

MONOGRÁFICOS



PROTECTIA
PATENTES Y MARCAS

Especial Propiedad Industrial Chile



2 Editorial

3 Noticias

- » Las iniciativas que apuntan hacia una nueva economía del conocimiento p.3
- » Chile triplica la inversión en I+D en 2013 p.6
- » Chilecon Valley p.7
- » Nuevos centros de I+D en Chile p.9
- » Gran reforma de la ley de Propiedad Industrial en Chile p.10
- » Chile y Argentina impiden el registro del dominio .patagonia p.12

13 Patentes y Marcas

- » Patentes y marcas en Chile p.13

15 Marcas

- » Cuánto cuesta registrar una marca en Chile p.15
- » Diferencias entre marcas y marcas de establecimiento en Chile p.18
- » Derecho de marcas en Chile: particularidades p.19

21 Patentes

- » Derecho de patentes en Chile: particularidades p.21

23 Diseños y Modelos

- » Derecho de patentes en Chile: particularidades p.23

Nuestro interés por la región Chilena remonta a la fundación misma de Protectia, en 2011. Gracias a nuestra presencia activa en el país, hemos tenido la oportunidad de medir de primera mano el dinamismo de la que es una de las mayores locomotoras de Latino América.

Un país caracterizado por fuerte actividad innovadora, competitividad, desarrollo financiero y económico, capaz de llevar las riendas de la situación de crisis económica global, demostrando capacidad de crecimiento y representando por ende de ser un territorio “fertil” para inversiones y foco de interés para muchos emprendedores españoles y europeos.

En el interés de proporcionar información útil a todos los emprendedores, especialmente los que estén pensando en exportar en esta área geográfica, nos hacemos fuertes de nuestra experiencia y decidimos recopilar en este monográfico “Especial Propiedad Industrial en Chile” una serie de artículos. Se trata principalmente de contenido originariamente publicado en nuestro Blog corporativo a lo largo de los últimos años, y dedicados al mundo de los derechos de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales en Chile, pero también de colaboraciones con medios de comunicación (*tal como Innovación.gob.cl*)

Por tanto, a través del presente monográfico se podrá tener acceso, en un único documento, de información práctica (y actualizada hasta los primeros meses del 2014) sobre tramitaciones y legislación, pudiendo así usufruir de un instrumento ulterior para tomar las decisiones más acertadas en materia de Propiedad Industrial.

Esperemos que la información pueda resultar de interés práctico.

¡Qué disfrutes de la lectura!

Francesca Mandolini



LAS INICIATIVAS QUE APUNTAN HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

La llegada de centros de excelencia, la ley de incentivo tributario y el proyecto de propiedad industrial marcan un camino donde el emprendimiento y la innovación son las herramientas necesarias para el desarrollo humano y económico del país.

Pero la cultura innovadora no debe quedarse en discursos sino seguir siendo una política necesaria para lograr que Chile sea un país desarrollado y referente mundial.

A pocas semanas de concluir el año 2013, tenemos la oportunidad de hacer un balance sobre este año que fue declarado como el Año de la Innovación por el Presidente Piñera. Tras declarar a 2012 como el “Año del Emprendimiento”, el Ejecutivo destinó un presupuesto de \$394 mil millones de pesos para la promoción y consolidación de políticas de innovación y emprendimiento. Una serie de iniciativas han apuntado en esa dirección y que repasaremos a continuación.

CENTROS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL (CEI)

Para remediar estas carencias, en 2014, cuatro nuevos centros de I+D van a instalarse en Chile gracias al programa de atracción de Centros de Excelencia Internacional (CEI).

Este programa pilotado por el Ministerio de

Economía y CORFO e iniciado en 2011, permitió la llegada de un primer grupo de centros de investigación públicos a Chile (Fraunhofer de Alemania; Csiro de Australia; Inria de Francia y Wageningen de Holanda).

En esta ocasión se seleccionaron empresas privadas extranjeras que ya cuentan con centros de I+D en sus países para que se instalaran en Chile. Los elegidos son Telefónica (proyecto TIC y desarrollo de Smart Cities), GDF Suez Laborelec de Francia/Bélgica (energías renovables), Emerson Electric de Estados Unidos (minería y metales) y Pfizer de Estados Unidos (que instalara el mayor centro de investigación mundial sobre cáncer de pulmón).

La idea del gobierno chileno es impulsar el I+D como elemento de desarrollo del país, cuyo reflejo evidente será el incremento de registro de patentes

en Chile, y reforzar al país como un polo regional de innovación.

Además, se forman vínculos con las universidades y los centros de investigación ya existentes para promover la creación de clústeres tecnológicos y preparar profesionales en investigación de última generación. Esta política es un desafío para dejar de ser una economía centrada en las materias primas, e ir hacia una economía del conocimiento, centrada en la competitividad de sus empresas.

CHILECON VALLEY

En paralelo, se está impulsando el emprendimiento de los jóvenes y la innovación en Chile con Chilecon Valley.

CORFO lanzó en 2010 el programa “Start-Up Chile” por el que se selecciona a jóvenes de cualquier lugar del mundo y se les entrega las herramientas necesarias para que desarrollen sus ideas en Chile.

Esta iniciativa escoge ideas de jóvenes y les ofrece 40.000 dólares, un visado de un año, una oficina y seis meses para que desarrollen su idea, que tiene que tener potencial de crecimiento y contar con una mirada global.

A cambio solamente se les pide realizar charlas y seminarios para difundir y compartir en la sociedad chilena sus conocimientos. Esta contrapartida es esencial ya que se busca difundir los conocimientos, especialmente en las universidades.

Este programa conoce un éxito rotundo. Si en la primera convocatoria de 2010 se presentaron 100 proyectos (22 start-ups fueron seleccionadas), en la convocatoria de junio de 2013, llegaron 1.577 proyectos (100 seleccionados). En apenas tres años se han lanzado 684 iniciativas. Emprendedores de cerca de 40 países han venido a instalarse a Chile para desarrollar sus emprendimientos bajo esta iniciativa, principalmente desde Estados Unidos, Argentina, India, Canadá, Gran Bretaña y España. Por estas razones, se empieza a hablar de Chilecon Valley, en referencia a la famosa Silicon Valley de California.

La financiación de estos proyectos se ve asegurada por CORFO y por fondos de capital riesgo que han incrementado los recursos financieros. Una de las razones de este éxito se debe a la cerrada política

de inmigración estadounidense, permitiendo así el fomento del emprendimiento en Chile, convirtiéndolo en paraíso para jóvenes a nivel mundial con sus ‘start-ups’.

