

**OFICIO N° 140-2018**

**INFORME PROYECTO DE LEY N° 35-2018**

**Antecedente: Boletín N° 12.135-03**

Santiago, 31 de octubre de 2018.

Por oficio N° 14.247, de fecha 2 de octubre de 2018, y conforme lo disponen los incisos 2° y 3° del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Presidenta de la Cámara de Diputados, señora Maya Fernández Allende, remitió el proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, la Ley N° 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal (boletín N° 12.135-03)

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión de 30 del mes en curso, presidida por el Presidente señor Haroldo Brito Cruz y los Ministros señores Muñoz G., Dolmestch, Künsemüller y Silva, señoras Maggi y Sandoval, señores Fuentes y Cisternas, señora Chevesich, señor Aránguiz, señora Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado y señora Vivanco, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

**A LA PRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS**

**SEÑORA MAYA FERNANDEZ ALLENDE**

**VALPARAÍSO**

“Santiago, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero.** Que por oficio N° 14.247, de fecha 2 de octubre de 2018, y conforme lo disponen los incisos 2° y 3° del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Presidenta de la Cámara de Diputados, señora Maya Fernández Allende, remitió el proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, la Ley N° 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal (boletín N° 12.135-03).

**Segundo.** Que la propuesta legal tiene por objeto actualizar y perfeccionar la regulación de la propiedad industrial, marcaria e intelectual, según los requerimientos más urgentes identificados por otras iniciativas legales que, en razón de su extensión, sería más dificultoso aprobar.

El proyecto se fundamenta tanto en la experiencia recogida por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante, “INAPI”), como en lo que considera son las reformas más urgentes que propone el proyecto de ley que modifica por completo la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial (boletín N° 8.907-03). La necesidad de presentar un nuevo proyecto de ley sobre la misma materia se explica en el mensaje en que:

*“...dada la extensión de ese proyecto, por una parte, y atendida la necesidad de tomar medidas más urgentes que puedan impactar positivamente otras acciones que espera adoptar el Gobierno en materia de promover la innovación, mejorar la productividad, acelerar la modernización del Estado e incorporar la noción de economía del futuro, se ha resuelto precisamente extraer del mencionado proyecto aquellas medidas que de manera más directa*

*fomenten y promuevan dichos fines, actualizando algunas de ellas...*" (p. 2 del mensaje).

**Tercero.** Que considerando estas peculiaridades, el proyecto presenta las siguientes reformas:

- Propone una serie de modificaciones procedimentales al sistema de la ley N° 19.039, tales como la simplificación de sus notificaciones y la modificación al modelo de tasas marcarias;
- Propone una simplificación y actualización a las categorías de regulación marcaria, destacándose entre éstas la eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial, el reconocimiento de tipos de marcas no susceptibles de representación gráfica y la reformulación de las marcas colectivas, de las marcas de certificación y de las denominaciones de origen;
- La estipulación de nuevas sanciones marcarias, tales como la caducidad por no uso efectivo de la marca y el nuevo delito de falsificación marcaria;
- Una completa reestructuración de la regulación del derecho de propiedad industrial y de patentes, y la creación de una nueva acción legal para subsanar casos de usurpación de patente y;
- Otras modificaciones procedimentales y sustantivas específicas, tales como la modificación del régimen de competencia del TDPI en relación a los juzgados civiles y la creación de una nueva regla para determinar el monto de la indemnización de perjuicios para casos de falsificación marcaria.

**Cuarto.** Que para lograr el cometido reseñado, el proyecto en comento se estructura sobre la base de tres artículos permanentes y 9 artículos transitorios. En los primeros se modifican diversos títulos y artículos de la ley N° 19.039, de propiedad industrial, diversos artículos de la ley N° 20.254, que estableció el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el artículo 54 del Código Procesal Penal. Los segundos regulan la continuidad de los derechos de sus titulares considerando las normas modificadas (extensión de la vigencia de ciertos registros, caducidades, etc.) y, no obstante regir la mayoría de las modificaciones desde la publicación del texto de la ley en el diario oficial, ciertas reglas de vigencia diferida.

