

PROPUESTAS DE MODIFICACIONES LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

INTRODUCCIÓN

En primer término, la normativa necesaria para modificar o actualizar la LPI, o para compatibilizar esta ley con un Tratado Internacional o aplicar dicho Tratado conforme a ella, debe ser materia de ley (Nunca se debe perder el foco en que La Ley de Propiedad Industrial regula un modo de adquirir el dominio y por lo tanto, de acuerdo al Art. 19 No. 24 de la Constitución, que claramente establece “sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”), y no corresponde a un Reglamento ni menos aún a través de instrucciones administrativas.

MARCAS COMERCIALES

1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MARCAS)

1.1. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

—**Procedimiento administrativo corregido (resumen):** Debiera estar limitado a pago dederechos y disposiciones reglamentarias de presentación (reproducción de marca, cobertura, autorizaciones, poderes). Incumplimiento es motivo de OBSERVACIÓN (fundada), que deber ser cumplida en el PLAZO legal de 30 días, pudiendo pedirse PRÓRROGA antes del vencimiento y que debe accederse. Si no cumple, o a juicio de Conservador la respuesta no subsana errores, RECHAZO A TRAMITACIÓN (fundado). El cumplimiento tardío no es válido (certeza). Procede recurso de RECLAMACIÓN dentro de 20 días, sin perjuicio de corrección por error de hecho dentro del mismo plazo. Si no recurre, se tiene por ABANDONADA la solicitud por el solo ministerio de la ley (certeza). Se puede corregir o subsanar errores también en la reclamación. Señalar expresamente que procede APELACIÓN en contra de resolución del Director que confirma rechazo a tramitación (ya que de acuerdo a la redacción del art. 17bis B LPI, sólo se puede apelar contra resoluciones definitivas o interlocutorias).

El examen de OFICIO del Director debiera poder abarcar aspectos de fondo y también de forma (no puede quedar con las manos atadas): Observación no puede basarse en mismo fundamento de una oposición ya que implica prejuzgamiento (inhabilidad).

—**Suspensión del procedimiento unilateral:** Que sea procedente en cualquier estado de la tramitación (hoy no está claro).

—**Plazo para oposiciones en caso de republicación:**

En caso de reeditar una nueva publicación, el plazo para presentar oposiciones se computará a contar de la nueva publicación, y si hubiere más de dos publicaciones sucesivas, a contar de la última de ellas.

—**Propuesta nueva redacción (contiene observaciones anteriores):**

(EXAMEN FORMAL) Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Este examen formal se extenderá a verificar el cumplimiento del pago de los derechos de presentación, la correcta clasificación de los productos, servicios o establecimientos a los cuales se aplicará la marca objeto de la solicitud y los demás requisitos de presentación establecidos en el Reglamento. En el caso de las frases de propaganda, deberá además

verificar el cumplimiento de las exigencias contempladas en los artículos de esta ley. Cuando la solicitud cumpliera con las exigencias antes señaladas, el Conservador de Marcas dictará una resolución aceptando a tramitación la solicitud.

(OBSERVACIONES DE FORMA) En caso que el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión en la solicitud, ordenará al interesado realizar las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días contados desde la notificación de la resolución de observación, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. En la resolución de observación, el Conservador de Marcas deberá indicar claramente en qué consiste el error u omisión y la forma cómo debe subsanarse.

Si el interesado corrige oportunamente los errores u omisiones objeto de la observación, el Conservador de Marcas dictará una resolución aceptando a tramitación la solicitud.

De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada, debiendo ser declarado así por el Conservador de Marcas mediante resolución.

Si el interesado no cumple debida o completamente lo ordenado a juicio del Conservador, este último dictará una resolución rechazando a tramitación la solicitud.