Esta política voluntarista del gobierno chileno responde también a la necesidad de diversificación de la economía, muy centrada en la minería, el vino, la agricultura intensiva, la silvicultura y el salmón.

PROYECTO DE LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La ley actual de propiedad industrial chilena remonta a 1991 aunque sufrió tres grandes modificaciones, en 2005, 2007 y 2011. Sin embargo, esta ley no se adapta a la realidad de la economía globalizada y dinámica, ni tampoco a los tratados internacionales y acuerdos de libre comercio que ha firmado Chile especialmente con Europa y Estados Unidos.

El Gobierno chileno decidió entonces redactar una nueva ley, cuya elaboración duró cerca de tres años, recogiendo opiniones de empresarios, profesionales del sector y asociaciones.

La nueva ley modifica una serie de elementos que podemos indicar brevemente a continuación:

Nueva definición de una marca: se amplía su definición lo que permite incluir las marcas tridimensionales, hologramas y las marcas olfativas.

Se regulan de manera perfeccionada aquellas categorías distintivas que benefician a amplios grupos de productores o comerciantes, como las marcas colectivas, marcas de certificación, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Se busca adaptarse a la tendencia mundial en la protección de los productos tradicionales que provienen de lo más arraigado de cada país.

Introducción de la caducidad de la marca, a petición de un tercero, por falta de uso durante 5 años de manera ininterrumpida. Chile es a día de hoy, uno de los pocos países, junto con Uruguay que no exige el uso de la marca. Por lo tanto, la ley se ajusta a la tendencia mundial y a la razón de ser de una marca, es decir estar presente en el mercado para diferenciar productos y servicios.

Introducción expresa del concepto de dilución de la marca, es decir, que no se admite como marca,

un signo que se ha convertido en el identificador habitual para el consumidor de un producto y servicio. Además, se sanciona la dilución de la marca, es decir que la marca pierde su capacidad distintiva (generalmente son marcas notorias o famosas) para identificar productos o servicios, porque su titular ha provocado o tolerado la genericidad de su marca a la hora de designar en el comercio un producto o servicio.

Se fomenta que las patentes de invención sean utilizadas legítimamente con fines de investigación y fines privados. La idea es incentivar la innovación, sin que en ciertos casos puedan ser considerados como infracciones a derechos anteriores.

Se aumentan las sanciones penales en caso de delito contra los derechos de propiedad industrial, introduciendo por ejemplo la acción de usurpación de patente y la imposición de penas privativas de libertad para el delito de falsificación de marca.

Se rebajan las tasas oficiales y dejaron de publicarse las marcas y patentes en el Diario Oficial, buscando así abaratar los costes para aumentar el interés de proteger la propiedad industrial.

Todas estas iniciativas acercan al país a los estándares mundiales de protección de Propiedad Industrial. Ahora este proyecto de reforma de la ley de propiedad industrial en Chile será discutido por los diputados y senadores antes de adoptarse el texto definitivo de esta gran reforma en la materia.

LEY DE INCENTIVO TRIBUTARIO

En Septiembre de 2012, entro en vigor la Ley sobre Incentivos Tributarios a la Inversión Privada en Investigación y Desarrollo, que busca incentivar la innovación, duplicar el porcentaje del PIB destinado a este ítem en un plazo de 4 años y mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas.

La principal medida otorga un descuento a los impuestos de primera categoría en un 35% del importe invertido en I+D por dicha empresa en el mismo año tributario. Para acogerse a esta deducción, las empresas deben validar ante la CORFO un proyecto concreto que lo certifica para acogerse a este beneficio.

En cuanto al 65% restante de la inversión en I+D, este podrá rebajarse por parte de la empresa como gasto necesario para producir la renta.

Otras novedades importantes contempladas en esta reforma son entre otras:

Considerar como gastos necesarios de un proyecto de I+D, los gastos y honorarios incurridos en patentar las invenciones, registro de software o de variedades vegetales que deriven de dicho proyecto.

Se elimina la exigencia de que los proyectos de I+D certificados por CORFO debían realizarse por terceros, denominados Centros de Investigación, pudiendo ahora ser beneficiarios de los incentivos tributarios aquellos proyectos de I+D certificados por CORFO, que se realicen dentro de la empresa.

Según el informe anual de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), Chile sigue a la cabeza del Índice Mundial de Innovación a nivel latinoamericano. Se sitúa en el puesto 39 a nivel mundial. Sin embargo, su punto débil sigue siendo el capital humano y la falta de investigación importante a escala mundial.

Todas estas iniciativas marcan un camino claro hacia una nueva economía del conocimiento, donde el emprendimiento y la innovación son las herramientas necesarias para el desarrollo humano y económico del país. La cultura de la innovación no debe quedarse en meros discursos sino seguir siendo una política necesaria de Chile para lograr ser un país desarrollado, puntero en Latinoamérica y referente mundial.

** Texto escrito por Rodrigo Sammut. Abogado especializado en Propiedad Industrial.*

Publicado en Innovación.gob.cl

27/11/2013



CHILE TRIPLICA LA INVERSIÓN EN I+D EN 2013

Se triplica la inversión en I+D en el año 2013, en comparación con los importes acumulados entre 2008 y 2012.

Como ya informamos en un artículo publicado en la revista institucional Innovación.cl, Chile puso en marcha una serie de cambios legislativos para impulsar el I+D en el país.

Una de esas medidas se tradujo en la Ley de Incentivo Tributario a la Innovación y Desarrollo (Ley 20.241), que otorga un descuento a los impuestos de primera categoría en un 35% del importe invertido en I+D por la empresa en el mismo año tributario.

Para acogerse a esta deducción, las empresas deben validar ante la CORFO (agencia del Gobierno para el emprendimiento y la innovación) un proyecto concreto que lo certifica para acogerse a este beneficio.

Los primeros resultados publicados fueron alentadores.

Mientras que entre los años 2008 y 2012, en el marco de la antigua ley, se invirtieron un poco más de 7 mil millones de US\$ en I+D, solamente en 2013, 58 proyectos fueron certificados, por un importe cercano a 20 mil millones de US\$. Por lo tanto, las empresas han multiplicado por tres las inversiones en proyectos de I+D.

Los sectores donde se han certificado más proyectos son la minería, el medio ambiente, la acuicultura y la silvicultura.

