INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAÍDO EN 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° 12135-03

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique e ingresado a tramitación el 2 de octubre de 2018.

Asistieron a presentar el proyecto el Subsecretario de Economía, señor Ignacio Guerrero Toro, acompañado del señor Esteban Figueroa Nagel, Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, y de los asesores señor Sergio Escudero Caballero, Jefe Depto. Internacional y Políticas Públicas de INAPI, y señorita Maria José Sepúlveda Vergara, abogada depto. Internacional y Políticas Públicas del mismo instituto.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

-Comisión técnica:

La iniciativa fue informada en primer trámite constitucional y reglamentario por la Comisión de Economía, Fomento, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

-Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidas por esta Comisión de Hacienda.

Los números 1, 2, 3 b), 4, 6, 7, 9, 25 y 34 del artículo 1 del texto aprobado por esa Comisión deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

-Normas de quórum especial:

Esta Secretaría coincide con la Comisión Técnica en cuanto los números 28) y 35) del artículo 1 del texto aprobado por ella tienen el rango de ley orgánica constitucional por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, conforme lo prescrito en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Orgánica Constitucional N° 18.918 del Congreso Nacional.

-Artículo modificado: No hubo

-Diputado Informante: Se designó al señor Guillermo Ramírez Diez

II.-SÍNTESIS DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES:

Fortalecer la actual institucionalidad de propiedad industrial, procurando una mejor protección y observancia de los derechos que ella consagra, estableciendo procedimientos de registros más expeditos y eficientes y así facilitar los trámites de los usuarios para la obtención de los mismos y permitir al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que otorga los derechos, llevar a cabo una gestión más efectiva, rápida y de mejor calidad, herramientas necesarias para promover la innovación y el emprendimiento.

III.- COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

La Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo determinó que los números 1, 2, 3 b), 4, 6, 7, 9, 25 y 34 del artículo 1 del texto aprobado por esta Comisión deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, toda vez, que inciden en la administración financiera y presupuestaria del Estado. Las referidas normas serán tratadas en el capítulo siguiente.

Efecto del proyecto sobre el Presupuesto Fiscal

El informe financiero N°163 de 20 de septiembre de 2018 elaborado por la Dirección de Presupuestos, indica que el proyecto de ley contempla la simplificación de las notificaciones y la modificación en el cobro y/o monto de diversas tasas que competen al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, cambios que tienen el siguiente impacto sobre el presupuesto fiscal:

Tabla 1: Costo Simplificación Notificaciones
(Cifras en miles pesos de 2018)

Costos	Miles de $
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	
Envío de Notificaciones	15.000
Visualización de plataforma	10.000
Modelo de Base de datos	10.000
Total Costos	35.000
Ahorro	
Simplificación de notificaciones (eliminación de notificación por carta certificada)	-38.000
Total Ahorros	**38.000**

Tabla 2: Cambios en el presupuesto fiscal de modificaciones propuestas en el proyecto de ley
(Cifras en miles pesos de 2018)

Ingreso Fiscal	Miles de $
Solicitud de patente con exceso de hojas (más de 50 hojas)	266.819
Anotación de transferencias, licencias y en general todo acto jurídico recaído en registros concedidos	79.380
Registro de marcas, frases de propaganda, indicaciones geográficas y denominaciones de origen	-
Renovación de marcas y frases de propaganda [IG-DO no se renuevan]	603.837
Anotación de Protección Suplementaria (patentes)	-
Registro de patentes	-64.164
Patentes Provisionales	-
Registro de modelos de utilidad y esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados	-1.479
Registro de dibujos y diseños industriales	-12.804
Certificado de depósito de dibujos y diseños industriales	5.822
Restablecimiento de Derechos - Patentes (desarchivo)	88.173
Rebaja en el arancel pericial	-
Apelación	-
Eliminar las marcas de establecimiento comercial e industrial	-748.248
Marcas no tradicionales	8.274
Total Ingresos	**225.608**

Conforme a lo anterior, el costo asociado al desarrollo del sistema que permitirá el envío de las notificaciones, será financiado con el ahorro que significa la simplificación de este envío, por lo que este proyecto de ley no irrogará mayor gasto fiscal. Además, se estima que el proyecto generará mayores ingresos fiscales por $225.608 miles.

IV.-SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

El Subsecretario de Economía señor Ignacio Guerrero se refirió a los cuerpos legales que este proyecto propone modificar y a los objetivos del proyecto de ley. Expresó que antes de la presentación del proyecto se realizó una ronda de reuniones con diversos actores interesados en la propiedad industrial quienes formularon una serie de propuestas. El proyecto fue aprobado por la unanimidad de la Comisión.

