MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

_____

SANTIAGO, abril 18 de 2006.-

M E N S A J E Nº 066-354/

Honorable Cámara de Diputados:

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

I. ANTECEDENTES.

1. Propiedad Industrial como especie de propiedad intelectual.

La propiedad industrial, especie de la propiedad intelectual, se ha posicionado en el contexto del mundo global como una

herramienta importante para proteger las creaciones del intelecto humano y así otorgarle ventajas competitivas a productos, servicios y procedimientos. Estos atributos reconocidos en el Convenio de París, que data del siglo antepasado, se han visto destacados en numerosos tratados internacionales que le siguieron y particularmente en el marco de la Organización Mundial del Comercio, a través del Acuerdo sobre los ADPIC.

Confirmando la tendencia descrita, en todos los tratados bilaterales sobre cooperación económica o libre comercio firmados por nuestro país se han incorporado disposiciones de propiedad industrial. Entre otros, destacan los Acuerdos con la Unión Europea, Canadá, México, EFTA, Corea y los Estados Unidos.

2. La Globalización Económica y los Tratados de Libre Comercio.

Por otra parte, la férrea voluntad de Chile de formar parte del mercado mundial, ha demandado la necesidad de proteger las creaciones intelectuales, a fin de poder competir en un mercado justo y transparente. La extensión y contenido de la protección es siempre competencia de cada país, no obstante, la complejidad alcanzada por los intercambios económicos internacionales han derivado en procesos crecientes de estandarización de los niveles de protección de la propiedad intelectual en general e industrial, en particular.

3. Los ADPIC en el contexto multilateral, los Tratados de Libre Comercio en el contexto bilateral.

Ahora bien, el Acuerdo sobre los ADPIC, (Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio), contiene la regulación sobre propiedad industrial más ex-tensa que se haya construido hasta la fecha, en forma sistemática y de manera multilateral. Si bien es innegable la importancia de los ADPIC, debido a su carácter multilateral, con posterioridad a su entrada en vigor en algunos casos, los países han usado la vía bilateral para desarrollar normas que se ajusten más a sus realidades, sin alejarse de las directrices fijadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, las que siguen plenamente vigente para los países miembros de la OMC. Es así como, en

el caso Chileno, también se han incorporado normas sobre propiedad intelectual en los recientes tratados sobre libre comercio ratificados.

Si bien es cierto gran parte de las disposiciones negociadas en el plano bilateral corresponden a obligaciones asumidas anteriormente por el país, por lo que ya se encontraban reflejadas en la legislación nacional, aún resta hacer algunos ajustes para cumplir con los compromisos asumidos, cuestión sobre la cual versa este proyecto de Ley.

4. El reconocimiento de los tratados internacionales en la legislación nacional.

Asimismo, en muchos casos se hace necesario adaptar las abstractas normas internacionales a las particularidades del derecho interno de los países y a la materialidad de los casos concretos, por la vía de dictar sendas regulaciones internas –leyes y reglamentos- que permitan la plena implementación de los tratados internacionales. De esta manera, la ley Nº 19.996, que modificó la ley Nº 19.039, y el reglamento de ésta, vienen a implementar en la legislación interna el Acuerdo sobre los AD-PIC. Este proyecto implementa algunas de las disposiciones contenidas en los capítulos de Propiedad intelectual, relativas a propiedad industrial, de recientes tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

II. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA.

La iniciativa que presento a continuación, se funda en que con fecha 06 de junio de 2003, se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, entrando en vigencia el 01 de enero de 2004. Con ello, Chile asumió las obligaciones contenidas en él.

También, con fecha 1° de Diciembre de 2004, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, más conocida por su sigla, EFTA - European Free Trade Association- integrada por Islandia, el Principado de Liechtenstein, Noruega y Suiza, en cuya virtud Chile también ha asumido las obligaciones contenidas en él.

Las disposiciones de la legislación nacional, aún con las modificaciones introducidas por la Ley 19.996 que “Modifica la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial”, para adecuarla a las exigencias de los ADPIC, son insuficientes para cumplir con los requerimientos del Tratado con los Estados Unidos y EFTA, por lo que se requiere su modificación.

