

## **Calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición Procedimientos de Oposición y Nulidad**

El documento SCP/26/7, que contiene el Resumen de la Presidencia de la vigésimosexta sesión del SCP, en el Punto 11 del orden del día: “Labor Futura”: “Calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición”, en el tercer párrafo señala que “La Secretaría seguirá actualizando y completando la información de la página web sobre los mecanismos de oposición y revocación administrativa, a partir de los aportes recibidos de los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes [[http://www.wipo.int/scp/en/revocation\\_mechanisms/](http://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/)].”

Si se ingresa a dicho enlace titulado “Opposition and Administrative Revocation Mechanisms”, se constata que no incluye información de Chile. Al respecto, se proponen los siguientes textos para que la Secretaría incorpore la información de Chile en los capítulos “Opposition Systems” y “Administrative Revocation and Invalidation Mechanisms”.

### **Opposition Systems**

➤ National/regional laws

El **procedimiento de oposición** en Chile está regulado en el Título I “*Disposiciones Preliminares*”, Párrafo 2° “*De los procedimientos de oposición y registro*”, arts. 4° a 17 bis B de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial (LPI).

#### 1. Demanda de oposición:

Cualquier interesado puede formular ante el Instituto oposición a la solicitud de patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, dentro del plazo de 45 días contado desde la fecha de publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial.

En los procedimientos de oposición se debe comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 18.120, sobre comparecencia en juicio (art 5° LPI).

#### 2. Tribunal:

Los juicios de oposición se sustancian ante el Director del Instituto, ajustándose a las formalidades que se establecen en la LPI (art. 17 LPI).

#### 3. Notificación demanda de oposición:

La notificación de la oposición a la solicitud de registro se efectúa por carta certificada expedida al domicilio indicado por el solicitante en el expediente. La notificación se entiende efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo y consiste en el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído (art. 13 inciso segundo LPI).

#### 4. Contestación:

Deducida oposición, se da al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos dentro del plazo de 45 días (art. 9° LPI).

#### 5. Prueba:

Si en el procedimiento de oposición hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibe la causa a prueba por el término de 45 días.

El término probatorio puede prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados (art. 10 LPI).

#### 6. Idioma documentación de prueba:

La documentación que se acompañe debe ser presentada en idioma español, o debidamente traducida si el Instituto así lo exigiere (art. 10 bis LPI).

7. Medios de prueba:

Las partes pueden hacer uso de todos los medios de prueba y de los señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la prueba testimonial (art. 12 LPI).

8. Examen de Patentabilidad:

Finalizada la fase de prueba, se realiza el examen de patentabilidad de la solicitud, lo cual incluye una búsqueda del estado de la técnica y el examen de los requisitos de patentabilidad. El informe es notificado al oponente y al solicitante para que formulen sus observaciones (art. 6° y 7° LPI).

9. Fallo:

El fallo debe ser fundado y, en su forma, debe atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente. En lo esencial, el requisito consiste en que el fallo contenga la designación precisa de las partes, la enunciación de las peticiones o acciones del demandante, las excepciones alegadas por el demandado y las consideraciones de hecho y de derecho conforme a las cuales se pronuncia, junto con la decisión del asunto controvertido (art. 17 LPI).

10. Rectificación:

Dentro del plazo de quince días contado desde la fecha de su notificación, tanto en primera como en segunda instancia, pueden corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones dictadas en procedimientos de oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho (art. 17 bis A LPI).

11. Recurso de apelación – Segunda instancia:

En contra de la resolución del Director Nacional que falla la demanda de oposición, procede el recurso de apelación, el cual debe interponerse dentro del plazo de quince días contado desde la notificación de la resolución, y que es conocido en segunda instancia por el Tribunal de Propiedad Industrial, con especialidad en la materia (art. 17 bis B LPI).

12. Corte Suprema:

En contra de las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por el Tribunal de Propiedad Industrial, procede el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema (art. 17 bis B LPI).

## Administrative Revocation and Invalidation Mechanisms

### ➤ National/regional laws

El **procedimiento de nulidad** en Chile está regulado en el Título I “*Disposiciones Preliminares*”, Párrafo 5° “*Del procedimiento de nulidad de registro*”, arts. 18 bis G a 18 bis O de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial (LPI).

