

NUEVA MODIFICACIÓN A LA LEY 19.039

Una nueva modificación a la Ley 19.039 sobre propiedad industrial entró en vigencia a principios de este año (Ley N° 20.160, del 26 de enero de 2007). El objetivo de dicha reforma fue principalmente llenar algunos vacíos legales que quedaron desde la modificación anterior (Ley N° 19.996, vigente a partir del 1 de diciembre de 2005), complementar o mejorar algunos preceptos ya incorporados en la ley, y corregir ciertas situaciones injustas en contra de los solicitantes de patentes de invención, en los casos en que el procedimiento de obtención de las mismas haya excedido de cierta cantidad de años. Dentro de las modificaciones más trascendentes destacamos:

1.- Procedimiento para los juicios de nulidad de registros. La nueva ley incorporó un párrafo completo que regula el procedimiento de nulidad de registros otorgados al amparo de la Ley 19.039. Con ello, se llenó un vacío legal existente que comprometía gravemente la certeza jurídica respecto del tipo de procedimientos que se aplicaría en juicios en que se demanda la nulidad de un registro. Frente al vacío que dejó la ley 19.996 en materia de procedimientos aplicables a los juicios de nulidad de registros, el Poder Ejecutivo intentó subsanar ese vacío al dictar el Reglamento que complementaba el texto de la nueva ley, incorporando en él todas las normas que regulaban la tramitación de las acciones de nulidad. Sin embargo toda esa regulación debió ser retirada de dicho texto reglamentario, luego del control de legalidad efectuado por la Contraloría General de la República. Dicho organismo estableció que de acuerdo con nuestra Constitución Política de la República, los procedimientos judiciales deben constar por ley, no correspondiendo regularlos por vía reglamentaria aún si la ley no lo hizo. Como consecuencia de ello, la última reforma que comentamos incorporó a la ley el procedimiento faltante.

2.- Protección Suplementaria en materia de patentes de invención. Uno de los aspectos más críticos del procedimiento de solicitud de una patente de invención puede ser la demora en su concesión. Muchas veces, la propia complejidad del tema en análisis, o bien, simplemente, las demoras propias de un sistema de estudio de fondo de los inventos, que abarca la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial de los mismos extienden el procedimiento de concesión a cinco, seis o más años, conociéndose algunos casos que han estado en tramitación por más de diez años en el Departamento de Propiedad Industrial. Lo anterior se traduce en un desmedro a los intereses de los titulares de patentes de invención en trámite ya que las patentes concedidas a partir del 1 de diciembre de 2005 tienen una vigencia de veinte años desde la fecha de solicitud (anteriormente a esa fecha, las patentes concedidas tenían una duración de 15 años a contar de la concesión, por lo que la demora en el otorgamiento no era una cuestión tan determinante). En consecuencia, las demoras injustificadas redundan directamente en una menor fuerza en la protección del derecho que finalmente se consagra. En consecuencia, y de acuerdo con esta nueva reglamentación, cualquier titular que haya sufrido una demora injustificada en la tramitación de una patente de invención, podrá requerir dentro del plazo fatal de seis meses contados desde la concesión de la patente, que la vigencia de la misma sea ampliada por el lapso de tiempo considerado como “demora injustificada”. Obviamente no todo retardo es considerado “demora injustificada” ya que la propia ley se ha encargado de señalar que no puede ser invocado en ese carácter las demoras si la tramitación no superó los cinco años, ni tampoco a las demoras atribuibles al propio solicitante, a la existencia de una oposición a la solicitud de patente, así como la espera de informes provenientes de

organismos nacionales o internacionales y que hayan sido necesarios para el pronunciamiento final del Departamento de Propiedad Industrial.

Andrés Melossi
abogado