Las reformas necesarias de introducir, suponen adecuar la Ley Nº 19.039, relativa a la protección de los derechos de propiedad industrial, publicada en el Diario Oficial de fecha 25 de enero de 1991.

Con Estados Unidos, Chile negoció una incorporación progresiva a las normas del Tratado, de manera de asegurar el tiempo necesario para que la realidad nacional se adecue a las nuevas regulaciones. Es así como algunas obligaciones entraron en vigencia junto al TLC, para otras existen plazos perentorios de dos, cuatro y hasta cinco años y, en otros casos, en que es necesario alterar la regulación, la obligación de implementar las obligaciones es lo antes que sea posible.

El Tratado con EFTA no establece plazos para realizar las adecuaciones que sean pertinentes.

El 01 de enero de 2006 se venció el plazo establecido para las obligaciones que tienen un término de dos años para su implementación interna en el capítulo de propiedad intelectual del Tratado con EEUU, por lo que se requiere recoger esta nueva regulación en la legislación interna. Este proyecto incorpora, también, aquella regulación contenida en el capítulo de propiedad intelectual y sus anexos del TLC con EFTA para lo cual se requiere hacer modificaciones legales.

De este modo, la presente iniciativa legal corresponde, principalmente, a la ejecución de las obligaciones que, en materia de propiedad industrial, el Estado de Chile contrajo en el marco del Acuerdo con los Estado Unidos de América.

Asimismo este proyecto de ley introduce algunas modificaciones destinadas a completar y concordar de manera coherente la actual

legislación con el Tratado de Libre Comercio firmado con la Asociación Europea de Libre Comercio (EF-TA), conglomerado constituido por Islandia, Liechtenstein, No-ruega y Suiza.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

Las modificaciones que este proyecto de ley propone introducir a la ley Nº 19.039, persiguen realizar los ajustes necesarios para implementar las obligaciones contenidas en los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y los países del EFTA y, adicionalmente, armonizar a algunos pasajes de la ley con ellos, de manera de evitar la posibilidad de más de una interpretación a sus disposiciones.

Los cambios que se proponen son los siguientes:

1. Norma sobre marcas sonoras.

El artículo 19 de la Ley 19.039. modificado recientemente por la Ley 19.996, tuvo por objeto entre otros, introducir las marcas sonoras a nuestro sistema marcario, cuestión que se reflejó al establecer que se pueden registrar las marcas con tal que sean susceptibles de “representación gráfica”. La modificación que se introduce busca simplemente aclarar este hecho, haciendo una declaración expresa al respecto.

2. Norma sobre marcas colectivas y de certificación.

Enseguida, la incorporación del artículo 19 bis tiene por objeto el establecimiento de marcas colectivas y de certificación, ya que, si bien se sostiene que aplicando la legislación marcaria actual y las normas comunes del Código Civil se puede llegar prácticamente a los mismos resultados, se ha estimado que confiere una mayor seguridad jurídica tener una regulación específica sobre el particular.

3. Regulación de las Indicaciones Geográficas.

En tercer lugar, el Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, entre otros, contiene sendas

regulaciones sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Sin embargo, todos estos compromisos deben recogerse de manera armónica con la estructura jurídica que el país ha definido para el manejo y la protección de sus propias indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Especial atención merece la regulación de eventuales conflictos entre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen entre sí y de éstas con marcas comerciales.

Con el objetivo de encontrar una solución equilibrada que atienda a los intereses planteados en los Tratados con nuestros socios comerciales, se propone la modificación de los artículos 20 letra j), 95, 96 bis A y 96 bis B de la Ley 19.039.

El artículo 20 letra j), regula la relación entre marcas e Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen.

El artículo 95, por su parte, se preocupa de aquellos signos que no son hábiles para constituir Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen.

El artículo 96 bis A, enseguida, declara la aplicación de las disposiciones pactadas en los Tratados Internacionales para la resolución de los conflictos originados en la protección de Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen.

Finalmente, el artículo 96 bis B atiende el caso en que puedan existir dos o más Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen homónimas o muy semejantes con igual derecho a protección.