El proyecto de ley toma algunas iniciativas concretas que permiten contribuir a mejorar y hacer más eficiente el ambiente para el aumento de la inversión y la productividad, mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento. Además, recoge de la experiencia de INAPI otras acciones que persiguen o contribuyen a ese objetivo, reduciendo tiempos de tramitación de los procedimientos para constituir los derechos de propiedad industrial y aumentando la certeza jurídica del sistema de propiedad industrial.

En materia de marcas comerciales, por ejemplo, el proyecto establece la protección de nuevos tipos de signos distintivos, incluyendo las marcas tridimensionales; una regulación más clara de las marcas colectivas y de certificación y la eliminación de las marcas de establecimientos comerciales e industriales.

Respecto de patentes de invención, se hacen precisiones respecto del plazo de designación de perito para efectos de una solicitud de protección suplementaria, y se le pone un límite a esta misma, de manera de evitar una excesiva demora en la entrada al mercado de productos competidores al ya patentado, lo que es muy importante en sectores como el farmacéutico, para no retrasar artificialmente el acceso a productos genéricos.

En cumplimiento del objetivo trazado en materia de procedimiento, respecto de dibujos y diseños industriales, se establece un mecanismo alternativo en virtud del cual el titular puede solicitar la postergación indefinida del examen pericial, el que se podrá pedir en cualquier momento de la vigencia de un certificado que expida INAPI a tal efecto. Siguiendo la tendencia internacional, el plazo de duración de esta categoría de derechos se extenderá hasta 15 años.

Además, las notificaciones se simplificarán, reemplazando el envío de carta certificada por medios digitales.

El Director (S) del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, señor Esteban Figueroa Nagel manifestó que este es un proyecto que surge a partir de otra iniciativa más larga en tramitación y desde el 2013 en el Senado. Destacó la instauración de la caducidad por no uso de las marcas, lo que dinamizará el sistema.

El diputado Lorenzini preguntó si la modernización implicará una reducción de trabajadores. El señor Figueroa explicó que se ha capacitado a los trabajadores para poder desempeñar otras funciones dentro de la institución. En este contexto, no ha habido despidos.

El diputado Jackson consultó por un panorama general del proyecto. Asimismo, preguntó por las características del proyecto más integral que se está tramitando en el Senado. El señor Figueroa señaló que es un proyecto de más de 300 artículos y su discusión fue compleja. El Ministro solicitó seleccionar aquellas instituciones que generaran mayor impacto en la innovación y emprendimiento, para tramitarlas por separado con mayor celeridad.

El diputado Jackson se refirió a los mecanismos más modernos que se han ido incorporando en la legislación de propiedad industrial, tales como tipos penales, medidas que eviten el abuso de una posición monopólica, entre otras. Se refirió también al riesgo asociado a la respuesta penal, que puede tener dramáticas consecuencias en personas que en la práctica no entienden que ciertas conductas son ilícitas.

El señor Figueroa expuso el debate sobre propiedad intelectual e industrial siempre tensiona dos valores: la promoción de la innovación y el acceso del público a la innovación. Para lograr cierto equilibrio entre ambos, se introducen limitaciones al derecho de patentes y de marcas, por ejemplo, no sancionando a quien ejecute el invento con fines meramente de estudios.

El señor Figueroa procedió a exponer los aspectos generales del proyecto. Señaló que este proyecto de ley persigue mejorar el sistema nacional de PI mediante la introducción de modificaciones a tres cuerpos legales:

- la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial;
- la ley N° 20.254 que crea INAPI y
- el Código Procesal Penal.

En materia operativa, se proponen dos cambios: Notificaciones por medios electrónicos, eliminación carta certificada y reforma en materia de “tasas”, a fin de optimizar los procedimientos de registro cambio oportunidad pago (anotaciones y renovación de marcas), improcedencia devolución tasas pagadas a INAPI, nuevas tasas: exceso de hojas –

desarchivo (patentes, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, esquemas de trazado o TdCI).

Entre los beneficios procedimentales, se plantea la restauración prioridad y posibilidad de uso plataforma DAS OMPI, el otorgamiento de fecha de solicitud sin pago de tasa de presentación y la opción de pago por anualidades.

