



ALESSANDRI & COMPAÑÍA

ABOGADOS
ATTORNEYS AT LAW

NEWSLETTER

BOLETÍN DE NOVEDADES

NEW INDUSTRIAL PROPERTY LAW PUBLISHED IN CHILE

Today, March 11, 2005, the Chilean Official Gazette published the Consolidated Text of the new Industrial Property Law, which harmonizes the Chilean legislation with the Agreement on Trade Related Aspects of Industrial Property Rights (TRIPS), ratified by our country and published in the Official Gazette on May 17, 1995.

The new Law specifically states that it will come into effect once its respective Regulations are published in the Official Gazette, which must take place, in agreement with the transitional norms in the new text, prior to September 11 of this year.

In general terms, the new Law i) extends its protection to objects not recognized in the former code, ii) amends the protection statute for existing industrial privileges, iii) awards improved protection tools to owners affected by infringements to their rights and iv) expedites the procedure for the obtainment of an Industrial Privilege.

i. New objects that may be protected under the Consolidated Text of the New Industrial Property Law.

The essence of the new norm concerns its recognition of several headings not protected in the

PUBLICACIÓN DE NUEVA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE

Se ha publicado hoy, 11 de marzo de 2005, en el Diario Oficial, el Texto Refundido de la nueva Ley de Propiedad Industrial que cumple con adecuar la normativa chilena a las exigencias dispuestas por el ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), ratificado por nuestro país y publicado en el Diario Oficial el 17 de mayo de 1995.

Por expresa disposición de la nueva Ley, ésta comenzará a regir una vez se publique en el Diario Oficial su respectivo Reglamento, lo cual deberá efectuarse, de acuerdo a las disposiciones transitorias del nuevo texto, antes del 11 de septiembre del presente año.

A grandes rasgos, la nueva ley, i) extiende el ámbito de protección a objetos que la antigua normativa no reconocía, ii) modifica el estatuto de protección de privilegios industriales ya existentes, iii) confiere mayores herramientas de protección a los titulares afectados por una infracción de su derecho y iv) agiliza el procedimiento tendiente a la obtención de un Privilegio Industrial.

i. Nuevos objetos protegibles al amparo del Texto Refundido de la nueva Ley de Propiedad Industrial.

La parte esencial de la nueva normativa se refiere al

prior legislation. They are:

- a) Geographic Indications and Designations of Origin – heretofore limited to the wine industry, whose recognition will be incumbent upon the Industrial Property Department, acting upon prior application of the persons who comply with the requisites set forth in the law, to be subsequently incorporated into a Register of Geographic Indications and Designations of Origin, which is created for these purposes.
 - b) The blueprints or topography of integrated circuits.
 - c) Industrial Drawings – in this area, the former law exclusively limited itself to Industrial Designs.
 - d) Industrial Secrets, understood as the knowledge on industrial products or processes, whose reserve confers its holder an improvement, advance or competitive advantage.
- ii. Amendment to the protection statute for Industrial Privileges which have already been accepted.

The new law also modifies the protection norms for goods already protected by the old Law, such as Trademarks and Patents for Inventions.

With respect to Trademarks, a new requisite is added to the distinctiveness requisite, which allows registration of marks that are not intrinsically distinctive, provided that they have acquired distinctiveness from their use in the national market.

Likewise, it strengthens protection for famous and well known trademarks granting their proprietors the right to bring oppositions against the registration of other identical or similar marks requested to distinguish products, services or commercial or industrial establishments different from and unrelated to those distinguished by the famous or well known trademark, provided that some requisites set forth in the law are complied with, which, in global terms, refer to the existence of some kind of connection with the products, services or establishments distinguished by the famous and well known trademark and result in damaging its holder's interests.

reconocimiento que ésta hace de diversos objetos no protegidos bajo el régimen anterior. Esto son:

- a) Las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen – limitadas hasta ahora a la industria vitivinícola, cuyo reconocimiento corresponderá al Departamento de Propiedad Industrial, previa solicitud de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, incorporándose, luego, en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, que se crea para estos efectos.
 - b) Los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados.
 - c) Los Dibujos Industriales – la antigua ley se limitaba en este aspecto únicamente al reconocimiento de los Diseños Industriales -.
 - d) Los Secretos Industriales, entendidos como aquellos conocimientos sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.
- ii. Modificación de los estatutos de protección de Privilegios Industriales ya reconocidos.

La nueva normativa, se encarga también de modificar el estatuto de protección de bienes ya protegidos por la antigua ley, como los son las Marcas Comerciales y las Patentes de Invención.