(RECURSO DE RECLAMACIÓN) En contra de la resolución que declara abandonada la solicitud o aquella que la rechaza a tramitación, el interesado podrá deducir recurso de reclamación ante el Director Nacional, pudiendo además realizar en el mismo escrito las correcciones solicitadas o las que a juicio del interesado correspondan, sea que haya o no practicado anteriormente una corrección ante el Conservador de Marcas. El Director Nacional se pronunciará sobre la reclamación, aceptando o rechazando a tramitación la solicitud. **Debe establecerse un plazo para entablar dicho recurso de reclamación.**

(RECURSO DE APELACIÓN) En contra de la resolución que rechaza a tramitación la solicitud, procederá el recurso de apelación para ante el Tribunal de Alzada de Propiedad Industrial. En este último caso, la solicitud se entenderá aceptada o rechazada a tramitación, según el caso, desde que se ordene el cumplimiento de la resolución de alzada por el Director Nacional.

(PUBLICACIÓN) ...

(OBSERVACIONES DE OFICIO)

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Director Nacional examinará la solicitud para determinar si existen causales o motivos para su rechazo de oficio, sea por aspectos de fondo, causales de irreregistrabilidad o errores u omisiones formales que no hubieran sido advertidos por el Conservador de Marcas. No podrá ser materia de observación de oficio el mismo fundamento de una oposición deducida oportunamente.

De las observaciones de oficio se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas dentro del mismo plazo para contestar las oposiciones, y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Las observaciones de oficio se notificarán conjuntamente con la resolución que confiere el traslado de las oposiciones, si las hubiere, por carta certificada en los términos dispuestos en el artículo ... de esta ley, sin perjuicio de su notificación por el estado diario.

(RESOLUCIÓN DEFINITIVA) Vencido el plazo para contestar las observaciones de oficio, y las oposiciones si las hubiere, y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento de conformidad a la Ley y al Reglamento, el Director Nacional dictará resolución pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud, pudiendo acoger o rechazar total o parcialmente una o más oposiciones.

Si no se hubieren deducido oposiciones, y tampoco se dictaren observaciones de oficio, el Director Nacional deberá aceptar a registro la solicitud.

En ningún caso la solicitud podrá ser rechazada a registro por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones de oficio. Si el Director Nacional acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón o fundamento de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

(SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO) Si para corregir una observación de forma o de fondo se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tendrá derecho a pedir la suspensión del procedimiento hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición de suspensión no se iniciaren dentro de 60 días a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada,

debiendo dictar el funcionario correspondiente una resolución que así lo declare. En contra de esta última resolución procederá, según quien sea la autoridad que la dictó, los recursos de reclamación y de apelación, de conformidad con lo expuesto en artículos precedentes.

—Fundamentación de resoluciones:

Las resoluciones administrativas cuyo contenido sea denegatorio o perjudicial para el solicitante, sea o no la resolución definitiva, deberán ser a lo menos someramente fundadas y además contendrán la o las disposiciones legales o reglamentarias en que se fundan.

—Recursos conjuntos:

Cuando en contra de una misma resolución administrativa sean procedentes dos o más recursos, deberán interponerse de manera conjunta, uno en subsidio del otro, siendo el recurso de apelación el que ocupe el último orden de prelación, para el caso que el o los restantes recursos no sean acogidos.

—Obligación de recibir solicitudes:

En ningún caso podrá impedirse la presentación de una solicitud por algún defecto u omisión, sin perjuicio de la observación o rechazo a tramitación en su caso.

—Modificaciones de solicitud y desistimientos:

El solicitante o su representante expresamente facultado para ello, podrá en cualquier estado de la tramitación del derecho de propiedad, desistirse en todo o parte de su solicitud, hasta antes de la acreditación del pago del tributo de inscripción.

El desistimiento, total o parcial, producirá efectos para el solicitante desde que se presentó ante el Departamento, o el Tribunal en su caso.

Hasta antes del examen preliminar o aceptación a tramitación, será procedente cualquier modificación de la solicitud de registro.

—Clasificación de Niza: Se aplicará según su versión vigente.

—Ley de procedimiento administrativo: Analizar artículos que sea conveniente modificar (ley especial).

—Aceptaciones parciales: Resolución no produce efectos hasta que quede firme (en la práctica, esto se cumple en casos contenciosos, pero no así en solicitudes administrativas).

1.2. PROCEDIMIENTO DE RENOVACIONES

—Plazo para acreditar pago de derechos: Se debe contar desde la fecha de aceptación de la solicitud de renovación.