El 45% de estos proyectos se desarrollan en la Región Metropolitana, seguidos por la Región del Biobío y de la Región de los Lagos.

Aunque este dato es alentador, cabe situarlo en una perspectiva más amplia. **El I+D en Chile representa el 0,5% del PIB, lejos de la media de los países de la OCDE (del cual es parte Chile), un 2,3%.**

Sin embargo, esta tendencia es positiva y tendrá que confirmarse en los próximos años, lo que confiamos se traduzca en un incremento en el número de solicitudes de patentes como fruto de este esfuerzo en innovación y que su explotación haga rentable cada inversión.

** Texto escrito por Rodrigo Sammut publicado 06/02/2014*



CHILECON VALLEY

Impulsar el emprendimiento de los jóvenes y la innovación en Chile: Chilecon Valley.

CORFO (organismo público para fomentar el emprendimiento y la innovación) lanzó en 2010 el programa "Start-Up Chile" por el que se selecciona a jóvenes de cualquier lugar del mundo y se les entrega las herramientas necesarias para que desarrollen sus ideas en Chile.

Esta iniciativa escoge ideas de jóvenes y les ofrece 40.000 dólares (31.000 euros), un visado de un año, una oficina y seis meses para que desarrollen su idea, que tiene que tener potencial de crecimiento y contar con una mirada global.

A cambio solamente se les pide realizar charlas y seminarios para difundir y compartir en la sociedad chilena sus conocimientos.

Este programa conoce un éxito rotundo. Si en la primera convocatoria de 2010 se presentaron 100 proyectos (22 start-ups fueron seleccionadas), en la de junio de 2013, llegaron 1.577 proyectos (100 seleccionados). **En apenas tres años se han lanzado 684 iniciativas.**

Emprendedores de cerca de 40 países han venido a instalarse a Chile para desarrollar sus em-

prendimientos bajo esta iniciativa, principalmente desde Estados Unidos, Argentina, India, Canadá, Gran Bretaña y España. Por estas razones, se empieza a hablar de Chilecon Valley, en referencia a la famosa Silicon Valley de California.

Podemos mencionar algunos proyectos exitosos:

- **KWELIA:** software para determinar el precio de las viviendas.
- **TOHL:** fabricación de tubos flexibles para el transporte de líquidos en zona de difícil acceso y zonas devastadas por catástrofes naturales.
- **Tripku:** una aplicación social para organizar viajes de aventura en grupo y conectarlos con proveedores locales.

La financiación de estos proyectos se ve asegurada por CORFO y por fondos de capital riesgo que han incrementado los recursos financieros.

Una de las razones de este éxito se debe a la cerrada política de inmigración estadounidense, permitiendo así el fomento del emprendimiento en

Chile, convirtiéndolo en paraíso para jóvenes a nivel mundial con sus 'start-ups'.

Esta política voluntarista del gobierno chileno responde también a la necesidad de diversificación de la economía, muy centrada en la minería, el vino, la agricultura intensiva, la silvicultura y el salmón.

Quien esté interesado en postular a este programa, les **recomendamos tener protegida su tecnología en Chile.**

Desarrollar la idea en Chile, bajo el impulso de Start-Up Chile, supone explicar la tecnología en charlas y seminarios. Por lo que es importante antes de presentar una candidatura, haber realizado los trámites necesarios para solicitar la protección en dicho país.

** Texto escrito por Rodrigo Sammut
publicado 19/09/2013*

NUEVOS CENTROS DE I+D en CHILE

Cuatro multinacionales abren nuevos centros de I+D en Chile

Hoy, 18 de septiembre, es la fiesta nacional de Chile ("fiestas patrias"). Por ello, aprovechamos desde nuestras oficinas en Santiago para apoyar esta celebración y saludar a todos los chilenos y a los españoles de Chile.

En este post comentaremos una noticia interesante relacionada con el I+D en Chile y de la que se desprende un previsible incremento de las solicitudes de patentes en la región.

En 2014, cuatro nuevos centros de I+D van a instalarse en Chile con el programa de atracción de Centros de Excelencia Internacional (CEI).

Este programa impulsado por el Ministerio de Economía y CORFO (organismo público para fomentar el emprendimiento y la innovación) e iniciado en 2011, permitió la llegada de un primer grupo de centros de investigación públicos a Chile (Fraunhofer de Alemania; Csiro de Australia; Inria de Francia y Wageningen de Holanda). En esta ocasión se seleccionaron empresas privadas extranjeras que ya cuentan con centros de I+D en sus países para que se instalaran en Chile. Los elegidos son Telefónica (proyecto TIC y desarrollo de Smart Cities), GDF Suez Laborelec de Francia/Bélgica (energías renovables), Emerson Electric de Estados Unidos (minería y metales) y Pfizer de Estados Unidos (investigación del cáncer de pulmón).

La idea del gobierno chileno es impulsar el I+D y convertir Chile en un polo regional de innovación como elemento de desarrollo del país.



Además, se forman vínculos con las universidades y los centros de investigación ya existentes para promover la creación de clúster tecnológicos.

Las patentes son la mejor herramienta para rentabilizar toda inversión en investigación, y por lo tanto, será de especial interés proteger las invenciones en Chile, sobre todo si en un futuro tuviera la posibilidad de trabajar con estos nuevos centros tecnológicos vanguardistas.

No solamente es necesario contar con sus patentes en Chile, sino que es recomendable revisar su política de propiedad industrial y sus contratos de transferencia de tecnológica.

** Texto escrito por Rodrigo Sammut publicado 18/09/2013*

GRAN REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE



La ley actual de propiedad industrial chilena remonta a 1991 aunque sufrió tres grandes modificaciones, en 2005, 2007 y 2011. Sin embargo, esta ley no se adapta a la realidad de la economía globalizada y dinámica, ni tampoco a los tratados internacionales y acuerdos de libre comercio que ha firmado Chile especialmente con Europa y Estados Unidos.

A modo de ejemplo, podemos ver que en 1991 se presentaron 16.000 solicitudes de inscripción de marcas (solicitudes más renovaciones) y 800 de patentes. En 2012 fueron 53.040 solicitudes (33.693 marcas nuevas y el resto renovaciones) y 3.760 patentes.

El Gobierno chileno decidió entonces redactar una nueva ley, cuya elaboración duró cerca de tres años, recogiendo opiniones de empresarios, profesionales del sector y asociaciones.