4. Divulgaciones Inocuas.

En cuarto lugar las divulgaciones inocuas, están actualmente reguladas en el artículo 42 de la Ley 19.039. Con las modificaciones que se proponen a este artículo, se busca extender el plazo en que ellas pueden realizarse, así como limitar sus causas a aquellas contempladas en los tratados, que contienen disposiciones más favorables que las que actualmente se consideran en el artículo indicado.

5. Excepción a la protección de Patentes.

En quinto lugar, se propone modificar el artículo 49 con el propósito de, al igual que en el caso anterior, adecuar la norma a las flexibilidades negociadas en los tratados. En éste, se trata de establecer claramente, por una parte, que el uso no comercial, tales como los fines educacionales y de investigación, no están otorgados exclusivamente al titular, y por otra, una excepción al derecho que confiere la patente vinculada a la obtención del registro o autorización sanitaria del producto farmacéutico.

6. Protección Suplementaria de Patentes.

Enseguida, el proyecto busca incorporar un Párrafo II al Título III, conformado por los artículos 53 bis 1 a 53 bis 5. Su propósito es cumplir con el compromiso con EEUU de ampliar el período de protección de las patentes, cuando el otorgamiento de una patente demore más de cinco años desde la presentación de la solicitud respectiva, o mas de tres años desde el requerimiento de examen pericial, siempre y cuando en su tramitación se haya producido demora injustificada en el otorgamiento de la patente.

En el mismo sentido existe el compromiso con EFTA de ampliar el período de protección de las patentes, cuando el otorgamiento del registro sanitario de un producto farmacéutico contenido en una patente de base se demore más de cinco años y, además, la demora se haya producido como consecuencia de atrasos injustificados de la autoridad sanitaria.

Las modificaciones buscan lograr la debida coherencia y armonía entre los compromisos internacionales asumidos por el país y los intereses nacionales, particularmente en materia de salud pública, evitando la prolongación injustificada de la patente. Para ello, el proyecto se encarga de establecer cuando una demora en el otorgamiento de la patente o del registro, según corresponda, no es injustificada. Así se establece que ello ocurre cuando estas actuaciones o recursos judiciales, en acciones del propio solicitante.

También conforme a los principios del Estado de Derecho y con el objetivo de

garantizar la independencia en estas materias, se somete a los tribunales de justicia y a sus procedimientos, la determinación del plazo de protección suplementaria a que puede aspirar una determinada patente.

7. Protección de la información no divulgada.

Finalmente, se propone la modificación de la letra e), del artículo 91 de la Ley, con el objeto de precisar el período al cual se extiende la protección de la información no divulgada contenida en un producto farmacéutico o químico agrícola. En este sentido, el proyecto propone que será suficiente para aspirar a la protección que confiere el artículo, presentar la solicitud en Chile dentro de los doce meses de obtenido el primer registro en el extranjero, con independencia de que la autoridad administrativa nacional resuelva dentro de los mismos doce meses o con posterioridad.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:

P R O Y E C T O D E L E Y:

“Artículo Unico.- Modifícase la ley 19.039, en los términos siguientes:

1.- Agréguese en el primer inciso del artículo 19 la palabra “sonidos,” a continuación de la frase, “combinaciones de colores”.

2.- Intercálase el siguiente artículo nuevo, entre los actuales artículos 19 y 19 bis A.

“Artículo 19 bis.- En el caso que se solicite el registro de una marca a favor de dos o más titulares, éstos, actuando de consuno, podrán requerir que se registre también un reglamento de uso y control de la misma, que será obligatorio para los titulares e inoponible para terceros. En éste caso, los comuneros podrán renunciar al derecho a pedir la partición de la comunidad por un período determinado o indefinidamente.

El Departamento podrá objetar el registro del reglamento, en caso que contenga disposiciones

ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

El reglamento de uso y control deberá presentarse junto a la solicitud de marca y se resolverá conjuntamente. El Departamento podrá hacer observaciones, hasta antes de dictar la resolución definitiva, las que deberán ser corregidas en un plazo máximo de 60 días.

El incumplimiento por parte de alguno de los comuneros de las normas previstas en el reglamento de uso y control, dará acción a cualquiera de los demás comuneros para solicitar el cumplimiento forzoso y/o la indemnización de perjuicios conforme a las normas del Título X de esta Ley.