—Plazo de gracia (sobretasa): Debe contarse desde el vencimiento del plazo original (FLV).

—Plazo para presentar solicitud de renovación: Puede solicitarse a contar de un año antes de la fecha de expiración. (FLV) y solicitud puede resolverse antes de la fecha de expiración.

—Clasificación: Se aplicará versión vigente Clasificador. Observaciones de clasificación (fundadas). Si no cumple se entiende abandonada (caducada) por el sólo ministerio de ley.

—Examen: Establecer ámbito de competencia para examen de solicitud de renovación. Así, aclarar que no puede afectarse el derecho adquirido. Por ejemplo, el art. 32 inc. 31 del actual RPI dispone que "El Conservador podrá requerir las correcciones o modificaciones que estime necesarias respecto de aquellos elementos no reivindicables que pudiesen figurar en el registro cuya renovación se solicita" (esto puede atentar contra derecho de propiedad).

—Recursos: Aclarar que sí procede apelación en contra de la resolución que se pronuncia sobre la solicitud de renovación, cuando sea perjudicial para el solicitante.

1.3. PROCEDIMIENTO DE ANOTACIONES

—Regulación más detallada sobre los registros conservatorios (procedimiento, solicitudes, recursos, tipos de actos que pueden anotarse, limitación de atribuciones del conservador, rectificación de anotaciones de oficio y a petición de parte, formalidades y menciones de lostítulos, cancelaciones voluntarias).

—Transcribir art. 67 a 69 del RPI a la Ley y agregar sgtes instituciones:

Artículo

Las inscripciones se harán por orden numérico, una en pos de otra.

Los libros de cada registro serán numerados y sellados en cada hoja. Se abrirán con uncertificado en que se exprese el número de hojas que contengan y se cerrarán con otrocertificado en que se indique el número de inscripciones estampadas y cuanta particularidadpueda influir en lo substancial de las inscripciones, que conduzca a precaver la suplantación uotro fraude.

Artículo

Las inscripciones no podrán ser canceladas, alteradas ni modificadas sino en virtud desentencia ejecutoriada. No obstante lo anterior, el Conservador respectivo podrá ordenar, deoficio o a petición de parte, la rectificación de inscripciones que contengan omisiones o erroresmanifiestos.

Se entenderán por omisiones o errores manifiestos todos aquellos que se desprendande la sola lectura del expediente o de los antecedentes que dieron origen a la inscripción.

Sólo podrán pedir rectificación administrativa de una inscripción los titulares de losderechos respectivos.

El titular de un derecho de propiedad industrial inscrito siempre podrá solicitar alConservador correspondiente la cancelación de la inscripción que da cuenta de su derecho,quien deberá acceder a dicha solicitud. En el caso de las marcas registradas, el titular podrásolicitar la cancelación de todas o algunas de las clases protegidas.

Artículo

En contra de las resoluciones dictadas por los conservadores en los procedimientos deanotaciones marginales procederán los recursos de corrección de que da cuenta el art. 17 bis Ade la Ley, como igualmente el recurso de reclamación ante el Director Nacional, los cualespodrán ser deducidos por cualquier persona interesada. En caso de deducirse ambos recursos,deberán formularse en un mismo escrito, y el de reclamación lo será en subsidio. En caso queel conservador rechazare el recurso de corrección dispondrá la remisión del expediente alDirector Nacional para que resuelva el recurso subsidiario de reclamación. En contra de laresolución del Director Nacional que rechace la reclamación, procederá el recurso de apelaciónpara ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

Artículo

Si se extraviare o destruyere un libro de un registro, o partes o piezas del mismo, o sifaltan o presentan deficiencias algunas de sus inscripciones o anotaciones, el conservadorrespectivo dispondrá la reconstitución, previa notificación por carta certificada a los titulares dederechos cuyas inscripciones son objeto de reconstitución, si se conocieren. En caso contrario,se informará mediante avisos dispuestos al público y se notificará además mediante el estadodiario con indicación precisa del número de registro objeto de reconstitución. La reconstituciónno podrá llevarse a efecto sino transcurridos 15 días contados desde la fecha de la notificación.

