INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.

BOLETÍN N° 4.180-03.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Economía tiene el honor de presentaros su informe sobre el proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República.

Se hace presente que la iniciativa fue discutida sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación.

A una de las sesiones en que la Comisión estudió este asunto asistió, además de sus integrantes, el Ministro de Economía, señor Alejandro Ferreiro.

Asimismo a una o más de las sesiones asistieron, especialmente invitados por la Comisión, las siguientes personas: del Ministerio de Economía: el Jefe de Gabinete, señor Cristóbal Acevedo, el Asesor Jurídico, señor Carlos Rubio, el Director Nacional del Departamento de Propiedad Industrial, señor Eleazar Bravo, y la economista doña Bernardita Escobar; de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos – ASILFA: el Presidente, señor Francisco Medone; el Asesor, señor Jaime Palma, los abogados, señores Guillermo Rivas y Enrique Sepúlveda, y las asesoras comunicacionales, señoras Virginia Olivos y Maria Soledad Eyheralde; de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales – DIRECON: el Director de Asuntos Multilaterales, señor Igor Garafulic, el Asesor del Director General, señor Patricio Balmaceda, y el economista señor Marco Scheffman; del Instituto de Salud Pública: la Directora, señora Ingrid Heitman, y el Jefe de Asesoría Jurídica, señor Max Fuenzalida; y de la Cámara de Industria Farmacéutica A.G.: el Presidente, señor Claudio Alvarez, el Vicepresidente Ejecutivo, señor José Manuel Cousiño, y el asesor legal, señor Juan Pablo Egaña.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

En lo fundamental, las modificaciones que este proyecto de ley propone introducir a la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial, 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-*European Free Trade Association*- integrada por Islandia, el Principado de Liechtenstein, Noruega y Suiza, y, adicionalmente, armonizar 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 recaen sobre las siguientes materias: marcas sonoras; marcas colectivas y de certificación; indicaciones geográficas; divulgaciones inocuas; excepción a la protección de patentes; protección suplementaria de patentes, y protección de la información no divulgada.

Asimismo, el proyecto propone incorporar en la ley Nº 19.039 normas de carácter procedimental, las que, previo a la entrada en vigencia de la ley 19.996, en diciembre de 2005, que introdujo modificaciones a la anterior, estaban contempladas en su Reglamento, lo que fue objetado por el Tribunal Constitucional.

- - -

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de este proyecto de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES LEGALES.

1.- La Constitución Política de la República de Chile.

-El artículo 19 N° 24. Garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

-El artículo 19 N° 25. En relación a la propiedad industrial, que es parte de la propiedad intelectual, la Constitución dispone en su artículo 19 N° 25, inciso 3°, que *“se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”.*

-El artículo 20. Consagra la acción de protección para ambos casos anteriormente señalados, la consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental.

2.- La ley Nº 19.039, de propiedad industrial.

De acuerdo a lo dispuesto en la señalada ley, son objeto de propiedad industrial las invenciones, las marcas comerciales, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los secretos industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.[1]

Algunos de estos objetos de propiedad industrial, como las invenciones, los modelos de utilidad, los circuitos y el diseño

---

[1] **a.- Invenciones.** "toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos. Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley". (artículo 31).
b.- Marcas Comerciales. "todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos". (artículo 19).
c.- Modelos de Utilidad. "los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía". (artículo 54).
d.- Dibujos y Diseños Industriales. Diseño industrial es "toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.". El dibujo industrial es "toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva". (artículo 62).
e.- Esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados. Circuito integrado es "un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material". (artículo 73).
f.- **Secretos empresariales**. "todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva". (artículo 86).
f.- Indicaciones geográficas. Se entiende por indicación geográfica "aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico". (artículo 92, letra a).

industrial, son protegidos mediante las patentes, definidas como un derecho de exclusividad concedido por el Estado para proteger y explotar una invención.