Con igual procedimiento y efectos podrá registrarse una marca para ser usada colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios. En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas.”.

3.- Reemplázase la letra j) del artículo 20, por la siguiente:

“j) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen.”.

4.- Intercálase, en el Título III, antes del artículo 31, el siguiente epígrafe: “Párrafo I. De las Invenciones en general”.

5.- Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

“Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública:

a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente; o,

b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.”.

6.- En el artículo 49, agrégase en su primer inciso la palabra “comercial”, a continuación de la palabra “explotación”; y agrégase el siguiente inciso final:

“La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o

produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente".

7.- Agréganse, a continuación del artículo 53, los artículos 53 Bis 1 a 53 Bis, nuevos, precedidos del siguiente epígrafe: "Párrafo II. De la Protección Suplementaria".

"Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los seis meses de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, siempre que hubiese existido demora injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contados desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora injustificada.

Artículo 53 Bis 2.- Dentro de los seis meses de otorgado un registro sanitario de un producto farmacéutico contenido en una patente de base, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria para aquella parte de la patente que contiene el producto farmacéutico, siempre que haya existido demora injustificada en el otorgamiento del señalado registro. Podrán requerir esta protección suplementaria, aquellos titulares cuya autorización o registro sanitario haya sido otorgado después de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora injustificada por parte del órgano administrativo encargado de resolver dicho permiso o autorización.

Artículo 53 Bis 3.- No constituyen demoras injustificadas, aquellas atribuibles a:

a) La oposición o cualquier recurso de orden judicial que afecte a la solicitud, ya sea que se plantee ante los Tribunales Ordinarios de Justicia o ante el propio Departamento o el Tribunal de la Propiedad Industrial;

b) La espera de informes o diligencias de organismos o agencias nacionales e internacionales requeridos para el trámite de registro de la patente; y

c) Acciones u omisiones del solicitante.

Artículo 53 Bis 4.- La solicitud de Protección Suplementaria, será presentada ante el Tribunal de Propiedad Industrial, quien resolverá sobre la existencia de demoras injustificadas y la extensión de éstas en única instancia, de conformidad al procedimiento establecido para el

recurso de apelación. La resolución que así lo declare, tendrá como único efecto la ampliación del plazo de protección y no dará origen a responsabilidad de ninguna especie.

Previo a la vista de la causa, el Tribunal ordenará se oficie al organismo respectivo, a fin de que emita su opinión dentro del plazo de 60 días.

Artículo 53 Bis 5.- El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa de 1 UTM por cada año o fracción de año de protección adicional. El pago sólo se podrá efectuar dentro de los seis meses que preceden al vencimiento del plazo original de vigencia de la patente, sin el cual, no se tendrá la protección establecida en este título.”.

8.- Reemplázase la letra e) del artículo 91, por la siguiente:

“e) La solicitud de registro o autorización sanitaria del producto farmacéutico o químico agrícola que sea presentada en Chile con posterioridad a doce meses de obtenido el primer registro o autorización sanitaria en el extranjero.”.

9.- Reemplázase el artículo 95, por el siguiente:

“Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley;

b) Que sean contrarios a la moral o al orden público;

c) Que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen o de los atributos de los productos que pretenden distinguir;

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chi-le.”.

10.- Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 96:

“Artículo 96 bis A.- La protección conferida por este Título a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, se otorgará siempre respetando los acuerdos contenidos en Tratados Internacionales ratificados por Chile.

Artículo 96 bis B.- Cuando por aplicación de las normas previstas en esta ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, el Departamento llegue a la convicción que es posible la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o de estas últimas entre sí, en la resolución definitiva determinará las condiciones en las cuales deben ser usadas las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen o Marcas, para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor. Cuando uno o más de los productos en cuestión tengan carácter silvoagropecuario o agroindustrial, el Departamento, para formar su convicción acerca de la posibilidad de coexistencia, deberá solicitar el informe al Ministerio de Agricultura.

En todo caso, las condiciones de uso formarán parte del registro respectivo.

El incumplimiento de las condiciones de uso, priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones establecidas en esta Ley.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República

INGRID ANTONIJEVIC HAHN
Ministra de Economía,
Fomento y Reconstrucción