**Quinto:** Que el oficio de la Cámara de Diputados sólo requiere la opinión de la Corte Suprema en relación a dos modificaciones: (1) la estipulada en el número 28 del artículo primero de la propuesta, relativa a la creación de una nueva acción jurisdiccional para subsanar casos de usurpación de patente y; (2) la estipulada en el número 44 del artículo primero, que se refiere a la nueva regulación propuesta en relación a las indicaciones geográficas.

No obstante ello, además de las reformas contempladas en la solicitud, el presente informe se referirá otras dos modificaciones que, aun cuando no han sido consultadas explícitamente, también podrían afectar las atribuciones de los tribunales de justicia en el sentido del artículo 77 de la Constitución Política de la República, a saber: (3) la reforma N° 35 del artículo primero, que disminuye la competencia del Tribunal de Propiedad Industrial, ampliando la de los tribunales comunes y; (4) la reforma N° 45 del artículo primero, que estipula un nuevo modelo de indemnización de perjuicios a los casos de falsificación marcaria, por lo que, el presente informe se referirá a todas ellas.

Es menester señalar que, sin obstar a lo que se informará a continuación, el proyecto de ley que sirve de inspiración a la presente iniciativa – tramitado bajo el boletín N° 8.907-03- fue informado por la Corte Suprema en dos oportunidades: el 15 de julio de 2013 (oficio N° 102-2013) y el 13 de febrero de 2015 (oficio N°20-2015). En ninguna de las dos ocasiones se emitieron opiniones vinculadas a las reformas que ahora se ponen en conocimiento de la Corte.

**Sexto: Acción de usurpación de patente** (artículo primero N°28 de la propuesta)

El numeral 28 del artículo primero del proyecto establece una nueva acción de usurpación de patente que permite al legítimo titular de un registro de patente solicitar ante el juez civil competente la anulación de una patente concedida a aquella persona que no tenía derecho a inscribirla (p. 12 y 30, del mensaje).

Esta modificación tiene tres características diversas en las que vale la pena detenerse. En primer lugar, establece una acción inédita en nuestro sistema que permite transferir el registro de quien no tenía derecho a ello, a su legítimo titular. En segundo lugar, altera la competencia del procedimiento de anulación del registro que, actualmente, está radicado en primera instancia en el Instituto de Propiedad Industrial (“INAPI”) y, en segunda instancia, en el Tribunal de Propiedad Industrial (“TDPI”). Finalmente, estipula un modelo sumario de tramitación y un plazo máximo de ejercicio de 5 años desde la fecha de la respectiva inscripción.

Estas tres características imponen tres consideraciones separadas. En primer lugar, la creación de una acción que permita traspasar el registro a su legítimo dueño, parece razonable y eficiente. En la legislación vigente la

inexistencia de una acción de este tipo fuerza al legítimo titular a requerir la nulidad y cancelación de la patente conforme a la causal de haberse obtenido la patente por quien “no es el inventor ni su cesionario” y, separadamente, iniciar un nuevo procedimiento de inscripción. A todas luces una solución poco eficiente. Por lo mismo, cabe celebrar la decisión del legislador de crear acciones que permitan resolver el problema de modo más eficiente y con mayor celeridad.

Al contrario, la decisión de aumentar las competencias de los juzgados civiles sobre este punto en menoscabo de los recientemente creados INAPI y TDPI, parece no aconsejable. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la creación del INAPI como principal órgano administrativo y experto técnico sobre la materia (funciones a la que se añade lo jurisdiccional) y del TDPI como órgano jurisdiccional especial e independiente (pero sujeto a la superintendencia directiva correccional y económica de la Corte Suprema) han significado importantes avances en relación a la calidad y celeridad de las materias sujetas a su conocimiento. Bajo este escenario, la propuesta no aparece como un avance legislativo, pues desarticula un sistema especializado de decisión cuya coherencia aparece como deseable mantener.