La nueva ley modifica una serie de elementos que vamos a resumir a continuación:

- **Nueva definición de una marca:** se amplía su definición lo que permite incluir las marcas tridimensionales, hologramas y las marcas olfativas.

- Las frases de propaganda o slogans, que hoy se protegen siempre junto con una marca previamente registrada, serán marcas autónomas.

- Se establece una protección específica no registral para los nombres comerciales.

- Se regulan de manera perfeccionada aquellas categorías distintivas que benefician a amplios grupos de productores o comerciantes, como las marcas colectivas, marcas de certificación, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

- Introducción de la caducidad de la marca, a petición de un tercero, por falta de uso durante 5 años de manera ininterrumpida.

Chile es a día de hoy, uno de los pocos países, junto con Uruguay que no exige el uso de la marca. Por lo tanto, la ley se ajusta a la tendencia mundial y a la razón de ser de una marca, es decir estar presente en el mercado para diferenciar productos y servicios.

- **Introducción expresa del concepto de dilución de la marca,** es decir, que no se admite como marca, un signo que se ha convertido en el identificador habitual para el consumidor de un producto y servicio. Además, se sanciona la dilución de la marca, es decir que la marca pierde su capacidad distintiva (generalmente son marcas notorias o famosas) para identificar productos o servicios, porque su titular ha provocado o tolerado la genericidad de su marca a la hora de designar en el comercio un producto o servicio.

- **Se fomenta que las patentes de invención sean utilizadas legítimamente con fines de investigación y fines privados.**

- **Se aumentan las sanciones penales en caso de delito contra los derechos de propiedad industrial,** introduciendo por ejemplo la acción de usurpación de patente y la imposición de penas privativas de libertad para el delito de falsificación

de marca.

- **Se rebajan las tasas oficiales y dejaron de publicarse las marcas y patentes en el Diario Oficial**, buscando así abaratar los costes para aumentar el interés de proteger la propiedad industrial.
- **Las publicaciones se realizarán en un Boletín Electrónico del INAPI.**
- **Se reemplaza el INAPI por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)**, que será un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida y constituirá una institución fiscalizadora. Tendrá carácter técnico y jurídico, encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial. Le corresponderá, asimismo, *promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga sobre las materias antes referidas.*

Todas estas iniciativas acercan al país a los estándares mundiales de protección de Propiedad Industrial.

Ahora este proyecto de reforma de la ley de propiedad industrial en Chile será discutido por los diputados y senadores antes de adoptarse el texto definitivo de esta gran reforma en la materia.

** Texto escrito por Rodrigo Sammut
publicado 05/09/2013*



CHILE Y ARGENTINA IMPIDEN EL REGISTRO DEL DOMINIO .PATAGONIA

Chile y Argentina ganan una importante causa sobre el uso de la localización geográfica "PATAGONIA" como "generic top level domain names" (gTLD).

Con la liberalización de los nombres de dominio aprobada en 2011 por el ICANN, **se han multiplicado el número de extensiones genéricas de dominio.**

Hemos pasado de 22 extensiones genéricas de primer nivel a un número mucho mayor en poco tiempo. Desde Enero de 2012, se permite la solicitud de estas extensiones, con un coste medio en tasas de 185.000 Dólares US. En los 6 primeros meses del año 2012, se presentaron cerca de 2.000 solicitudes.

La sociedad estadounidense Patagonia Inc., reconocida por su ropa deportiva para senderismo y montañismo solicitó el año pasado la extensión <.patagonia> como gTLD.

Una vez presentada la solicitud, el ICANN publica el nombre del solicitante y se abre un plazo de 2 meses para posibles observaciones por parte de competidores y entes gubernamentales.

En ese periodo, **los Gobiernos de Chile y Argentina presentaron objeciones conjuntas a este registro al considerar que Patagonia Inc. carece de derecho para apropiarse un término geográfico como gTLD.** Argumentaron que ese derecho, en manos de una sociedad extranjera, impediría a los comerciantes patagónicos desarrollar páginas webs

que les sean beneficiosas. Ese nombre es parte de la identidad, el patrimonio de esa zona turística y debe ser protegida. Finalmente, el Solicitante decidió retirar su solicitud a raíz de estas objeciones.

Este tipo de observaciones se están tornando cada vez más frecuentes como muestran las también recientemente presentadas por el Gobierno Suizo en contra de la solicitud de gTLD <.swiss> por parte de la aerolínea Swiss International Airlines; o las protestas de Perú y Brasil en contra del registro de la extensión <.amazon> por parte del distribuidor online Amazon.com.

** Texto escrito por Rodrigo Sammut
publicado 27/07/2013*

PATENTES Y MARCAS EN CHILE



El crecimiento constante de la economía chilena en estos tiempos de crisis global convierte a este país en un atractivo foco de inversión en Latinoamérica. Veamos algunas cifras para corroborarlo.

» **En materia de crecimiento económico:** Para el 2014, los expertos mantuvieron su proyección de una expansión del 5,0% para la economía chilena, según los resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas correspondiente a febrero, en la que participaron unos 56 economistas, académicos y ejecutivos financieros. Los especialistas también consideraron que la economía chilena crecerá un 5,5% en el primer trimestre de 2013.

» **En materia de inflación:** acumula una subida del 0,3% en el primer bimestre del 2013 y un 1,3% interanual. Los expertos prevén una subida de los precios al consumidor del 0,2% y cerrarían el año 2013 con un aumento del 3,0%, cifra que se mantiene por quinto mes consecutivo como previsión de los expertos, que también proyectan una inflación del 3,0% para 2014.

» **En cuanto al tipo de cambio:** consideran que el precio del dólar se situará en 475 pesos en

los próximos dos meses y subirá a 480 pesos en febrero de 2014 y a 490 pesos en febrero de 2015.

Por estos motivos, ofrecemos a continuación la información que todo empresario interesado en establecerse y crecer en este país debe conocer sobre las patentes y marcas en Chile para:

1. Planificar adecuadamente la protección de su imagen corporativa, así como la de sus productos y servicios como marca registrada en Chile.
2. Que conozcan cómo proteger su propia tecnología, mostrando en detalle los procedimientos administrativos esenciales en materia de patentes.

Patentes y marcas en Chile.