Como mejoras sustantivas, el proyecto consigna normas sobre marcas no tradicionales (olfativas, tridimensionales), eliminación marcas Establecimientos Comerciales e Industriales, caducidad marcaria por falta de uso, un nuevo procedimiento simplificado de depósito sin examen sustantivo para diseños y dibujos industriales, Patentes Provisionales, la introducción -de manera expresa en la ley- de excepciones y limitaciones internacionalmente reconocidas, a fin de equilibrar nuestro sistema de Patentes Industriales

Marcas: seudónimos y genéricos.

Patentes: preparaciones individuales bajo prescripción, actos privados o experimentales, ingresos temporales o accidentales al país.

Respecto a la observancia de la propiedad intelectual, se propone una Acción penal pública e indemnizaciones preestablecidas para falsificación marcaria.

VOTACIÓN DE CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA:

Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:

1. Sustitúyese su artículo 13, por el siguiente:

“Artículo 13. Todas las notificaciones relacionadas con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el Instituto, se efectuarán por el estado diario que el Instituto deberá confeccionar y publicar en la forma que determine el reglamento. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en el dicho estado, salvo aquéllas respecto de las cuales la ley ordene una forma de notificación diferente.

La notificación de oposición a la solicitud de registro se practicará a través del medio electrónico definido por el solicitante en el expediente. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada con el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído. Cuando, además de la oposición, se hubieren formulado observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolución será notificada igualmente por medio electrónico, conjuntamente con la notificación de oposición. Si no resultare posible realizar la notificación por medio electrónico, la resolución correspondiente se entenderá notificada por el estado diario, conforme a lo que disponga el reglamento.

La notificación de la demanda de caducidad o de nulidad de un registro se efectuará en los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberán fijar un domicilio en Chile. La demanda de caducidad o de nulidad de un registro concedido a una persona sin

domicilio ni residencia en Chile se notificará al apoderado o representante a que se refiere el inciso primero del artículo 2º de esta ley.

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuarán por el estado diario, que deberá confeccionar su Secretario.

La fecha y forma en que se haya practicado la notificación deberá constar en el expediente".

El diputado Lorenzini consultó qué otra forma de notificación se podría considerar. El señor Figueroa explicó que podría ser personal, por cédula o por carta, en casos especiales como en la caducidad.

El diputado Lorenzini preguntó si el representante debe estar domiciliado en Chile o puede estar en el extranjero. El señor Figueroa señaló que tiene que estar domiciliado en Chile, a efectos de poder notificarlo. El diputado Kuschel consultó en qué casos se requiere la designación de un mandatario. El señor Figueroa respondió que solo tratándose de solicitantes domiciliados en el extranjero.

El diputado Kuschel consultó si existe la posibilidad de inscribir una marca o una patente en regiones. El señor Figueroa señaló que el 90% de las solicitudes se hace a través de internet, pero la intención es mantener el mesón físico para atender el resto.

Puesto en votación el artículo 1 número 1, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez don Leopoldo0, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

2. Reemplázanse en el artículo 18, los incisos segundo y tercero, por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos:

"Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente y a requerimiento del solicitante, el Instituto podrá otorgar fecha de presentación a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se le dará más trámite a la solicitud hasta que éste no se acredite, lo que deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes de otorgada la fecha de presentación, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.

Toda solicitud de patente de invención que exceda de 80 hojas deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación, una tasa adicional equivalente a 1 unidad tributaria mensual por cada 20 hojas adicionales o fracción.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio de las patentes; al segundo quinquenio de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados; y al segundo y tercer quinquenio de los dibujos y diseños industriales, podrá efectuarse mediante una de las siguientes modalidades, a elección del titular:

a) Pagos anuales e iguales, equivalentes a 0,4 unidades tributarias mensuales, a partir del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda. Estos pagos deberán efectuarse dentro del año previo a la anualidad que corresponda o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a la expiración de cada año, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del periodo de gracia; o

b) Un pago único antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, que será equivalente a 4 unidades tributarias mensuales en el caso de las patentes y los dibujos y diseños industriales y, a 2 unidades tributarias mensuales en el caso de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. El pago único deberá efectuarse dentro del año previo al cumplimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a su expiración, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago dentro de los términos señalados en los literales a) o b) precedentes, caducarán los derechos a los cuales hace referencia este artículo".

El diputado Lorenzini preguntó por qué se optó por limitar a 80 hojas las solicitudes y luego cobrar por cada 20 hojas adicionales. El señor Figueroa señaló que normalmente las solicitudes tienen menos de 80 páginas, pero respecto de algunas áreas técnicas, estas pueden exceder las 2000, siendo algunas de ellas sumamente especulativas, por las que se busca la apropiación de grandes cantidades de materia. Se busca lograr la especificidad de las solicitudes. El proyecto original contemplaba 50 páginas y en la Comisión de Economía se aumentó a 80.