Por último, tampoco parece solucionar el problema anterior la decisión de someter el procedimiento a un juicio sumario que, en los hechos, incluso podría hacer más lento los tiempos de tramitación actuales, además de asegurar menos garantías en la discusión para los intervinientes. En este sentido, antes de cercenar las competencias de INAPI y TDPI y estipular el procedimiento sumario, convendría agilizar sus procedimientos internos y perfeccionar las medidas cautelares y preventivas que podrían ser necesarias

atendidos los requerimientos de la nueva economía moderna globalizada, considerando sus vastos y especiales riesgos.

Además, cabe hacer notar la imprecisión de la expresión “*según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil*” al momento de asignar al juez civil el conocimiento de esta acción, dado que tales normas se contienen en el Código Orgánico de Tribunales.

**Séptimo: Nueva regulación para las indicaciones geográficas y denominación de origen (artículo primero N°44 de la propuesta)**

La nueva regulación para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: (a) perfecciona el sistema de reconocimiento y creación de las mismas, (b) estipula que las acciones civiles que se susciten a su respecto serán de competencia de los tribunales civiles y, (c) establece un sistema de multas para aquellos que las infringen de diversos modos.

Al igual que el caso del artículo primero N° 28, si bien la estipulación de mejores y más detalladas regulaciones sobre un tema tan relevante como las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen parece un avance en los términos que inspiran el proyecto de ley, el cercenamiento de las atribuciones del INAPI y el TDPI parece constituir un retroceso. Si existen agencias y tribunales especializados sobre la materia, que han sido eficientes y han realizado un trabajo de excelencia, no se ve motivo para mutilar sus atribuciones.

**Octavo: Otras reformas:**

Establecimiento de la competencia de los tribunales civiles en relación a las materias comprendidas en el Título VI de la Ley de Propiedad Industrial (artículo primero N°35 de la propuesta)

El título VI de la Ley de Propiedad Industrial regula las “invenciones en servicio”, esto es, los casos en que personas sometidas a relaciones de trabajo o prestación de servicios, crean productos sujetos a propiedad intelectual (v.gr. el químico que trabaja para una farmacéutica, o el investigador que trabaja por encargo). Pues bien, de conformidad a la ley vigente - artículo 72 de la Ley de Propiedad Industrial- *“Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones”* del título que rige estas circunstancias, *“serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial [...]”*.

Tal como en los casos anteriores, el proyecto de ley en análisis –esta vez en su artículo primero N° 35 – pretende cercenar las atribuciones del TDPI, atribuyendo la competencia sobre estas materias en la justicia ordinaria, bajo el procedimiento sumario. De nuevo, esta decisión legislativa no puede valorarse positivamente, al amparo de los motivos expresados precedentemente, razón por la cual se informa desfavorablemente esta reforma.

**Noveno: Incorporación de un nuevo modelo de indemnización de perjuicios para los casos de falsificación marcaria (artículo primero N° 45 de la propuesta)**

El mensaje del proyecto pretende establecer una nueva manera de adjudicar la indemnización de perjuicios en materias de falsificación marcaria. Actualmente, según dispone el artículo 108 de la Ley de Propiedad Industrial, la determinación del monto a indemnizar en casos de responsabilidad civil por propiedad intelectual se ciñe –a elección del demandante- a:

- (1) los requerimientos generales del derecho común o;
- (2) a alguna de las siguientes reglas de determinación del perjuicio:

“a) *Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;*

*b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o*

*c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.”*

(Art. 108 de la ley N° 19.039).

Pues bien, la iniciativa propone agregar a las excepcionales reglas sobre la materia, una nueva manera de determinar el perjuicio en casos de falsedad marcaría:

*“En caso de falsificación de marca, se podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo ser mayor a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción. Este derecho de opción deberá ejercerse en la demanda de indemnización de perjuicios” (Artículo primero N° 45 del proyecto del ley, énfasis agregado).*

Como puede apreciarse, la reforma vincula la determinación del monto compensatorio con la gravedad de la infracción, solución que aparece como un tanto anómala en el contexto de nuestro sistema legal, en el que la naturaleza de la indemnización es siempre resarcitoria. En razón de lo expresado y entendiendo que la reparación dispuesta no es ajena al concepto tradicional de indemnización desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia, el que puede comprender tanto el daño emergente, como el lucro cesante y el daño moral; sujeta, por lo tanto, a la carga de demostración del menoscabo alegado, esta Corte sugiere eliminar la referencia a la “gravedad de la infracción” como

parámetro a considerar al determinar el monto de la reparación, dejando entonces su determinación sujeta a la acreditación de los presupuestos generales.