En la reconstitución se dará preferencia a la información o datos contenidos en elexpedito que dio origen a la inscripción o anotación, y en su defecto se tomará enconsideración los datos almacenados en sistemas informáticos por el Instituto.

Artículo

Todo aquel que se estime perjudicado por una rectificación o reconstitución deinscripción o anotación, o cuya solicitud de rectificación no fuere acogida por el conservadorcorrespondiente, podrá reclamar ante el Director Nacional, quien se pronunciará dentro delplazo de 20 días. En contra de la resolución que rechazare la reclamación procederá el recursode apelación para ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

2. PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS (MARCAS)

2.1. NORMAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO (CPC)

1. Definir qué Normas comunes a todo procedimiento son procedentes y cuáles no. Definir si los mismos criterios se aplican para procedimientos administrativos con oposición y para los juicios de nulidad de registro.

2.2. JUICIOS DE NULIDAD

2. Proveer demandas con mayor celeridad, permitiéndose el uso de carátula provisoria.
3. Establecer explícitamente los trámites para la anotación de medidas precautorias en procesos de nulidad (certificación de resolución, anotación con la sola certificación, celeridad por Conservador de Marcas —art. 302 CPC—).

2.3. RECURSOS

4. Recursos conjuntos: Cuando en contra de una misma resolución sean procedentes dos o más recursos, deberán interponerse de manera conjunta, uno en subsidio del otro, siendo el recurso de apelación el que ocupe el último orden de prelación, para el caso que el o los restantes recursos no sean acogidos.
5. Recurso de apelación: Problemas en la regulación actual:
 - a. No queda claro si el pago de derechos fiscales es requisito de admisibilidad (Ver art. 201 CPC)
 - b. Apelación subsidiaria: No debe ser obligatorio consignar derechos fiscales, salvo que se conceda la apelación subsidiaria.

Propuesta:

Incorpórase el siguiente inciso segundo al art. 18 bis C:

“El Director Nacional o el Tribunal declararán inadmisibles la apelación cuando no se haya acompañado el referido comprobante de pago. Con todo, tratándose de apelaciones interpuestas en carácter subsidiario a otro recurso, no será necesario acompañar el referido comprobante de pago, a menos que el Director Nacional así lo ordene, en caso de no acogerse el o los recursos interpuestos en carácter principal.

6. Recurso especial contencioso-administrativo: La naturaleza de los conflictos de competencia del TPI son diversos según se trate de procedimientos administrativos o litigios.

En el último caso, se trata de un tribunal de segunda instancia propiamente tal, pero no así en el primer caso, en que realmente ejerce funciones de tribunal contencioso administrativo (particular frente a resolución de la Administración). En este caso, la sentencia del TPI, que resuelve el conflicto originado con la resolución, realmente es por ahora en única instancia.

Debiera respetarse el principio de doble instancia y además la bilateralidad de la audiencia.

Por tanto, se propone:

- a. Establecer recurso (acción) especial contencioso administrativo de conocimiento del TPI (no es una apelación), cuando el interesado se siente perjudicado con la resolución de INAPI.
- b. Establecer procedimiento especial para dicho recurso, que contemple bilateralidad de la audiencia (informe del tribunal recurrido).
- c. Establecer doble instancia y por tanto posibilidad de apelar contra resolución del TPI ante C. Suprema.

2.4. DETALLE DE NORMAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO (CPC)

7. Debiera realizarse el mismo trabajo para normas comunes de la LBPA.
8. Establecer explícitamente los trámites para la anotación de medidas precautorias en procesos de nulidad (certificación de resolución, anotación con la sola certificación, celeridad por Conservador de Marcas —art. 302 CPC—).