Así, una patente es la contrapartida al hecho de proteger una invención mediante reserva o secreto y, como tal, requiere que el solicitante de la patente haga público su invento a través de una solicitud de patente, de forma que un experto en la materia referida por dicha solicitud, pueda reproducir la invención.

A cambio de publicar su invento, el solicitante obtiene un derecho que permite impedir cualquier forma de explotación comercial de la invención, dentro del territorio de obtención de la patente y por un periodo de tiempo limitado.

En materia jurisdiccional, ésta se ejerce a través del Tribunal de Propiedad Industrial (artículo 17° bis C), órgano de segundo grado encargado de conocer los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones definitivas o interlocutorias dictadas por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, como órgano jurisdiccional de primer grado, en los juicios de oposición a las solicitudes de marcas, patentes de invención y otros privilegios industriales, de nulidad o de transferencias de registros, así como de cualquier otra reclamación relativa a la validez o efectos a la protección de los derechos a que se refiere dicho cuerpo legal y que deduzcan las partes interesadas en tales asuntos.

Por otra parte, el Estado ejerce la administración de la propiedad industrial a través del Departamento de Propiedad Industrial perteneciente al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que tiene como función principal administrar y atender los servicios de Propiedad Industrial de acuerdo a lo establecido en la ley N° 19.039 y modificaciones de la ley N° 19.996, y su reglamento.

3.- La ley Nº 17.336, de propiedad intelectual.

4.- La ley Nº 19.342, sobre los Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.

ANTECEDENTES DE HECHO

---

g.- Denominaciones de origen. Aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto. (artículo 92, letra b).

En su Mensaje, Su Excelencia la Presidenta de la República señala que 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.

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.

Luego indica que el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio), contiene la regulación sobre propiedad industrial más extensa 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.

Agrega que, 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 ADPIC. 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.

A continuación, Su Excelencia la Presidenta de la República indica que la iniciativa objeto de el presente informe 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 Nº 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 (EFTA), conglomerado constituido por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

En relación al contenido del proyecto, el Mensaje destaca que las modificaciones que 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.

En lo sustantivo, los cambios que se proponen son los siguientes:

Norma sobre marcas sonoras.

El artículo 19 de la ley N° 19.039, modificado recientemente por la ley Nº 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.

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.

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 Nº N° 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.

Divulgaciones Inocuas.

En cuarto lugar las divulgaciones inocuas, están actualmente reguladas en el artículo 42 de la ley Nº 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.

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.

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 más 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, son 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.

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.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

La Comisión inició la discusión general del proyecto de la referencia, escuchando la presentación del mismo, efectuada por el Ministro de Economía, señor Alejandro Ferreiro.

El señor Ministro de Economía, se refirió, en primer término a los aspectos generales del proyecto de ley en discusión. Al respecto indicó que en los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y con EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, constituida por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) se establecieron ciertas obligaciones sobre propiedad industrial, que no están incorporadas en nuestro sistema jurídico. Ello debe efectuarse mediante dictación de leyes, de manera de dar cumplimiento a nuestros compromisos internacionales.

El Capítulo de Propiedad Industrial (PI) del TLC con EE.UU. considera plazos distintos de implementación para diversas obligaciones. Entre otros, se estableció el 1 de enero del 2006 como la entrada en vigor de algunas obligaciones relativas a marcas de fábrica, indicaciones geográficas y patentes de invención.

El TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) contiene una obligación por implementar sobre patentes que entró en vigor en diciembre del 2004, y que aún no se refleja en nuestro derecho interno.

Asimismo, existen normas diversas sobre Indicaciones Geográficas en los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea, además de las obligaciones derivadas de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionadas con el

Comercio (ADPIC) que es necesario implementar a través de una norma única que de cuenta de todos esos compromisos internacionales de manera armónica.

Finalmente es necesario aclarar la redacción de una norma relativa a información no divulgada para evitar errores interpretativos y con ello controversias comerciales.