El diputado Auth preguntó cuál es la frecuencia de rechazo de solicitudes. El señor Figueroa indicó que varía según la oficina, porque algunas son más rigurosas que otras. En promedio, la tasa de rechazo es del 33%-34%. Algunas también son abandonadas, frente a la formulación de observaciones sustantivas, que equivalen a cerca de un 12%.

El diputado Lorenzini consultó por el fundamento de establecer diferencias entre el pago único antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, que será equivalente a 4 unidades tributarias mensuales en el caso de las patentes y los dibujos y diseños industriales y, a 2 unidades tributarias mensuales en el caso de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. El señor Figueroa señaló que tiene que ver con el periodo de vigencia: las patentes tienen una duración de 20 años y se pagan en decenios, y los diseños en quinquenios.

Puesto en votación el artículo 1 número 2, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

3. En el artículo 18 bis B:

b) Sustitúyese su inciso segundo, por el siguiente:

"La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago de una tasa equivalente a 6 unidades tributarias mensuales por clase. La acreditación de dicho pago deberá realizarse conjuntamente con la solicitud de renovación. Las solicitudes de renovación presentadas con posterioridad al vencimiento del registro a renovar, estarán sujetas al pago de una sobretasa correspondiente al 20% por cada mes o fracción de mes posterior a la expiración del registro.".

El diputado Lorenzini preguntó por el plazo de vencimiento del registro a renovar. El señor Figueroa señaló que vencidos los 6 meses se pierde la posibilidad de activarla.

Puesto en votación el artículo 1 número 3 letra b), fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

4. Agrégase en el artículo 18 bis D, antes del punto seguido, y precedida por una coma la frase “cuyo pago se acreditará al momento de presentar la respectiva solicitud”.

El señor Figueroa explicó que esta disposición está enfocada en las anotaciones y transferencias. Antes se solicitaba, y una vez que era aprobado, se pagaba, pero había muchas solicitudes que incluso se aceptaban, pero no se pagaban. Se traslada el pago al principio.

Puesto en votación el artículo 1 número 4, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

6. Sustitúyese el artículo 18 bis F por el siguiente:

“Artículo 18 bis F.- No procederá la devolución de los montos pagados por concepto de derechos.”.

El señor Figueroa señaló que antes con la presentación de marca, se debía pagar 1 UTM, y durante la tramitación muchas veces la solicitud venía mal aspectada y era abandonada. Bajo esas circunstancias el solicitante podía solicitar la devolución de tasa, lo que implica casi 170 millones de pesos.

Puesto en votación el artículo 1 número 6, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

7.- Reemplázanse las siguientes expresiones en los artículos que indica:

a) En el artículo 19 “productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales” por la expresión “productos o servicios”.

b) En el artículo 19 “producto, servicio o establecimiento comercial o industrial” por la expresión “producto o servicio”.

c) En el artículo 19 bis D “productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales” por la expresión “productos o servicios”.

d) En la letra f) del artículo 20 “bienes, servicios o establecimientos” por la expresión “productos o servicios”.

e) En las letras g) y h) “productos, servicios o establecimiento comercial o industrial” por la expresión “productos o servicios”.

f) En la letra e) del artículo 20 y en la letra a) del artículo 28 “productos, servicios o establecimientos” por la expresión “productos o servicios”.

El señor Figueroa explicó que estas modificaciones tienen que ver con la eliminación de la marcas de establecimientos comerciales, institución en desuso a nivel

internacional y bastante cara. La idea es que los titulares pasen a la categoría de servicios, sin detrimento de sus derechos y abaratando sus costos.

El diputado Jackson consultó si este cambio es uno de los que genera costos al Estado. El señor Figueroa indicó que genera un costo de $748.248.000. Se trata de establecimientos comerciales de todo Chile, que tienen su marca para su negocio, por la que pagan cada 10 años por mantenerla.

Puesto en votación el artículo 1 número 7, fue aprobado por la mayoría de diez diputados señores Auth, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock. Se abstuvo el diputado Jackson.

9. Suprímese el inciso final del artículo 19 bis.

El señor Figueroa expresó que esto tiene que ver con la eliminación del régimen de marcas colectivas. Más adelante hay articulado específico para tratar de mejor manera esta institución.