2.5. TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

9. Establecer normas especiales de tramitación de recurso de apelación:
 - a. Duración máxima de alegatos en caso de multiplicidad de partes (oposiciones)
 - b. Procedencia de la adhesión a la apelación, tanto en primera como en segunda instancia.
10. Referencia errónea de la LPI al Reglamento: Se propone modificar el art. 18 bis C, reemplazándose la oración final:
“de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento”, por la siguiente: *“para lo cual, el Secretario Abogado del Tribunal, a petición de parte, emitirá un certificado dirigido al Tesorero General de la República para que proceda a la devolución de la consignación”*.
11. Art. 17 bis L: El Secretario y los Relatores del Tribunal tendrán las mismas atribuciones que corresponden a dicha función en las Cortes de Apelaciones, de conformidad con las normas establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean aplicables.
12. Agrégase el siguiente inciso 3° al art. 17 bis H:
“Al Secretario y los Relatores les serán aplicables, en cuanto sean pertinente, las normas sobre impugnaciones y recusaciones contenidas en el Título XII, Párrafo 4 del Código Orgánico de Tribunales, y las normas contenidas en el Título XII del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.”

3. Definición — tipos de marcas — eslóganes — causales irreregistrabilidad (MARCAS)

3.1. DEFINICIÓN Y TIPOS DE MARCAS

1. Definición deja fuera marcas sonoras que no son melodías.
2. Agregar a art. 19 inc 1°: “La acreditación de la distintividad adquirida por medio del uso de un signo se efectuará mediante factores objetivos, tales como la publicidad, antigüedad del uso, la utilización del signo por parte de terceros con fines informativos u otros similares.”
3. Marcas tridimensionales (Agregar al art. 18 “formas tridimensionales que sean distintivas”)
4. Regular mejor las marcas colectivas que actualmente son siamesas con las marcas de certificación.
5. Forma como se van a solicitar las marcas colectivas (aún sin formulario)

3.2. FRASES DE PROPAGANDA

6. Eliminar obligación de que esté adscritas a marca previamente registrada o disponer que “Las frases de propaganda o publicitarias podrán estar unidas o adscritas a cualquier tipo de marca, sea denominativa, mixta o etiqueta.”
7. Regularlas de manera independiente de las marcas. Se propone:

- a) La cobertura de los registros de las frases de propaganda o publicitarias podrá ser idéntica o más limitada que aquella amparada por la marca a la cual se adscribe.
 - b) Para el registro de las frases de propaganda o publicitarias no se exigirá que éstas presenten una estructura gramatical específica, sino únicamente que contengan dos o más palabras y que sean capaces de transmitir un contenido publicitario.
 - c) Las marcas registradas a las cuales se adscriban las frases de propaganda o publicitarias podrán estar unidas a éstas de cualquier modo, sea inicio, al final o en medio de la frase, con tal que el conjunto resultante sea gramaticalmente correcto y transmita un sentido.
 - d) Los derechos regulados para las marcas comerciales en los artículos 19 bis D y 19bis E de la Ley serán igualmente aplicables a las frases de propaganda.
 - e) Serán aplicables a las frases de propaganda las causales de irreregistrabilidad contempladas en los artículos 19 inciso segundo y 20 de la Ley. Con todo, en la apreciación de la distintividad de una frase de propaganda no se tomarán en consideración aisladamente las palabras con que esté formada, en la medida que el conjunto de la frase ostente carácter publicitario.
 - f) En el cotejo de las frases de propaganda con otros signos se tomará en consideración únicamente la frase propiamente tal, excluyendo la marca registrada a la cual se adscribe, salvo que ambas en conjunto puedan inducir a confusión con otro signo cuyo cotejo sea pertinente.
8. Agregar art 19 bis A: “Antes que el Director Nacional disponga la cancelación de oficio de un registro de frase de propaganda dependiente de una marca anulada o caducada, notificará previamente al titular de la frase de propaganda, con indicación precisa del número de inscripción de la frase que será objeto de cancelación. El titular de la frase de propaganda podrá oponerse a la cancelación de oficio, asociando la frase de propaganda a otra marca de su propiedad que estuviere vigente. En tal caso, el Director Nacional dictará una resolución en la cual dispondrá la aceptación a registro de la frase de propaganda, procediéndose para los restantes efectos, incluyendo el pago de derechos, como si se tratase de una nueva marca. En todo caso, la vigencia de este nuevo registro será accesorio a la vigencia de la marca a la cual se adscribe.”
9. Agregar a 19 bis C: “Las resoluciones que acepten a registro marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos, prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, deberán indicar expresamente cuáles son los elementos que no gozan de protección **fuera del conjunto**”.