Para estos efectos, durante el segundo semestre del año pasado, se convocó a las autoridades y expertos en propiedad industrial de los Ministerios con competencia en las materias. Trabajaron los Ministerios de Relaciones Exteriores, Salud, Agricultura, Educación y Economía. El equipo estableció las materias que requieren cambio de la ley, el sentido de las disposiciones legales y la redacción final que constituye el proyecto de ley en discusión.

Explicó, en otro orden de materias que, durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados se introdujo, mediante indicaciones de parlamentarios, normas de procedimiento que previo a la entrada en vigencia de la ley N° 19.996 en diciembre del 2005, estaban reguladas en el reglamento de ley N° 19.039, lo que fue objetado en sentencia del Tribunal Constitucional.

Respecto a los objetivos del proyecto de ley, el señor Ministro de Economía indicó que éstos son los siguientes:

1. Implementar obligaciones internacionales que ya entraron en vigor contenidas en el capítulo 17 del TLC con EEUU (entraron en vigor el 1 de enero del 2006): marcas; patentes e indicaciones geográficas; y las contenidas en el capítulo IV, anexo XII del TLC con EFTA sobre patentes (entraron en vigor en diciembre 2004).

2. Armonizar la ley respecto de obligaciones de TLCs con UE y EEUU sobre Indicaciones Geográficas, junto con normas derivadas de los ADPIC.

3. Aclarar la redacción de la ley para la protección de Información No Divulgada.

4. Incorporar normas relativas a procedimientos sobre notificaciones y nulidades que quedaron sin normativa específica.

En relación a las normas específicas del proyecto de ley en discusión, el señor Ministro de Economía distinguió entre tres tipos de normas, a saber:

1.- Aquellas que establecen nuevas instituciones, no incluidas en la ley N°19.039 (marcas sonoras, de certificación y colectivas; extensión plazo de patentes por “demoras injustificadas”).

2.- Aquellas que adaptan y armonizan normas de Tratados con normas de derecho interno; se limita posibles errores interpretativos y de aplicación entre Tratados y ley (divulgación inocua, excepción de patentes, relación entre Indicaciones geográficas y marcas, Información no divulgada).

3.- Normas de procedimiento (notificaciones y nulidades).

En relación a los procedimientos, se le da norma específica a procedimientos que quedaron “desregulados” a partir de la vigencia de la ley N°19.996 en diciembre del 2005. Ello, como resultado del fallo del Tribunal Constitucional de enero del 2005.

En cuanto a las marcas, aclara la posibilidad de registro de marcas sonoras y establece marcas colectivas y de certificación.

Este punto fue complementado por la asesora del Departamento de Propiedad Industrial, señora Bernardita Escobar, ante una consulta de la Honorable Senadora señora Matthei. La señora Escobar indicó como ejemplo de marcas sonoras que podrían registrarse, el jingle de ENTEL PCS, conocido por todos; en cuanto a las marcas colectivas y de certificación, indicó que se trata de una figura no contemplada en nuestra legislación, y es mas bien propia de los países del Common Law, la forma en que han puesto en práctica las indicaciones geográficas. En el proyecto se crea la institución, pero con un formato bastante general que permita adecuación y uso por la realidad nacional.

Continuando con su exposición, el señor Ministro se refirió al tema de las patentes, y recalcó que el proyecto propone lo siguiente:

a) Incorpora excepciones en la protección, como son el uso no comercial (fines de investigación y educación), y la obtención de registro sanitario (fármacos).

Las excepciones formalizan lo que es una práctica habitual en Chile.

b) Crea la extensión de protección por demoras injustificadas en otorgamiento de patente (DPI) y de registros sanitarios (ISP).

La extensión del plazo de protección por demoras excluye atrasos por juicios contenciosos (oposición, apelación, o de observancia ante DPI, Tribunales ordinarios o Tribunal de Propiedad Industrial)

c) Extiende el plazo de gracia creado por la ley N°19.996 de 6 a 12 meses para publicaciones inocuas (afecta posibilidad de obtener patente).