Registro de marcas

En el proceso de registro de marcas en Chile es esencial realizar un [estudio de viabilidad previo](#) para evitar denegaciones por la presencia de registros anteriores. Esto se debe a la Oficina Chilena de Marcas (INAPI) puede denegar, y de hecho deniega, de oficio una solicitud en caso de existir una marca anterior registrada idéntica o similar a la pretendida.

El tiempo de tramitación medio de una marca en Chile es de 7 meses en caso de no aparecer oposiciones y de 1 a 2 años en caso de oposición. En este tiempo la solicitud pasa por las siguientes etapas:

- Presentación de la solicitud.
- Examen de forma.
- Publicación en el Diario Oficial. Tras petición y pago expreso. Abre un plazo para oposiciones de terceros de 30 días hábiles.

- Resolución de concesión.

Patentes y marcas en Chile. Registro de patentes

Como paso previo al inicio de la tramitación de cualquier patente es muy recomendable realizar un estudio de patentabilidad para tener una referencia sobre el estado de la técnica y evitar en la medida de lo posible tramitaciones infructuosas o que terminen en una denegación de patente.

El tiempo de tramitación medio de una patente en Chile es de 4 o 5 años desde que se deposita la solicitud hasta la concesión y pasa por las siguientes etapas:

Presentación de la solicitud.

Examen de forma. Se verifica que los documentos son correctos.

Publicación en el Diario Oficial. Abre un plazo de 45 días hábiles en los que cualquier interesado puede formular oposición a la solicitud.

Nombramiento del Perito. Tras el pago de una tasa de acuerdo al área técnica correspondiente.

Informe pericial. Doble análisis técnico escrito para verificar si cumplen los requisitos.

Resolución Definitiva.

Para finalizar, comentar que las patentes en Chile están sujetas a 2 pagos de mantenimiento en vigor hasta un máximo de 20 años. En concreto estos pagos son:

Un primero en el momento de la concesión que cubre los 10 primeros años de registro.

Un segundo al vencimiento de los 10 años anteriormente mencionados.

Patentes y marcas en Chile. Representante legal

Los no residentes en Chile necesitan contar con un representante legal para poder solicitar una marca y/o una patente. Además para los residentes es algo muy recomendable. Protectia patentes y marca cuenta con representantes legales propios de plena capacidad y garantías para registrar marcas y

patentes en Chile así como para defender los intereses de sus representados ante cualquier gestión o acción. Para otorgar esta representación basta con la firmar una autorización o poder simple de representación.

* Texto escrito por Luis Naranjo
publicado 03/04/2013



¿CUÁNTO CUESTA REGISTRAR UNA MARCA en CHILE?

El constante crecimiento de la economía chilena convierte a Chile en un atractivo foco de inversión en Latinoamérica. El primer paso que una empresa debe realizar para su constitución en Chile es evaluar si es viable la protección de su imagen como marca.

Los costes de hacer un [registro de marca en Chile](#), ya sea para proteger la imagen de una compañía o para diferenciar sus productos o servicios son asequibles y suponen una inversión por diez años renovables por iguales periodos.

¿Cuánto cuesta registrar una marca en Chile? Consideraciones previas:

El primer paso es **decidir en qué tipo de registro encaja mejor la marca**, es decir dilucidar si ofrece protección a productos o servicios, establecimientos comerciales o industriales, o si es una frase de propaganda.

Además **las marcas se protegen para una actividad o producto concreto. Para clasificar estos servicios o productos se utiliza la Clasificación de Niza** donde están clasificados todos ellos en 45 epígrafes.

Por otro lado, antes de iniciar un registro de marca es recomendable realizar una investigación previa en la que se detecten y evalúen qué antecedentes existen. La localización y evaluación de estos antecedentes es vital para evitar solicitudes que no tendrán éxito ya que la oficina chilena de marcas puede denegar de oficio solicitudes. En Protectia esta evaluación es gratuita como parte de nuestro asesoramiento previo a cualquier gestión.

Por último, es bueno conocer que las marcas

registradas deben estar asociadas a un servicio de vigilancia que ha de incluir el aviso de nuevas solicitudes de marcas idénticas o similares, el aviso de su renovación, o cualquier otra incidencia en el expediente.

Tramitación de una marca en Chile:

El tiempo de tramitación medio de una marca en Chile es de 7 meses en caso de no aparecer oposiciones y de 1 a 2 años en caso de oposición e implica pasar por las siguientes etapas:

- Presentación de la solicitud.
- Examen de forma.
- Publicación en el Diario Oficial.
- Examen de fondo.
- Publicación de resolución.

Costes principales:

En la actualidad, **la tasa oficial de registro de una marca en Chile es de 80.250 pesos chilenos (129€) incluyendo la tasa de publicación.** Este importe es necesario por cada clase que se precisa registrar.

En el caso de las marcas que incluyan un logotipo o grafismo característico (marcas mixtas) a esta tasa de solicitud hay que añadir una tasa adicional por la publicación en el Diario Oficial media de 60.000 pesos chilenos (96€) fruto de que en la publicación debe incluirse la imagen del logotipo, la descripción de la marca y sus productos o servicios.

El coste definitivo crece en función del número de palabras implicadas.

Tras la petición expresa de esta publicación y el pago de la tasa se abre un plazo para oposiciones de terceros de 30 días.

Tras este periodo si se supera el examen de fondo es preciso pagar los derechos de concesión que im-

TRAMITACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA EN CHILE



plican una tasa de 93.250 pesos chilenos (150€).

Como es lógico, el importe de las tasas oficiales de registro en Chile esta sujeto a leves fluctuaciones, según la variación mensual tributaria.

Al importe de estas tasas oficiales hay que añadir los honorarios profesionales del representante legal que asesora, realiza y vigila la gestión que en promedio pueden oscilar entre los 350€ y los 1.500€. Para los no residentes en Chile este representante es imprescindible.

Protectia patentes y marcas dispone de abogados y representante legales propios en Chile lo que asociado a su eficiente sistema de gestión y política de trabajo sostenible permite ofrecer unas tarifas profesionales muy competitivas y plenas garantías en cada gestión.

** Texto escrito por Luis Naranjo
publicado 22/04/2013*

DIFERENCIAS ENTRE MARCAS Y MARCAS DE ESTABLECIMIENTO EN CHILE



La ley actual de Propiedad Industrial de Chile hace una diferencia entre las marcas comerciales y las marcas de establecimientos comerciales e industriales.

Esta misma distinción existe en otras jurisdicciones, por ejemplo en España cuando hablamos de nombres comerciales o incluso del difunto rotulo de establecimiento.