3.3. OTRAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN

- 10. Registro de nombres comerciales
- 11. Registro de Trade Dress (sistema EEUU)

3.4. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

12. **Intercalar a la letra F): “las que se prestan para inducir a error o engaño, POR CUALQUIER MOTIVO, ...”**
Agregar a letra F): “En la apreciación de la potencialidad de una marca para inducir a error o engaño, no se exigirá necesariamente identidad o similitud con otra marca protegida o válidamente solicitada, siendo suficiente la posibilidad de asociación entre ellas o entre sustitulares.”
13. La marca inscrita en el extranjero está más desprotegida que antes del año 2005 y desproporcionada con marcas notorias inscritas en Chile (Letra g).

14. Agregar Letra g): “Cuando una demanda u oposición se funde en una marca que estuviere inscrita en más de un país extranjero, la fama y notoriedad podrá acreditarse respecto de cualquiera de ellos. La apreciación del sector pertinente del público se ejercerá tomando en consideración factores objetivos, tales como la publicidad de la marca, su antigüedad, su utilización por parte de terceros con fines informativos, u otros similares.”
15. ¿Recomendación Conjunta (París - OMPI) relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas? De acuerdo con el TLC debe ser considerado.
16. Letra h): Sistema incoherente de especificidad: “Clases relacionadas” (¿?)
17. Letra h) inc. 1° agregar: “Se entenderá por solicitudes válidamente solicitadas aquellas que se encuentren en tramitación pendiente y no rechazadas definitivamente por resolución firme o sentencia ejecutoriada.”
18. Letra h) inc. 2° agregar: “El usuario de una marca no registrada fundante de la demanda u oposición deberá acreditar haberla usado en cualquier punto del territorio nacional con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro que se impugna, siendo necesario además que la marca no registrada sea distintiva y utilizada para una cobertura igual, relacionada o que tenga un grado de conexión con la cobertura de la marca impugnada. En los casos que la marca no registrada no sea suficientemente distintiva, bastará que haya adquirido distintividad mediante el uso. Cuando el fundamento de una demanda u oposición sea un nombre comercial, se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores.”
19. Nuevo artículo: “La prioridad establecida en las letras g) y h) del artículo 20 de la Ley a favor de la parte a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro se entiende sin perjuicio de la facultad del titular de la marca registrada en el extranjero, o del usuario de la marca en su caso, para ejercer los derechos que le asistan, y sin perjuicio tampoco de los derechos de terceros interesados”.

**4. Derecho de marca — Actos jurídicos — Observancia — Uso
— Extensión de registros y tasas
(MARCAS)**

4.1. DERECHO DE MARCA

20. Art. 19 bis D: Derecho de marca está regulado de manera incompleta: solo se protege contra la confusión y queda fuera la asociación y denigración. Se propone agregar ambas.

4.2. USO

21. Regular la obligatoriedad de uso de la ley, cancelación de oficio, acción de cancelación, causales de justificación de falta de uso. Se propone:
 - a. Si transcurridos cinco años a partir de 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 expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el uso de la misma.
 - b. Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

- c. En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.
- d. Se considerará como uso:
 - i. La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.
 - ii. La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.
 - iii. De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicios relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional. El uso de marcas notorias en cualquier clase servirá para todas las clases en que ellas estén registradas, sean o no clases relacionadas.
- e. Se podrá deducir demanda reconvencional de caducidad por parte de quien es demandado de nulidad o de oposición. En este caso, la demanda de caducidad se notificará por el estado diario y se conferirá traslado al demandado de caducidad por el término de 30 días, a cuyo vencimiento se recibirá la causa a prueba respecto de todas las acciones deducidas, las cuales seguirán en lo sucesivo un mismo procedimiento y se dictará una misma sentencia definitiva (otra alternativa es disponer expresamente que el procedimiento de nulidad o de oposición se suspenderá de pleno derecho por el solo hecho de notificarse la demanda de caducidad y que continuará una vez que se dicte sentencia firme en este último juicio).
- f. Disponer un “plazo de gracia” de cinco años para comenzar a usar la marca, como en otros países.