Por otra parte, no puede dejar de observarse que la introducción de una regla de determinación del perjuicio como la propuesta - límite máximo a la suma compensatoria a regular - puede incentivar prácticas perversas como lo sería la consideración de tales montos como un verdadero costo, posible de ser asumido por parte del infractor con recursos económicos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar **en los términos precedentemente expuestos** el proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, la Ley N° 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal (boletín N° 12.135-03).

**Se deja constancia que los ministros señor Muñoz G., señora Sandoval, señor Prado y señora Vivanco** fueron de parecer de informar favorablemente el proyecto de ley que se analiza en lo referido a la modificación de la competencia que propone (artículo primero N° 28, 35 y 44), entregando el conocimiento de las acciones que señala a los tribunales ordinarios, en atención a la opinión uniforme de este tribunal sobre la capacidad y habilitación de los referidos tribunales para asumir el conocimiento de todos los asuntos que las leyes les encomienden.

Asimismo, se deja constancia que los **ministros señores Aránguiz y Valderrama** estuvieron por informar desfavorablemente el proyecto que se

analiza, en lo referido al artículo primero N° 45, sobre la base de los siguientes argumentos:

1° La reforma propuesta altera el criterio legal para la determinación del monto compensatorio y lo reemplaza por uno formulado por la gravedad de la infracción. En este sentido, el monto a indemnizar constituye, verdaderamente, un reproche, similar al que cabría esperar en materia penal o de derecho administrativo sancionador, sólo que el fruto de este reproche, en vez de ir a las arcas fiscales, enriquecería al titular de la marca.

Esta solución parece excepcionalmente anómala en el contexto de nuestro sistema legal, en el que la naturaleza de la indemnización es siempre resarcitoria y nunca puede constituir título de enriquecimiento para el demandante. Esta mera consideración es por sí misma una buena razón para desaprobare la reforma, pues no se observa la razón para aceptar daños punitivos en un contexto en el que lo único que está en juego son bienes patrimoniales individuales, y no aceptarlos en otros contextos en los que existen bienes jurídicos más relevantes y cuya protección es más imperiosa, como el derecho a la vida, la indemnidad sexual o la integridad física.

2° Por otro lado, en la medida que esta acción supone la existencia de una declaración previa de falsificación, ella implicaría la posibilidad de una doble condena, ya que al culpable del delito de falsificación, además de las multas y sanciones implicadas en su delito, se le decomisarán todos los instrumentos y efectos de su delito en los términos del artículo 31 del Código Penal (que, de conformidad a la interpretación vigente de la Corte Suprema sobre la materia, incluyen las ganancias obtenidas a raíz de éste). Surge así la duda en orden a aceptar que, además de ello, se le obligue a indemnizar al titular de una marca que, incluso, pudiera no haber sufrido perjuicio alguno.

En tercer lugar, se deja constancia que **la ministra señora Muñoz S.** fue del parecer de informar favorablemente la iniciativa que se consulta en lo referido al señalado artículo primero N° 45, sobre la base de sus fundamentos que le permiten colegir que su establecimiento corresponde a un criterio de política legislativa en el que no corresponde intervenir .

Por último, se deja constancia que **el ministro señor Prado** fue del parecer de observar la denominación que la iniciativa propone para el establecimiento de la acción de usurpación de patente, toda vez que ese vocablo (“usurpación”) tiene un cariz evidentemente doloso, en circunstancias que el objeto de la acción que se consagra es la nulidad de la patente en cuestión.

Ofíciase.

PL-35-2018.-”

Saluda atentamente a V.S.

**HAROLDO BRITO CRUZ**

Presidente

**MARCELO DOERING CARRASCO**

Secretario Subrogante