



## **PROYECTO QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY N.º 19.039 QUE ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y AGREGA UNA NUEVA CAUSAL DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS.**

---

### **I. IDEAS GENERALES**

En los últimos años, a propósito de la proliferación de tecnologías de la información y el uso de redes sociales, hemos visto un cambio radical en la forma de comunicarnos y relacionarnos. En efecto, la instantaneidad que ofrecen estas nuevas tecnologías, más el alcance exponencial de las mismas, han permitido no sólo acotar la distancia y los tiempos de comunicación entre dos personas, sino que también han permitido que determinados registros, opiniones, videos, frases, nombres u otros de análoga naturaleza, se transformen en “virales” y alcancen niveles de difusión insospechados.

En efecto, múltiples son los videos, registros o frases que circulan por internet y que se reproducen por un número ilimitado de personas quienes identifican estos o aquellos, con un elemento característico propio, representativo, que forma parte del inconsciente colectivo. Dichos registros se vuelven identificables, por la generalidad de las personas, mediante el uso de un concepto, una frase o un nombre asociado a dicho registro, constituyendo éstos, elementos pertenecientes y característicos del registro. En nuestro país sobran ejemplos sobre estos registros. El “tarro” o el “chimuelo” son sólo ejemplos de ello.

Sin embargo, hay quienes ven detrás de estos elementos de identificación, la posibilidad de ganancia mediante la inscripción de la misma en el registro nacional de marcas. Inscripción que incluso, muchas



veces se hace a costa del desconocimiento del titular o creador de tal concepto, y que no alcanza a efectuar la debida oposición dentro de plazo.

En este sentido, los diputados suscribientes del presente proyecto de ley, creemos que es esencial contar con un registro de marcas que permita un plazo mayor de oposición para aquellas inscripciones efectuadas de mala fe, y que tienen una clara identificación.

## II. CONSIDERANDO

1. Que la ley N.º 19.039, ha definido como marca *“a todo aquel signo utilizado para distinguir en el mercado, productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales”*. Por su parte, la doctrina define a estas como *“todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”*<sup>1</sup>.
2. No obstante la definición que se dé de ellas, lo central es entender que las marcas comerciales protegen signos distintivos. Es decir, una característica tal, que le permite diferenciarse y ser distinguida por el consumidor de un producto y/o servicio, de otro de la misma especie que existan en el mercado.

---

1 [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-34372012000100002](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000100002) Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria



3. Que, las marcas comerciales pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores, así como toda combinación de los mismos. Con todo, las marcas también puede ser cualquier signo distintivo, capaz de representación, por ejemplo, un sonido: marcas sonoras<sup>2</sup>.
4. La protección que concede la marca es, al igual que los restantes títulos de propiedad industrial, territorial, es decir, sólo a nivel nacional; y temporal, es decir, por 10 años contados desde su registro, pero a diferencia de los otros títulos de protección las marcas son renovables indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente<sup>3</sup>.
5. Así, para proceder al registro de una marca comercial, debe fundarse oposición dentro del plazo de 30 días, contados desde la publicación de la solicitud de inscripción en el Diario Oficial. Con todo, el procedimiento de oposición hace perder al procedimiento su carácter de administrativo para constituirse en uno contencioso, donde la oposición tiene carácter de demanda.
6. La oposición, por cierto, debe ser fundada en una de las causales establecidas en el artículo 20 de la Ley N°19.039 de Privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, que buscan proteger la propiedad marcaria o interés privado del oponente.
7. No obstante lo anterior, las causales establecidas en el artículo 20 no son suficientes, primero por cuanto el tiempo para oponerse es de muy breve plazo si consideramos aquellos casos en que, la inscripción de una marca se hace a costa del desconocimiento de quien resulta autor o titular de dicho elemento distintivo, y segundo por que la regulación legal vigente no permite oponerse a inscripciones de mala fe, como es la descrita en este proyecto.
8. En este sentido, el presente proyecto de ley busca establecer una nueva causal de oposición de inscripción de marcas, estableciéndose como tal la inscripción de mala fe, teniendo esta un plazo superior para su ejercicio, de 90 días contado desde la publicación de la solicitud en el Diario Oficial.

---

2 <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-797.html>

3 <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-797.html>



### **III. PROYECTO DE LEY:**

Artículo único: agréguese un nuevo literal l) dentro del inciso primero del artículo 20 de la la ley N.º 19.039, de acuerdo al siguiente texto:

“l) Aquellas que tienen especial identificación con una persona, video o registro.

La causal de oposición contenida en este literal, deberá presentarse dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de publicación del extracto respectivo.”





FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. JOAQUÍN LAVÍN L.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. NINO BALTOLU R.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. ALVARO CARTER F.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. JUAN FUENZALIDA C.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. SERGIO GAHONA S.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. MARÍA JOSÉ HOFFMANN O.



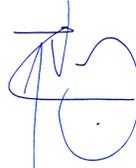
FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. NICOLÁS NÓMAN G.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. ROLANDO RENTERÍA M.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. OSVALDO URRUTIA S.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE H.