22. Regular la pérdida de distintividad por el uso

23. Trasladar y adaptar art. 31 del Reglamento a la ley: “Las marcas registradas deberán utilizarse en la misma forma en que se han sido aceptadas a registro. Las disminuciones o ampliaciones del tamaño, así como las leves variaciones de colores, de las marcas figurativas, sean mixtas o etiquetas, no incidirán en la protección.”

4.3. ACTOS JURÍDICOS

24. Respecto de los documentos de transferencia, y como no es obligatorio acreditar un documento debidamente legalizado y protocolizado, se debe solicitar a quien realice una transferencia, una declaración “bajo juramento” acerca de su representación, estableciendo penas que hagan desaconsejable una declaración inapropiada.

Asimismo, habría que modificar el art. 14 LPI para posibilitar trazabilidad o estudios de títulos en materia de transferencia de derechos de propiedad industrial: establecer la obligatoriedad —al momento de requerir las anotaciones de transferencia de marcas— de identificar los documentos que sustentan tales traspasos, los cuales, además, debieran ser protocolizados ante notario público de manera obligatoria, a objeto de hacer posible su localización posterior para el estudio de títulos. La propuesta, entonces, es que los títulos se agreguen a registros públicos y que se singularice el título en la solicitud de anotación (nexo o vínculo “público” entre título y documento presentado ante INAPI para anotación marginal).

Propuesta:

- a. Agrégase en el inciso primero, después de “suscrito ante notario y” la frase “protocolizado también ante notario, los que”;
- b. Agrégase los siguientes incisos segundo y tercero: “Los actos o contratos celebrados fuera de Chile deberán ser protocolizados ante notario público en Chile y posteriormente anotados en extracto al margen del registro respectivo”. “La fecha del instrumento, la de su protocolización en su caso, y la notaría deberán siempre constar en el extracto respectivo”.

25. Agregar a art. 14 inc. 1: “Si ambas partes tienen su domicilio en distintas localidades, bastará que el mismo documento sea firmado por cada una de ellas por separado y debidamente autorizado”.
26. Art. 14 inc. 2: Convendría establecer expresamente que las solicitudes pueden ser cedidas en cualquier momento, aún después de notificada la resolución definitiva, mientras no haya precedido la inscripción correspondiente.
27. En relación a la amplitud e informalidad que se quiere dar en ciertos procedimientos vía TLT, en otros países en donde se aplican los estándares tan informales existen figuras penales graves asociadas a falsedades y otras conductas ilícitas. Habría que hacer lo mismo en nuestro país.

4.4. OBSERVANCIA

28. (Competencia) Reemplazar art. 17 inc. 1 por el sgte: “Los procedimientos de oposición, caducidad por falta de uso, nulidad de registros o de anotaciones marginales, así como cualquier acción relativa a sus efectos, se sustanciarán ante el Director Nacional, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley”; **sin embargo, aquellos procedimientos relativos a la observancia de los derechos, serán de competencia de la justicia ordinaria.**
29. Regular plazo de prescripción de acción penal (se discute)
30. Regular situación de acción penal v. marca registrada ¿Es o no cuestión prejudicial civil? **Tendremos a pensar que no.**
31. Agregar art. 25 inc. 2 LPI: “No se aplicará la sanción establecida en el inciso anterior cuando se haya puesto en conocimiento de la existencia del registro, mediante una carta certificada enviada a través de un notario público”.
32. Pena de multa: La sanción para estos delitos debería ser la misma pena corporal que se establece en la ley de derechos de autor y no una pena de multa. La falta de simetría no tiene explicación. Debe existir diferencia entre consecuencias civiles (acciones civiles) y penales.
33. Art. 28 a) LPI: Sustituir “maliciosamente” (elemento subjetivo del tipo de interpretación controvertida) por “a sabiendas y sin autorización de su titular”.
34. Modificar art. 30 inc. 2 en los sgte términos:
 - g. Reducir el plazo de 180 a **90** días como máximo. Si se obtiene la nulidad, se demuestra que quien la inscribió lo hizo de mala fe y la ley le está dando un plazo de impunidad adicional de 180 días para continuar cometiendo sus actos de piratería.
 - h. Agregar sgte inciso: “La limitación establecida para el titular del registro que sirve de base para el pronunciamiento de la nulidad operará únicamente cuando el demandado haya probado en el juicio precedente haber usado la marca antes de la notificación de la demanda.”
35. Art. 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado.
36. Agregar art. 107 inc. 2 nuevo: “ No obstante lo anterior el juicio deberá tramitarse conforme a las reglas del juicio ordinario, si el demandante así lo requiere expresamente en la demanda, o en su defecto, se aplicará el artículo 681 inciso primero del Código de Procedimiento Civil”.
37. Mal regulado reglas generales Vs. Sistema especial art. 108. **Se recomienda redacción adecuada de su contenido manteniendo su espíritu.**