MARCAS DE ESTABLECIMIENTO EN CHILE: DIFERENCIAS

La marca de establecimiento comercial protege el nombre con el cual un particular o una empresa realizan una actividad económica o productiva. No se protege el nombre del producto o servicio que se vende u ofrece, sino el nombre de la empresa, el establecimiento donde los productos se comercializan o donde se prestan los servicios.

A la hora de solicitar este tipo de protección, no debemos guiarnos por la Clasificación de Niza, sino que debemos mencionar los productos del tipo del negocio y las clases a las que pertenecen.

Otra diferencia es el **ámbito de protección. Mientras que una marca cubre todo el territorio de Chile, la marca de establecimiento comercial se solicita para una o varias regiones del país.** El

valor final de la solicitud depende del número de clases solicitadas. Cabe mencionar que la tasa por una solicitud en una región equivale a la tasa de una marca comercial, valida en todo el país. Del mismo modo, la renovación de este tipo de marca en varias regiones puede suponer un gasto financiero muy importante ya que varía según el número de regiones en que se renueva el derecho.

La tramitación de estas marcas es idéntica a las marcas comerciales. Lo que varía es la protección otorgada cuando existe un conflicto entre dos signos con protecciones similares. La jurisprudencia del [Tribunal de Propiedad Industrial](#) dispone que no sea posible hacer una relación de cobertura entre productos y establecimientos comerciales ya que las marcas de establecimiento comercial no protegen los productos que venden.

Este tipo de marca ha sido eliminado en el proyecto de reforma de la ley de propiedad industrial. Entendemos que esta eliminación responde a los cambios propios de nuestras economías más interconectadas. La marca de establecimiento comercial respondía a una realidad económica donde las transacciones se realizaban dentro de un ámbito geográfico limitado.

Las nuevas tecnologías y el desarrollo de una completa infraestructura de transporte hacen de la marca de establecimiento comercial obsoleta y cara.

** Texto escrito por Rodrigo Sammut
publicado 16/01/2014*

DERECHO DE MARCAS REGISTRADAS EN CHILE: PARTICULARIDADES



Como comentaba anteriormente hablando de la [reforma de la ley de propiedad industrial en Chile](#) la ley chilena actual de marcas va a sufrir varias modificaciones en los próximos meses.

Estos cambios se verán definidos con mayor precisión dentro del debate parlamentario de la propuesta de nueva ley de propiedad.

Antes de que entren en vigor estas novedades, mostramos un resumen de las particularidades actuales del derecho de marcas en Chile.

La reciente participación y adhesión de Chile a varios tratados internacionales ha obligado a adaptar los requisitos formales a la hora de presentar una solicitud de marca.

Mientras que hasta hace unos años atrás, Chile era un país muy formalista donde el poder debía de ser firmado y legalizado hasta su Consulado, hoy en día, la firma de un poder simple es suficiente.

La rapidez de los negocios requería este cambio para evitar que los trámites se dilaten en el tiempo por consideraciones meramente burocráticas.

Derecho de marcas registradas en Chile: particularidades

- El órgano público encargado de la gestión de los derechos de propiedad industrial en Chile es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

- La presentación de las marcas puede hacerse tanto en papel como en versión electrónica. En PROTECTIA, todas las gestiones realizadas ante el INAPI se efectúan de manera electrónica en línea con nuestro compromiso con el medio ambiente.

- Una vez presentada, la marca será examinada desde un punto de vista formal (pago de la tasa, productos y servicios, descripción de la marca). Una vez superado este examen, la marca es aceptada a publicación, momento en que se abre un plazo de 20 días hábiles para efectuar el pago de la publicación en el Diario Oficial. A falta de pago, la marca se considerara abandonada.

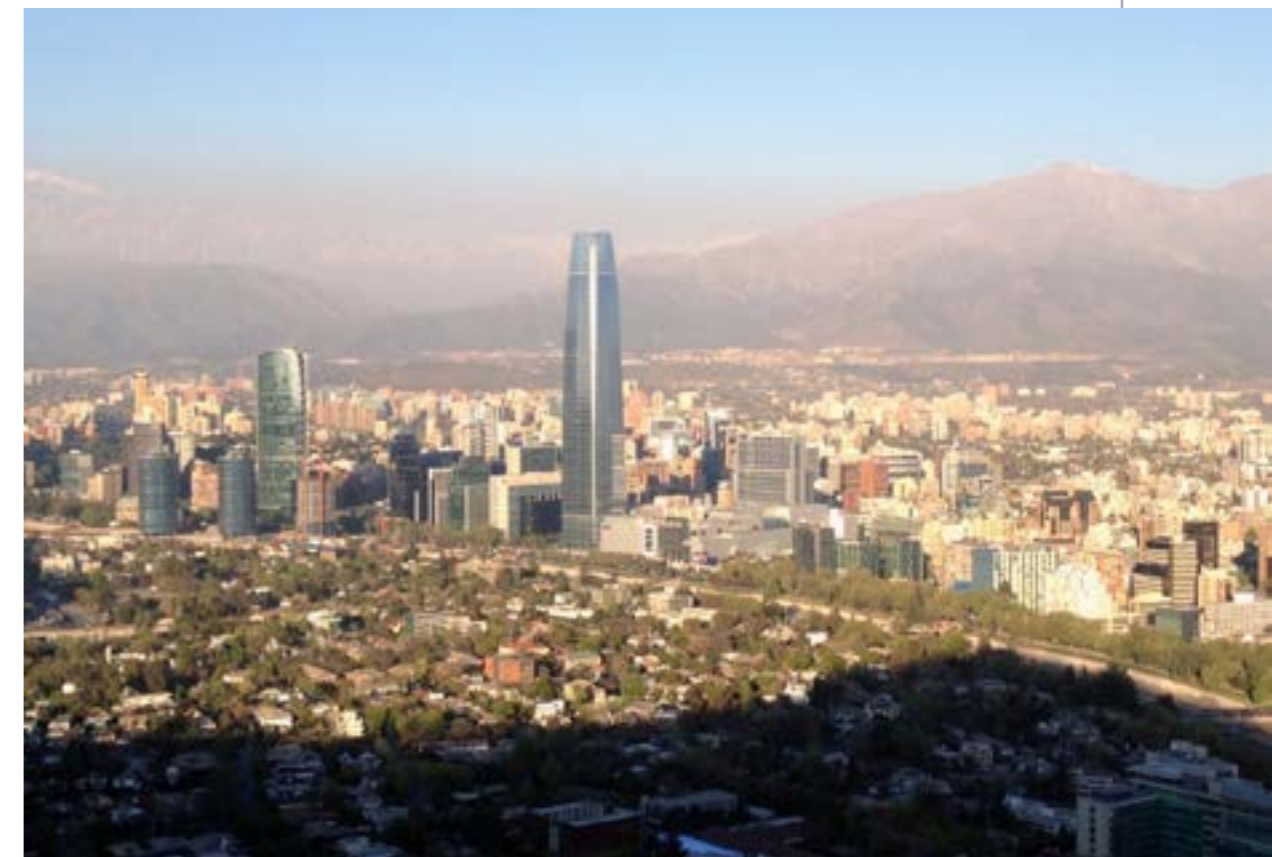
- **La publicación abre un plazo de 30 días hábiles para posibles oposiciones de terceros** que consideran que sus derechos anteriores serían alterados por el registro de la marca solicitada. Es el propio INAPI el que resolverá la Oposición tras un procedimiento escrito y contradictorio entre las partes. Si se estima la Oposición y por ende rechaza la solicitud, cabe la posibilidad de apelar