Puesto en votación el artículo 1 número 9, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

25. en el inciso segundo del artículo 45,

a) Reemplázase la expresión “ciento veinte” por “cuarenta y cinco”.

b) Agregase a continuación de la expresión “derecho de prioridad,” la siguiente frase "para lo cual deberá acreditar el pago de una tasa equivalente a 2 unidades tributarias mensuales”.

El señor Figueroa señaló que esto se refiere al desarchivo. En algunos casos, cuando no se responde correctamente a alguna petición del Instituto, es posible que la solicitud se archive. 120 días era un plazo que respondía a la ley del año 1991, donde las comunicaciones eran menos ágiles.

Puesto en votación el artículo 1 número 25, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

34. Añádase a continuación del artículo 67, el siguiente Párrafo 2°:

“Párrafo 2°

Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales

Artículo 67 bis A.- Al momento de presentar una solicitud de dibujo o diseño industrial, se entenderá que el solicitante opta por seguir el procedimiento de registro general, en conformidad a los títulos I, III y V de esta ley. En caso contrario, el solicitante deberá señalar su intención de tramitar la solicitud conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, establecido en el presente título.

El procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito no considerará la práctica de un examen de fondo destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 62 por parte de la solicitud de dibujo o diseño industrial.

El titular de un certificado de depósito de dibujo o diseño industrial obtenido en conformidad al procedimiento abreviado establecido en este título no podrá ejercer las acciones contempladas en el párrafo 1° anterior, mientras no haya realizado y aprobado el examen de fondo contemplado en el procedimiento de registro general.

Artículo 67 bis B.- Ingresada la solicitud conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, el Instituto practicará un examen preliminar, destinado a verificar el cumplimiento en forma cabal de los requisitos formales de presentación, establecidos en esta ley y su reglamento.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al solicitante para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de treinta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o erróneo a lo ordenado, el Instituto reiterará por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de tener la solicitud por no presentada si ellas no fueren subsanadas íntegramente dentro del plazo de treinta días.

Artículo 67 bis C.- Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos formales de presentación o subsanados los errores u omisiones en el plazo establecido, el Instituto emitirá el certificado de depósito del dibujo o diseño industrial objeto de la solicitud, indicando que este certificado fue emitido conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito y que, por lo tanto, no ha aprobado un examen sustantivo que habilite a su titular el ejercicio de las acciones contempladas en el párrafo 1° de este título por parte de su titular.

Artículo 67 bis D.- El certificado de depósito del dibujo o diseño industrial obtenido conforme a este título tendrá una duración máxima de quince años contados desde la presentación de la respectiva solicitud. Dicho certificado confiere a su titular una fecha cierta para efectos de verificar, en un eventual examen sustantivo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 62 por parte de la solicitud de dibujo o diseño industrial.

Artículo 67 bis E.- Una vez emitido el certificado de depósito del dibujo o diseño industrial se publicará un extracto de la solicitud correspondiente en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

Artículo 67 bis F.- A partir de la publicación indicada en el artículo anterior, tanto el titular como cualquier interesado podrá solicitar, a su costo, el examen de fondo del dibujo o diseño industrial, con el objetivo de verificar si cumple con los requisitos exigidos en el artículo 62. Dicho examen se llevará a efecto de acuerdo al procedimiento general establecido en esta ley.

Quien solicite la práctica del examen de fondo deberá acreditar el pago del arancel pericial de acuerdo a lo establecido en el artículo 8°. En caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud de examen.

Artículo 67 bis G.- De no aprobarse el examen de fondo establecido en el artículo anterior, el Instituto procederá de oficio a la cancelación del certificado de depósito.

Si el examen resulta favorable, se procederá a la publicación de este hecho en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento, continuándose la tramitación de la solicitud de dibujo o diseño industrial objeto del correspondiente certificado de depósito, conforme a las reglas generales en materia de oposición. Vencido el plazo establecido en el artículo 5° sin que se haber interpuesto oposición o bien, una vez que el procedimiento de oposición se encuentre en estado de resolver, el Instituto dictará la resolución de aceptación o rechazo de la solicitud de dibujo o diseño industrial, conforme a las normas aplicables al procedimiento general de registro. Si la solicitud de dibujo o diseño industrial objeto del certificado de depósito es aceptada a registro, se tendrá, para todos los efectos, como una solicitud de dibujo o diseño industrial presentada conforme al procedimiento de registro general y se estará a lo dispuesto en el artículo 18 para enterar el pago de los derechos correspondientes.

