, Modelo de Utilidad), el solicitante podrá solicitar la conversión, conservando la prioridad adquirida con la primera solicitud.

En materia de observancia, donde Chile ha obtenido críticas de países mas desarrollados, se establece la acción penal pública para la persecución de los delitos de falsificación de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Respecto de los mismos privilegios, el proyecto eleva las actuales sanciones, que consisten solamente en multas, a la posibilidad de reclusión menor en su grado mínimo (pena que va desde los 61 días a los 540 días). Parece extraño, y posiblemente producto del fuerte lobby de un sector de la industria nacional, que no se establezca esta misma acción y pena superior, también para el caso de infracción de patentes, pues el bien jurídico tutelado por éstas es tan o mas importante que el de las marcas comerciales y denominaciones de origen.

El proyecto ha seguido su camino en el Senado, existiendo aparentemente voluntad política de que tome forma definitiva y sea aprobado, pero para ello se requerirá de bastante tiempo, pues deben subsanarse algunas falencias, entre otras las enunciadas en este trabajo, las que creemos deberán ser hechas ver al Senado, tanto a través de indicaciones realizadas por parlamentarios, como a través de presentaciones que realicen instituciones como la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

** Profesor Propiedad Intelectual e Industrial. Universidad de Chile*