ante el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) en 15 días hábiles. Este órgano jurisdiccional es un tribunal especial ya que sus funciones se limitan a resolver en recurso las decisiones administrativas del INAPI, por lo que solo conoce de las causas de propiedad industrial. Cabe finalmente la posibilidad de interponer un último recurso sobre el fondo ante la Corte Suprema.

- **Una vez concedida la marca es necesario atender el pago de las tasas de registro, para que la marca quede registrada por un periodo de 10 años desde el momento de su registro.** Este periodo de 10 años es renovable por iguales periodos tantas veces como sea de interés. A falta de este pago, la marca quedará abandonada.

Protectia patentes y marcas cuenta con un equipo profesional altamente especializado en la solicitud, defensa y renovación de marcas registradas en Chile así como con un representante legal propio en Santiago de Chile, por lo que basta con firmar una autorización simple de representación para poder realizar cualquier gestión.

** Texto escrito por Rodrigo Sammut publicado 09/10/2013*



DERECHO DE PATENTES EN CHILE: PARTICULARIDADES

Como ya comentamos anteriormente, Chile **elimina requisitos burocráticos en cuanto al poder de representación**. Ya no es necesario contar con un poder firmado y legalizado hasta el Consulado. Un poder simple firmado a nuestro favor es suficiente.

Chile se adhirió al **Tratado Internacional de Cooperación en materia de Patentes PCT el 2 de marzo de 2009 y desde el 2 de junio de 2009**, Chile está designado automáticamente en toda solicitud internacional presentada a partir de esa fecha. La firma de este Tratado desmarca a Chile frente a otros países de la región que se mantienen al margen de este instrumento de tramitación internacional, dando a Chile una ventaja en materia de patentes.

Por ende, es ahora posible para un inventor o empresa chilena, solicitar una patente a través del sistema PCT o bien para el titular de una patente PCT entrar en fase nacional en Chile, dentro del plazo de 30 meses desde la solicitud original.

Derecho de Patentes en Chile: Tramitación

La tramitación de la patente cuenta con una particularidad en cuanto al examen de fondo.

Una vez publicada la solicitud y pasado el plazo de posible oposición, es necesario pagar el Arancel Pericial.

Dicho pago debe suceder en un plazo de 60 días desde el vencimiento del plazo para interponer oposición.

Esta tasa corresponde a los honorarios de un perito, nombrado según el campo de aplicación de la



patente y la especialidad de este experto.

A diferencia de otros países, Chile **“subcontrata” el examen de fondo de las patentes solicitadas**. Estos peritos no son funcionarios del INAPI, sino **expertos, previamente elegidos en un listado en base a su experiencia**. Cabe la posibilidad de objetar el nombramiento del perito por ejemplo si no es especialista en la materia o bien si se considera que existe un conflicto de intereses.

El perito cuenta con 60 días para emitir su informe sobre la concurrencia de los requisitos de fondo de una patente, es decir la **novedad,**

carácter inventivo y la aplicación industrial.

El Solicitante dispone de un plazo de 60 días a su vez para contestar y formular las observaciones que estime oportuno, en base a las cuales el perito emitirá un nuevo informe.

En base a este último informe, **el Examinador del INAPI (y no el perito), emitirá una resolución de aceptación o de denegación de la solicitud.**

Una vez aceptada a concesión, es necesario proceder con el **pago de las tasas de registro**, de lo contrario la solicitud quedará abandonada definitivamente. Chile no requiere de un pago de anualidades durante la vida legal de la patente, sino que a la hora de pagar las tasas de concesión, **la patente queda concedida por 10 años y se podrá renovar la protección al término del plazo por otros 10 años.**

Finalmente, señalaremos que en Chile coexisten dos figuras jurídicas en cuanto a la protección de los inventos:

Derecho de Patentes en Chile: Modalidades

◊ **Modelo de utilidad:** Ofrecen protección por 10 años.