En relación a las indicaciones geográficas, el proyecto regula la relación entre marcas y éstas; establece normas sobre su registro que permitan dirimir equilibradamente áreas de posible conflicto entre marcas e indicaciones geográficas. Con ello, posibilita la coexistencia.

Finalmente, armoniza dentro del derecho interno disposiciones de diversos Tratados relativos a indicaciones geográficas, como ADPIC, TLCs, UE y EEUU.

En relación a la información no divulgada, aclara sobre el plazo límite para la protección Información no divulgada de aplicación de ISP y SAG. De este modo se evita interpretaciones distintas respecto de situación en que no procede protección.

Finalizada la exposición del señor Ministro, el debate se centró fundamentalmente en las excepciones a la protección de las patentes, particularmente cuando se trata de la obtención del registro sanitario, puesto que hay distintas apreciaciones de la industria farmacéutica respecto del rol del Instituto de Salud Pública en la materia, y por ende al efecto de otorgar el registro sanitario.

El señor Ministro explicó que la indicada excepción, conocida como “excepción bolar” busca el más pronto empalme entre el término de la protección de la patente vigente y la entrada al mercado de medicamentos genéricos. Recalcó que el Instituto de Salud Pública sólo otorga el registro sanitario si concurren los requisitos para ello, pero ello no constituye una autorización de comercialización. Industrias farmacéuticas norteamericanas solicitan que mientras esté vigente una patente, no se pueda obtener ningún permiso sanitario respecto de ese producto protegido, porque entienden que el registro sanitario equivale a un permiso de comercialización, lo que no es efectivo.

El Honorable Senador señor Vásquez señaló que, en efecto, de otro modo, se extendería en la práctica la protección de la “exclusividad” de la patente, por un tiempo más largo.

En caso de presentarse un conflicto entre un producto farmacéutico con patente cuya protección está vigente, y otro que obtuvo el registro sanitario por parte del ISP, los llamados a resolver son los Tribunales de Justicia, manifestó el señor Eleazar Bravo, Director Nacional del Departamento de Propiedad Industrial.

Al respecto, la señora Escobar precisó que las visiones que asimilan el registro sanitario a la autorización comercial, no han prosperado en nuestros tribunales.

Planteado el tema de la concordancia de la excepción que se incorpora con los términos del Tratado de Libre Comercio celebrado con Estados Unidos, el señor Ministro de Economía señaló que entienden que la interpretación es la adecuada y se ajusta a los términos del referidos Tratado. Ello emana del análisis de las normas del Capítulo XVII del TLC, denominado “Derechos de Propiedad Industrial”, donde se incorpora la excepción, esto es, las partes están facultadas para evaluar sanitariamente un producto, sin que ello constituya infracción de la patente, siempre que se asegure que el producto no va a ser comercializado, y por otra parte se establece la obligación de que no otorgar permisos de comercialización mientras esté vigente la patente de un producto farmacéutico. Las normas indicadas se contienen en los artículos 17.9 y 17.10:2.

Los Honorables Senadores presentes preguntaron respecto del modo de obtener un “permiso de comercialización” en Chile, ante lo que la señora Escobar explicó que no se contempla en nuestro sistema un permiso de comercialización como tal.

El señor Ministro precisó que no existe un organismo encargado de otorgarla, sino que se trata más bien de la suma de al menos dos autorizaciones, la propia de la propiedad industrial y la del registro sanitario.

El Honorable Senador señor Pizarro manifestó que sin duda este es un tema complejo, que eventualmente puede causar conflicto con nuestros socios comerciales, debido a las diferencias de interpretación.

Al término de la sesión, la Comisión acordó invitar a una próxima sesión a diversas personas relacionadas con el tema.

En conformidad a lo acordado, en sesión de fecha 05 de septiembre de 2006, la Comisión continuó con la discusión general del proyecto en estudio, oyendo la opinión respecto al mismo de diversos invitados.

ASILFA (Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos)

En primer término intervinieron representantes de ASILFA, Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos. El Presidente de la entidad, señor Francisco Medone, efectúo una presentación general de la misma, que se encuentra a disposición de los Honorables Senadores en la Secretaria de la Comisión.