En lo que se refiere a las Marcas Comerciales, se incorpora una excepción al requisito de la distintividad, que permite el registro de signos que no sean intrínsecamente distintivos siempre que éstos hayan adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Asimismo, se refuerza la protección de las marcas famosas y notorias al facultar a su titular para oponerse al registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados con los que distingue la marca famosa y notoria, siempre que se cumplan determinados requisitos que estipula la ley, y que en términos generales, se refieren a que exista algún tipo de conexión con los productos, servicios, o

Concerning Patents for Inventions, the most significant development increases the duration of the exclusive right term granted by this industrial privilege: 5 years are added to the former 15 year term, reaching a 20 year protection period.

iii. Reinforcement of legal actions.

In this area, it is particularly relevant to underline the introduction of a new chapter titled On the Observance of Industrial Property Rights, which strengthens the legal actions that may be exercised by owners of the diverse Industrial Property Rights being breached. In this way, it incorporates an ample catalogue of precautionary measures that may be decreed with respect to infringements to Industrial Property Rights.

In addition, new civil actions are added entitling the owner of a breached Industrial Property right to claim a) the ceasing of acts that violate the protected right; b) compensation for damages; c) adoption of the measures needed to prevent any continuance of the infraction and d) publication of the court decision at the defendant's expense.

The owner of the affected right may demand all these actions, without detriment to the criminal actions already contemplated in the former law.

iv. Procedural changes

In relation to the procedure that, in general, the law establishes for the concession of industrial privileges, the amendments marginally raise the required fees and tend towards increased expeditiousness of the same, essentially through the limitation of the intermediate terms applicable to procedural stages.

Concerning the Industrial Property Arbitral Tribunal, which the new statute simply calls Tribunal de Propiedad Industrial (Industrial Property Court), responsible for hearing suits in their second instance, the leading amendment lies in the addition of new chambers and members in order to expedite the hearing and resolution of the lawsuits in this procedural stage, which is now severely backlogged.

Santiago, March 2005.

establecimiento, distinguidos por la marca famosa y notoria y se lesionen los intereses del titular de ésta.

Respecto de las Patentes de Invención, la mayor novedad viene dada por el aumento del plazo de duración del derecho exclusivo que confiere este privilegio industrial. Así, al plazo antiguo de 15 años, se le agregan 5 más, llegándose, de este modo, a un total de 20 años de protección.

iii. Reforzamiento de las acciones judiciales.

Relevante resulta, en este aspecto, la introducción de un nuevo capítulo en la ley titulado De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, que se encarga de fortalecer las acciones judiciales que pueden ejercer los titulares de los distintos Privilegios Industriales lesionados. Así, se incorpora un amplio catálogo de medidas precautorias que pueden decretarse en atención a las infracciones contra los derechos de Propiedad Industrial.

Por otro lado, se agregan acciones civiles que facultan al titular de un derecho de Propiedad Industrial lesionado para demandar a) la cesación de los actos que violen el derecho protegido; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción y d) la publicación de la sentencia a costa del demandado.

Todas estas acciones las puede hacer valer el titular del derecho lesionado, sin perjuicio de las acciones penales que ya reconocía la antigua ley.

iv. Modificaciones al procedimiento.

En cuanto al procedimiento que, en general, la ley consagra para la concesión de los privilegios industriales, las modificaciones introducidas, alzando levemente las tasas requeridas, tienden a provocar una mayor agilización del mismo, fundamentalmente, al limitar los plazos intermedios entre las distintas etapas del proceso.

Respecto del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, denominado bajo la nueva normativa simplemente Tribunal de Propiedad Industrial, encargado de conocer de los procesos en segunda instancia, la modificación principal radica en

agregar a éste nuevas salas y miembros para, de este modo, agilizar también la tramitación y resolución de las causas en esta etapa procesal, gravemente estancadas en la actualidad.

Santiago, marzo de 2005.

For additional information, please contact

ip@alessandri.cl

Para mayor información escríbanos a

ip@alessandri.cl

This article is provided as a courtesy service to clients and friends of ALESSANDRI & COMPANIA. It is not intended to impart legal advice or counsel regarding any case in particular.

La distribución de este artículo es un servicio de cortesía para clientes y amigos de ALESSANDRI & COMPANIA. No constituye una opinión o asesoría legal respecto a un caso en particular.

To unsubscribe to this Newsletter, please click [here](#)

Si no desea seguir recibiendo este Boletín, haga click [aquí](#)