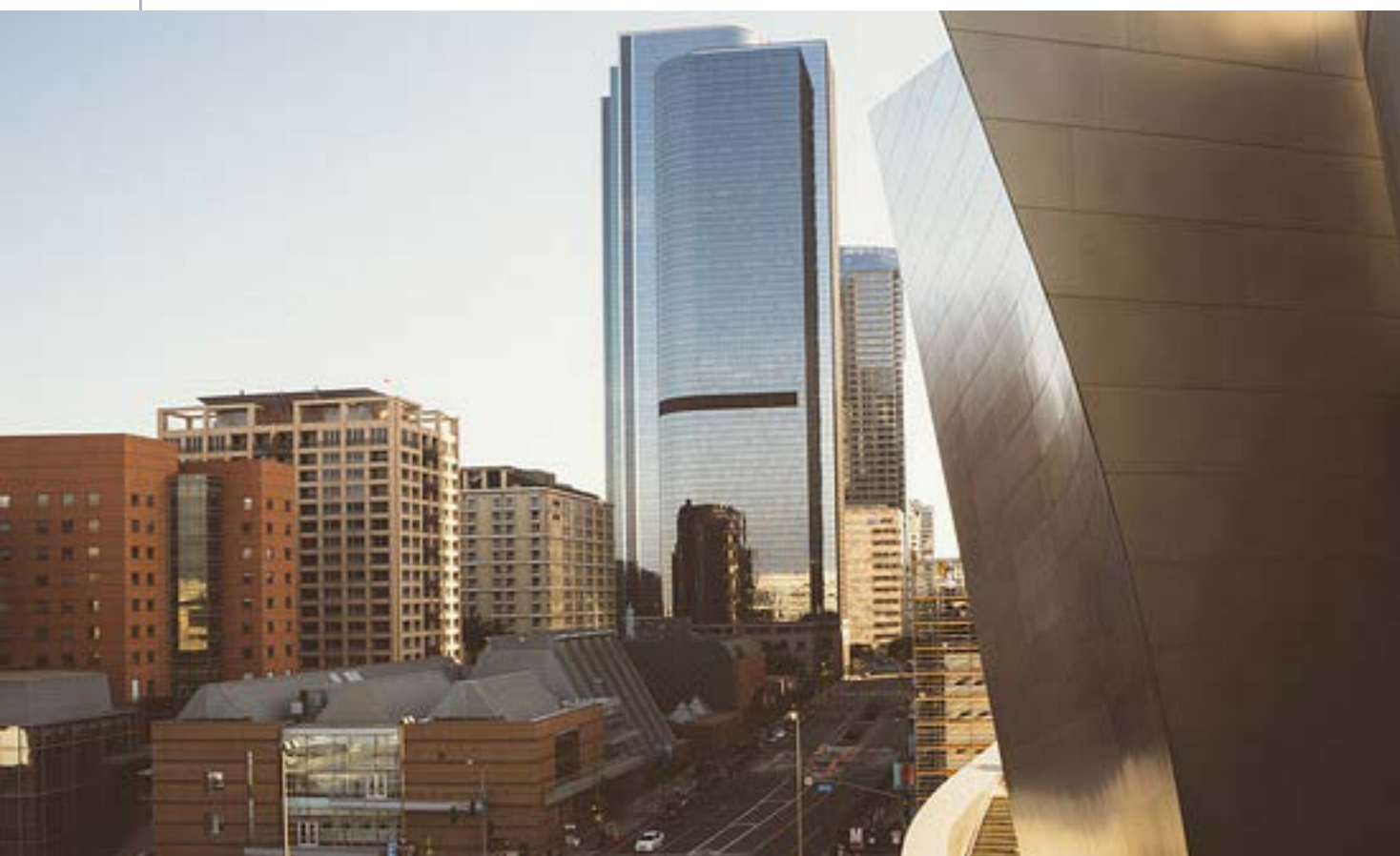
◊ **Patentes de Invención:** Ofrecen protección hasta un máximo de 20 años.

Según el grado de novedad y la actividad inventiva, el invento podrá catalogarse en uno de estos dos conceptos, requiriendo de menor altura inventiva la figura del modelo de utilidad, que ofrece protección a pequeñas mejoras técnicas o nuevas configuraciones.

Protectia patentes y marcas cuenta con un equipo profesional altamente especializado en la solicitud, defensa y renovación de patentes registradas en Chile así como con un representante legal propio en Santiago de Chile, por lo que basta con firmar una autorización simple de representación para poder realizar cualquier gestión.

** Texto escrito por Rodrigo Sammut publicado 23/10/2013*

DISEÑO INDUSTRIAL Y MODELOS DE UTILIDAD EN CHILE



El Índice Mundial de Innovación 2012 sitúa a Chile como el país más innovador de LatAm. Este índice se calcula tras evaluar a 141 países industrializados según sus capacidades y resultados en el ámbito de la innovación y se lleva a cabo anualmente por [INSEAD](#) (The Business School for the World) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ([OMPI](#)). Sus resultados reflejan la importancia de las interacciones entre las empresas, el sector público, el sector académico y la sociedad en los ecosistemas de innovación y exponen a Chile como el modelo de crecimiento en innovación de Latinoamérica.

Según Francis Gurry, director general de la OMPI *“El Índice Mundial de Innovación 2012 nos recuerda oportunamente que las políticas de fomento de la innovación son fundamentales en el debate sobre la potenciación del crecimiento económico sostenible.*

Debemos contrarrestar la presión a la baja que la actual crisis mundial ejerce sobre la inversión en innovación. Sino, corremos el riesgo de sufrir daños duraderos en la capacidad productiva de los países.

Este es el momento de adoptar políticas que sienten las bases de un futuro próspero”.

Bajo esta premisa, **ofrecemos a continuación información esencial para todo innovador-emprendedor sobre la protección en Chile de sus propios diseños y de aquellas pequeñas mejoras técnicas que marcan la diferencia.**

Diseño industrial en Chile

La norma Chilena establece diferencias entre dibujo industrial y diseño industrial basadas en que el dibujo es bidimensional y los diseños tridimensionales, por tanto:

- **Dibujo industrial** es toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una

aparición nueva.

- **Diseño industrial** es toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

El registro de un dibujo o diseño industrial en Chile se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud y el requisito esencial que se exige para su concesión es el de novedad.

Se considera que un diseño es novedoso si no se ha hecho público ninguno otro idéntico o similar antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro. Esto es, en la medida que el diseño por el cual se solicita protección difiera de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Destaca para finalizar que en Chile todo dibujo y diseño industrial registrado deberá llevar en forma visible la expresión “Dibujo Industrial” o “Diseño Industrial” o las iniciales “D.I.” y el número del registro.

Modelos de utilidad en Chile

Los modelos de utilidad en Chile son títulos de propiedad industrial que protegen soluciones técnicas de pequeño valor creativo o de innovación no radical. En términos generales, se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

El registro de un modelo de utilidad en Chile se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de solicitud. Una vez registrado, todo Modelo de Utilidad chileno deberá llevar en forma visible la expresión **“Modelo de Utilidad” o las iniciales “M.U.”, y el número del registro.**

Antes de cerrar estas líneas se debe destacar que los no residentes en Chile necesitan un representante legal para poder solicitar el registro de un diseño o dibujo industrial así como para el registro de un modelo de utilidad. Además para los residentes es algo muy recomendable pues pondrá a su disposición los profesionales idóneos tanto para valorar la creación como para tramitarla y defenderla si fuera preciso.

Protectia patentes y marcas cuenta con un equipo profesional altamente especializado así como con un representante legal propio en Chile por lo que basta con firmar una autorización simple de representación para poder realizar cualquier gestión.

** Texto escrito por Rodrigo Sammut publicado 05/04/2013*