El señor Jaime Palma, por su parte, señaló que desde su publicación, el año 1991, hasta la fecha, la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, ha experimentado varias modificaciones, la última de las cuales se analiza actualmente, con el objeto de adecuar nuestra legislación interna a Tratados Comerciales suscritos por nuestro país.

En cuanto a los cambios propuestos por el proyecto en comento, distinguió distintas categorías:

- Cambios de perfeccionamiento: Nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 y 16, del artículo único del proyecto de ley.

- Cambios para adaptar legislación nacional a los Tratados de Comercio.

- Divulgaciones Inocuas : Nº 11 del artículo único del proyecto de ley, artículo 42 de la ley N°19.039.

- Excepción a la protección de Patentes: Nº 12 del artículo único del proyecto de ley, artículo 49 de la ley N°19.039.

- Protección Suplementaria de Patentes: Nº 13 del artículo único del proyecto de ley, artículo 53 Bis N°s 1, 2, 3, 4 y 5 ley N° 19.039.

- Protección de la información no divulgada Nº 14 del artículo único del proyecto de ley, letra e) artículo 91 de la ley N°19.039.

Se refirió a continuación con más profundidad a ciertos aspectos del proyecto.

Así, en relación a las Divulgaciones Inocuas, contempladas en el Nº 11 del artículo único del proyecto y el artículo 42 de la ley N°19.039, explicó que divulgación inocua en patentes se refiere a la posibilidad que tiene el titular de una invención de dar a conocer públicamente dicha invención, previo a la presentación de la solicitud de patente respectiva, sin que pierda el requisito de Novedad. Esta divulgación inocua ya había sido reconocida en la ley N° 19.996, por un periodo de seis meses, pero dicho lapso se amplía a doce meses, según lo acordado en el artículo 17.9.7 del TLC Chile-USA.

En cuanto a la excepción a la Protección de Patentes, establecida en el Nº 12 del artículo único del proyecto, y actualmente en el artículo 49 de la ley sobre propiedad industrial, la modificación propuesta termina con uno de los asuntos más debatidos en esta materia: el denominado “LINKAGE”, prescribiendo la norma propuesta que nadie podrá limitar la obtención de un registro sanitario, so pretexto de proteger una patente.

El cambio es coherente con nuestra legislación y jurisprudencia, manteniendo el conocimiento de las infracciones a patentes de invención, exclusiva y excluyentemente a los Tribunales de Justicia. En efecto, en su opinión una entidad central como el Instituto de Salud Pública no puede determinar si un determinado producto infringe la protección de la propiedad industrial.

Se refirió también a la Protección Suplementaria de Patentes, Nº 13 del artículo único del proyecto en estudio, artículo 53 Bis N°s 1, 2, 3, 4 y 5 de la legislación actualmente vigente. Este cambio propone ampliar el plazo de protección de una patente en la medida que existan demoras injustificadas, tanto en la tramitación de la patente como en el otorgamiento del registro sanitario respectivo.
.

En este punto, el señor Palma indicó que no están de acuerdo en seguir ampliando la protección a los titulares de las patentes. No obstante se trata de una norma contemplada en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, un compromiso asumido por nuestro país. La redacción propuesta en el proyecto satisface adecuadamente la exigencia señalada.

En otro ámbito, estimó que la modificación en materia de Protección de Información No Divulgada es de carácter menor. Información no divulgada: es aquella contenida en los datos reservados entregados al Instituto de Salud Pública por el solicitante de un registro sanitario de un medicamento basado en una nueva entidad química, cuyo lapso de protección es de 5 años. La propuesta constituye un cambio necesario y de perfeccionamiento, con el cual concordó, ya que especifica que la protección se inicia junto con la presentación de la solicitud del registro sanitario en Chile

Esta materia, agregó, ya fue regulada correctamente en la ley N°19.996 y no requiere nuevas modificaciones más profundas, que pudieren comprometer el acceso a los medicamentos para los chilenos

Por último, y a modo de comentario final, manifestó que en opinión de ASILFA, el diseño del proyecto del Ejecutivo está bien estructurado, conforme a los compromisos asumidos en los tratados internacionales suscritos por Chile en los últimos años. Resulta indispensable que nuestra legislación se adapte a los compromisos internacionales y otorgue certeza jurídica a los contenidos de los Tratados que no son autoejecutables, como en este caso.