#### 1. Demanda de nulidad:

Cualquier persona interesada puede solicitar la nulidad de un registro de derecho de propiedad industrial, la cual deberá ser patrocinada por abogado habilitado conforme lo dispuesto en la Ley N° 18.120, sobre comparecencia en juicio (art. 18 bis G LPI).

#### 2. Plazo de prescripción de la acción de nulidad:

La acción de nulidad de una patente de invención prescribe en el plazo de cinco años, contado desde el registro de la misma (art. 50 LPI).

#### 3. Requisitos de la demanda:

La demanda de nulidad debe contener, al menos, los siguientes antecedentes (art. 18 bis G LPI):

- a) Nombre, domicilio y profesión del demandante.
- b) Nombre, domicilio y profesión del demandado.
- c) Número y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualización del derecho respectivo.
- d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda, con indicación precisa y clara de las causales de nulidad invocadas.

En el caso de patentes de invención y modelos de utilidad, la nulidad podrá ser solicitada respecto de todo el registro o de una o más de sus reivindicaciones (art. 18 bis H LPI).

#### 4. Causales de nulidad:

La declaración de nulidad procederá por alguna de las siguientes causales (art. 50 LPI):

- a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.
- c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en la LPI.

#### 5. Tribunal:

Los juicios de nulidad se sustancian ante el Director del Instituto, ajustándose a las formalidades que se establecen en la LPI (art. 17 LPI).

#### 6. Notificación de la demanda de nulidad:

La notificación de la demanda de nulidad se practica de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (art. 13 LPI).

#### 7. Contestación de la demanda de nulidad:

A contar de la notificación de la demanda de nulidad, el titular del registro y demandado dispone de un plazo de 60 días para contestar la demanda (art. 18 bis I LPI).

#### 8. Prueba:

Vencido el plazo para contestar la demanda y en base a su mérito, si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibe la causa a prueba por el plazo de 45 días (art. 18 bis K LPI).

El término probatorio puede prorrogarse por única vez, en casos calificados, por 45 días a petición de cualquiera de las partes.

La documentación que se acompañe durante el término probatorio debe presentarse en español o debidamente traducida, si INAPI así lo exigiere (arts. 18 bis M y 10 bis LPI).

En el procedimiento de nulidad las partes pueden hacer uso de todos los medios de prueba, y los establecidos en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la prueba testimonial (arts. 18 bis M y 12 LPI).

9. Examen de Patentabilidad:

El examen de patentabilidad se pronuncia sobre los fundamentos de hecho contenidos en la demanda y su contestación, particularmente en relación a las causales de nulidad establecidas en el art. 50 letras b) y c) LPI.

El informe es notificado al demandante y al demandado (titular del registro) para que formulen sus observaciones dentro del plazo de 60 días (art. 18 bis K LPI).

10. Fallo:

El fallo debe ser fundado y, en su forma, debe atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente. En lo esencial, el requisito consiste en que el fallo contenga la designación precisa de las partes, la enunciación de las peticiones o acciones del demandante, las excepciones alegadas por el demandado y las consideraciones de hecho y de derecho conforme a las cuales se pronuncia, junto con la decisión del asunto controvertido (arts. 18 bis K y 17 LPI).

En el evento que se acoja la demanda de nulidad, el registro que fuere declarado nulo, total o parcialmente, se tendrá como sin valor desde la fecha en que la patente inició su vigencia (art. 18 bis N LPI).

La sentencia que acoja la nulidad del registro debe anotarse al margen de la respectiva inscripción para efectos de publicidad (art. 18 bis N LPI).

11. Recurso de apelación – Segunda instancia:

En contra de la resolución del Director Nacional que falla la demanda de nulidad, procede el recurso de apelación, el cual debe interponerse dentro del plazo de quince días contado desde la notificación de la resolución, y que es conocido en segunda instancia por el Tribunal de Propiedad Industrial, con especialidad en la materia (art. 17 bis B LPI).

12. Corte Suprema:

En contra de las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por el Tribunal de Propiedad Industrial, procede el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema (art. 17 bis B LPI).