

OBSERVACIONES A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

SERGIO AMENABAR

Comparto las observaciones y recomendaciones realizadas por las Comisiones Especiales de ASIPI en materia de marcas y patentes respecto de la actual Ley de Propiedad Industrial, con las siguientes observaciones y precisiones:

TITULO I - Disposiciones preliminares

1.- Hay que agregar una disposición que señale que cuando Chile adopte o adhiera a un Tratado Internacional sobre materias señaladas en la Ley, que hagan necesaria una normativa para adecuar o compatibilizar las materias o procedimientos materia de ella a dicho Tratado, deberá modificarse la Ley de Propiedad Industrial o dictarse una Ley modificatoria o conciliatoria especial.

La Ley de Propiedad Industrial regula un modo de adquirir el dominio y, por lo tanto, la modificación o complementación básica de sus disposiciones, es materia de Ley y no puede serlo de instrucciones, circulares, ni de ninguna fuente de derecho de menor importancia, como específicamente ha sucedido en el caso, por ejemplo del PCT. Además, la seguridad jurídica así lo requiere dado lo feble de dichas normativas menores de carácter particular.

2.- La solicitud a un derecho de propiedad industrial debe poder ser siempre materia de oposición, no sólo en virtud del principio legal, sino que de principios superiores que resguardan derechos adquiridos con anterioridad o libertades fundamentales, como las de trabajo, industria y comercio.

No compartimos el que se quiera prescindir, en ciertos casos, de este trámite de oposición, como algunos pretenden.

3.- Transferencia de Derechos de Propiedad Industrial

Es indispensable resguardar, hasta donde se pueda, la credibilidad y la certeza jurídica frente a ciertos Tratados Internacionales que atentan en contra de dicha certeza, en base a lograr economías materiales.

En consecuencia, se sugiere que en todo contrato de transferencia de derechos sobre propiedad industrial, en que una persona actúe como representante de una entidad jurídica o de otra persona, se exija que quien suscribe en contrato declare bajo juramento que tiene facultades necesarias para otorgar el contrato respectivo, indicando el título y fecha del documento que lo habilita para ello, su fecha y el lugar y oficio donde puede consultársele.

Ello sin perjuicio de que, como ya lo ha señalado ACHIPI, los documentos de transferencia o cambio de nombre deban ser protocolizados en Chile, cuando no estén incorporados a un protocolo o Registro Público Nacional.

4.- Poderes

Tratándose de Poderes debe, a nuestro parecer y por las mismas razones expuestas anteriormente, exigirse una declaración jurada cuando el poder es otorgado en representación de otro, en el sentido de quien firma el documento tiene facultades necesarias para otorgar el Poder que se trata, individualizando el título y fecha del documento que lo habilita para ello, su fecha y el lugar y oficio donde puede consultársele.

Igualmente pensamos que estos documentos deben ser protocolizados cuando no consten en registros públicos.

Debe dejarse en claro, que los Poderes para litigar administrativamente en Chile deben ser, además, autorizados ante Notario, lo mismo que los Poderes para solicitar patentes u otros privilegios no comprendidos en el TLT.

Finalmente, debe puntualizarse que los Poderes para requerir la observancia de marcas ante los Tribunales de Justicia, deben ajustarse en su otorgamiento a las formalidades del Código de Procedimiento Civil o del Código de Procedimiento Penal.

5.- Marcas Comerciales

A.- Uso

Se ha incorporado a Chile a una serie de Tratados, muchos de los cuales, como el TLT por ejemplo, bajo el pretexto de afectar sólo la forma de nuestra Ley, modifican el fondo, colocando cada vez menos obligaciones a los solicitantes y titulares de registros de las muy escasas que establece nuestra normativa.

En beneficio de los otros eventuales concurrentes al mercado, particularmente los nacionales y para equilibrar el efecto negativo, es necesario que se establezca el requisito de uso de la marca, previo estudio constitucional de su viabilidad e incluso, en caso de que este sea negativo, modificar la Constitución en lo que afecta a las marcas comerciales.

En una primera etapa, la marca debiera caducar por no uso, a petición de terceros, por su no utilización dentro de los plazos mínimos permitidos por París, Trips y los demás Tratados atingentes.

B.- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Es necesario aclarar en forma clara y definitiva, la forma de zanjar los conflictos entre marcas y estas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, dando hasta donde el texto de los Tratados lo permiten, prioridad a la primera de las instituciones que acceda al registro.

En este sentido, nuestra normativa eligió claramente el sistema de registro para otorgar plenos derechos sobre las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, sin perjuicio de los otorgados por los Tratados que para ser plenos deben ser inscritos.

C.- Apariencias distintivas

Más allá que descansar sólo en el régimen de competencia desleal debiera contemplarse un sistema de protección por la vía de la propiedad industrial de las apariencias distintivas.

5.- Patentes de invención

A.- Protección Observancia

Debe agregarse, como en otras legislaciones, que los actos o proyectos iniciados antes de la publicación de una solicitud de patente conforme a la Ley chilena, deben poder terminarse y concluir, sin necesidad de autorización del titular de la solicitud, toda vez que dichos actos se iniciaron sin saberse que la solicitud respectiva había sido presentada o introducida en Chile.

B.- Publicación

Se propone que la solicitud deba publicarse materialmente en el Diario Oficial de la República de Chile, sin perjuicio de que pueda pedirse opcionalmente por el solicitante, además, una publicación online.

Desde el momento que la solicitud sería oponible a terceros sólo una vez publicada, ella debería poder serlo a voluntad del solicitante en cualquier momento después de la presentación de ella en Chile.

C.- Informes Periciales

Debe permitirse más de un informe pericial y aumentar el plazo para contestarlos, pero en forma limitada en número y plazo, y prudente en ambas categorías, ya que no sólo cabe tener presentes los intereses de los solicitantes, sino que el derecho a la libertad de la industria y comercio, que se ve restringido en tanto no haya una decisión final respecto de una solicitud.

D.- Prescripción

Por los efectos que produce una patente mal otorgada, el plazo de prescripción para pedir su nulidad debería ser de 10 años, contados desde el registro de la patente, asimilando al plazo de prescripción extraordinaria.

E.- Linkage

Si bien debe regularse el "patent linkage", debe hacerse de alguna manera procesal que permita que una vez que la patente expire, pueda de inmediato hacerse uso de ella por terceros.

El actual texto del Art. 46 inciso final, ha mejorado substancialmente la situación, con el único inconveniente de que no impide la introducción en los círculos comerciales del producto amparado por la patente eventualmente infringida.

Esta materia tal vez debiera ser objeto de una medida precautoria, la que debería ser caucionada, por los eventuales perjuicios que pudiera acarrear a los terceros perjudicados el rechazo indebido en la comercialización del producto por su interposición infundada.

F.- Traducción de documentos

Si bien puede contemplarse la posibilidad de presentarlos en otro idioma, debe obligarse a traducirlos al español, nuestro idioma oficial, en un plazo breve.

G.- Inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimiento

Debe ser obligatoria y no facultativa para el juez, tanto cuando el procedimiento es nuevo como cuando el querellante ha hecho todos los esfuerzos.

H.- Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

Considerando la demora en la tramitación, estas instituciones de la propiedad industrial deberían tener una duración de 10 años a partir de la fecha del registro, sin perjuicio de la pena por la infracción maliciosa de la solicitud.