A continuación intervino el señor Guillermo Rivas, abogado de ASILFA, quien efectuó una presentación que denominó “En defensa del Régimen de Propiedad Industrial vigente y de las indicaciones introducidas por este proyecto de ley”.

En primer lugar, se refirió a las Normas Relativas a Propiedad Industrial Tratado de Libre Comercio CHILE – EE.UU, contenidas en el capítulo XVII “Derechos de Propiedad Intelectual”.

Caracterizó las normas, señalando que logran un equilibrio entre los derechos de los titulares de propiedad intelectual extranjeros y los intereses y derechos de los titulares nacionales, conjuntamente con un resguardo a los derechos de los consumidores; son normas que mejoran la protección, pero con ciertas limitaciones a los derechos de propiedad industrial; persiguen reducir las deficiencias del mercado local y asegurar la difusión y transferencia de tecnología; también aseguran la protección de la innovación sin una sobreprotección que dificulte el acceso de la población a los productos farmacéuticos; respetan las diferencias jurídicas de ambos sistemas y establecen plazos de implementación para aquellas materias complejas con ajustes mayores en la legislación interna.

Luego se abocó a lo que llamó “Defensa de la Implementación”. Indicó que el espíritu que animó, tanto el Gobierno de Chile como al Poder Legislativo al dictar la ley N° 19.996, fue precisamente el crear un equilibrio entre los distintos valores en conflicto, los derechos de propiedad industrial de poseedores extranjeros y el derecho al acceso a los medicamentos a la población nacional.

Para ello y tomando como base las obligaciones contraídas en el TLC con EE.UU., se estableció un sistema de reglas generales y excepciones dentro del nuevo régimen sobre protección de la Información No Divulgada, en la ley N° 19.996.

A su vez, dicha ley no es sino el resultado de la adecuación de la normativa sobre propiedad industrial de la legislación chilena al tratado ADPIC así como al TLC con los Estados Unidos, agregó.

Ahora bien, en su entender sostener la tesis de que las normas sobre protección de la Información No Divulgada contenidas en el TLC son autoejecutables importa no sólo desconocer la historia del propio TLC y de la ley Nº 19.996, sino que además desnaturalizar el objetivo perseguido con la protección a la referida información.

Dicha ley, prosiguió, tuvo su origen en un Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, de octubre de 1999, cuyos objetivos eran precisamente adecuar la legislación interna a los Tratados suscritos por Chile a esa fecha. El proyecto original omitió tratar el tema de la protección de la Información No Divulgada.

En razón de ello, y ante la inquietud manifestada por diversos interesados en la etapa de Primer Trámite Constitucional, entre ellos precisamente la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile, el Supremo Gobierno, por la vía de introducir indicaciones al proyecto de ley, incorporó en el año 2001 un capítulo completo referido a la protección de la Información No Divulgada a partir del cual se desarrollo un extenso trabajo legislativo que dio por fruto el actual texto contenido en la ley N°19.996.

Añadió que la historia fidedigna del establecimiento de la ley ayuda a precisar el sentido de la misma.