38. Se limita muchos los responsables. Hay que hacerlo más amplio o dejarlo a las reglas generales.
39. Nuevo artículo 112 bis: "Artículo 112 bis.- Las medidas precautorias señaladas en el artículo anterior también serán aplicables en los procesos penales."

4.5. EXTENSIÓN DE REGISTROS Y TASAS

40. Modificar art. 23 bis A: "Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una.
Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros."
41. Respecto al art. 22 de la LPI, resulta aconsejable definir cuándo queda abandonada exactamente una solicitud por algún incumplimiento, sugiriéndose que esto no ocurra por el simple transcurso del plazo ni por la dictación de una resolución, sino hasta que ella haya sido debidamente notificada.
42. En torno los artículos 11 Y 17 bis b LPI: se aconseja una redacción que despeje toda duda en cuanto al cómputo de vencimientos, considerando como plazo y días hábiles toda actuación en un procedimiento regulado por intermedio de la ley 19039, incluyendo aquellas en las que se utilicen supletoriamente las normas del CPC e independiente su instancia de tramitación, deberá estar adscrita al cómputo de plazos establecidos en esta ley.
43. La mantención de anotaciones marginales tras renovación de registros y de necesidad de un repertorio que contenga todo el historial de la marca: anotaciones, renovaciones, cartas de consentimiento, reglamentos de uso, gravámenes, nulidades, etc.
44. Respecto a la uniformidad de criterios en el examen formal: que quien observa sea el mismo que finalmente decide.
45. Eliminación de figuras de Establecimiento Comerciales e Industrial como categorías de marcas comerciales, atendido el desarrollo de la clase 35 y sus tasas. En el evento de considerar necesaria su mantención, tratar la unilateralidad del Artículo 26 RLPI que sólo opera a favor del titular de productos.
46. Diferencia entre las Indicaciones Geográficas, IG, y Denominaciones de Origen, DO, ya sea nacional o extranjera, en cuanto a sus requisitos, ya que a los nacionales se le exige el reglamento de uso y control y para las extranjeras, en caso de no existir dicho reglamento, sólo una relación detallada. Asimismo, establecer disposiciones para que una marca comercial no pueda ser registrada posteriormente como IG, DO o bien una marca de certificación o colectiva.
47. Modificar el Artículo 10 bis LPI, estableciendo de manera expresa (de quién es) la carga de citar a las partes a oír sentencia.
48. Modificar el Art. 19 bis d inciso final, a fin que el legislador establezca si estamos ante una presunción de derecho o bien simplemente legal.
49. Establecer como causal de prohibición el registrar marcas denominativas de 1 letra o 1 número, sin representación gráfica, terminando con cualquier interpretación a ese respecto.
50. Establecer el requisito que sean publicitados los Acuerdos de coexistencia (Art. 20 letra h) LPI). Debiendo dejarse una anotación marginal.

- 51. Revisar exigencia de consignación para apelar por ser de dudosa constitucionalidad por ir en contra del principio de gratuidad (la consignación ya fue eliminada del recurso de casación).**
- 52. Jurisdicción. Resulta aconsejable que se deje claramente establecido que en aquellos en que se produce un rechazo de oficio, se está en una instancia contenciosa, más allá de si ella es contencioso-administrativa o judicial.**
- 53. Diferenciar marca notoria y marca renombrada.**