Artículo 67 bis H.- La solicitud de obtención de un certificado de depósito de dibujos y diseños industriales conforme al procedimiento abreviado establecido en este título, estará afecta al pago de un derecho equivalente a 1 unidad tributaria mensual, sin el cual no se dará curso a la tramitación. El pago de este derecho será a beneficio fiscal y no proceda su devolución, en ningún caso.”.

El señor Figueroa explicó que este párrafo tiene que ver con el sistema de diseños y dibujos industriales. Hoy la ley establece un mecanismo asimilado al sistema de patentes; sin embargo, los diseñadores nacionales no lo están utilizando. Se propone un nuevo sistema de depósito, en donde no hay examen, salvo que el solicitante lo requiera y sea necesario y útil.

Puesto en votación el artículo 1 número 34, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

Indicaciones presentadas y no tratadas por la Comisión

El diputado Jackson manifestó su intención en orden a presentar indicaciones sobre artículos no considerados por la comisión técnica para ser conocidos por la Comisión de Hacienda, razón por la cual la Secretaría hizo presente que no pueden ser formuladas, de conformidad con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación, siendo la Sala de la Corporación la instancia idónea para tramitarlas, Sin embargo, la Comisión, en virtud del artículo 23 del mismo cuerpo normativo, acordó incorporarlas en este informe a modo de constancia, estampando sus textos:

Indicaciones del diputado señor Jackson no tratadas por la Comisión:

-UTILIZACION PROVISIONAL DE LO PATENTADO PREVIO PRESENTACION DEMANDA LICENCIA.

1- Agréguese el siguiente inciso final al artículo Artículo 51 bis

“En el caso que el requirente de la licencia obligatoria sea una entidad de derecho público, dicho entidad o su contratistas podrán realizar provisionalmente la importación o fabricación y distribución de lo patentado, u otra forma de utilización, a partir de la fecha de la dictación de la resolución por la autoridad competente que declaró que se encuentra justificada dicha licencia de conformidad con el número 2 del 51 precedente, para los fines que esa misma resolución indique.

En estos casos la demanda a que se refiere el número 2 del artículo 51 Bis B de esta ley, deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes de la utilización respectiva. De manera incidental y provisional el Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial, fijará la remuneración equitativa que corresponda a los titulares por el uso provisional; todo ello, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva y a reserva de los intereses legítimos del licenciatario".

- DEMANDA DE LICENCIAS DE MULTIPLES PATENTES QUE RECAEN SOBRE UN MISMO PRODUCTO.

2.- Agréguese el siguiente inciso final al número 2 del artículo Artículo 51 bis B.

"En casos que la importación, fabricación u otro uso de un medicamento u otro producto sea afectado por más de una patente de invención o solicitudes de estas, para efectos de este artículo, bastará que el demandante de las o las licencias, en una sola demanda identifique solo las patentes y titulares que serán afectados que le sean conocidos.

La demanda, además se publicará en un medio de circulación nacional que determine el Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, así como en el Diario Oficial, y en la resolución que se ordene dicha publicación indicará el derecho a concurrir dentro del plazo de la contestación a los demás interesados que sean titulares de derechos de patentes o solicitudes en trámite que puedan ser afectados para hacer valer sus derechos.

Para los titulares o solicitantes de patentes que serán afectadas que no concurran le serán igualmente aplicables las resoluciones que se dicten en dicho procedimiento. "

NUEVA CAUSAL DE LICENCIA OBLIGATORIA. (TOMADO LEY ESPAÑOLA)

3.- Intercálese el siguiente numero 2 bis) al artículo 51 de la ley de propiedad industrial 19. 039.
"2 bis) Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada en condiciones razonables para abastecer el mercado chileno, a partir del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Una vez finalizado el plazo para iniciar la explotación, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia no voluntaria si en el momento de la solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o cuando tal explotación, una vez transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpida durante más de un año.

Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es.[1]

****

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar los artículos señalados, en los mismos términos propuestos por la Comisión Técnica.

[1] Tomado literal del artículo 92 ley propiedad industrial España. http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Normativa/Ley_24_2015_de_24_de_julio_de_Patentes.pdf

****

Tratado y acordado en la sesión celebrada el día 20 de marzo del año en curso, con la asistencia de los diputados señores Pepe Auth Stewart; Giorgio Jackson Drago; Carlos Kuschel Silva; Pablo Lorenzini Basso (Presidente); Patricio Melero Abaroa; José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen; Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling Rodríguez y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Comisión, a 22 de marzo de 2019

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER
Abogado Secretaria de la Comisión