En efecto, algunos ejemplos que sirven para ilustrar a este respecto son los siguientes:

1) En Sesión 1ª, de fecha martes 1º de octubre de 2002 del Senado, en que se aprobó en general el proyecto, junto con precisar una vez más los objetivos principales del mismo, esto es, dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por Chile en el marco del ADPIC,

entre ellas la protección de la Información No Divulgada y haciendo uso de la palabra, el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción subrogante, señor Sandoval señaló que “las obligaciones internacionales que Chile asume al suscribir el ADPIC obligan a la adecuación de la ley Nº 19.039…” y agrega “…los derechos de propiedad intelectual deben establecer un balance equilibrado entre objetivos fundamentalmente conflictivos entre sí… ajustándose a los estándares de ADPIC, asegura una adecuada protección de la propiedad intelectual, evitando sobreprotegerla. Porque la literatura económica y la investigación empírica han demostrado que patentes demasiado protegidas y fáciles de otorgar… pueden… encarecer innecesariamente el costo de acceso a los medicamentos…”. Finalmente indica expresamente en lo que aquí interesa que: “el proyecto de ley asegura nuevas categorías de derechos tales como… protección de información no divulgada, sin determinar la exclusividad de esa información”.

2) En relación con la protección de la Información no divulgada, consta el Segundo Informe de la Comisión de Economía del Senado, recaído en el referido proyecto de ley que modificaba la ley N° 19.039 sobre propiedad industrial (Boletín Nº 2.416-03), de fecha 29 de enero de 2004, a propósito de la redacción del artículo 89, que indica “los plazos corresponden a los acordados en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica”. Ello inequívocamente reafirma el carácter de norma complementaria e implementadora del TLC en Chile que en su tramitación adoptó el proyecto de ley que dio origen a la ley N° 19.996.

3) Por su parte en el Informe de la Comisión de Hacienda del Senado de fecha 14 de mayo de 2004 recaído en el proyecto en cuestión, consta que el entonces Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Alvaro Díaz “anunció que el Ejecutivo consideraba necesario presentar una indicación relativa a la información no divulgada, que pretende aprovechar los espacios que permiten los Tratados vigentes para que el grupo de medicamentos no protegidos por patente y que pueden gozar de protección de esta “cuasipatente” sea el menor posible, para no obstaculizar el ingreso de productos genéricos”.

Este es el origen de algunas de las restricciones que detenta en la ley Nº 19.996 la protección de la información no divulgada, en especial la existencia de un plazo para registrar sanitariamente el producto en Chile, y otro plazo, para comercializar el mismo. Con ellos el Ejecutivo al implementar el TLC con EE.UU. buscó abiertamente precaver el monopolio de moléculas no patentadas ni patentables en Chile por parte de las transnacionales farmacéuticas y la obstaculización a la obtención de registros sanitarios para las mismas por la vía de invocar indebidamente la protección de Información No Divulgada.

4) En coherencia con lo anterior, consta en el Nuevo Segundo Informe de la Comisión de Economía del Senado, de fecha 17 de Junio de 2004, que “los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial expresaron que con estas normas se evitará que el registro seguido de la no comercialización bloquee el acceso de la población a determinados medicamentos o productos químico-agrícolas… Además, con ellas se impide que gocen de este tipo de protección legal en el país fármacos antiguos que no habían sido traídos antes a Chile”.

El proyecto en actual estudio, que complementa lo anterior, propone una nueva modificación de la ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, para concluir el proceso de adecuación de sus normas a las cláusulas o normas contenidas en el Capítulo 17 del TLC Chile-Estados Unidos. Dicho proyecto de ley regula, en el entendido de los colegisladores de que las normas o cláusulas contenidas en el Capítulo 17 del TLC Chile-Estados Unidos relativo a Propiedad Industrial deben ser implementadas cabalmente en el ordenamiento interno chileno para ser debidamente ejecutadas, materias relativas a: marcas sonoras, marcas colectivas y de certificación, indicaciones geográficas, divulgaciones inocuas, protección de patentes, y protección de la información no divulgada, complementando las modificaciones introducidas con las misma finalidad a la ley Nº 19.039 por la ley Nº 19.996.

El Mensaje que contiene el Proyecto referido, señala expresamente que “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, reglamentos- que permitan la plena implementación de los tratados internacionales”.

“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” .

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

“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 en sus disposiciones” .

Por consiguiente, concluyó, resulta evidente que para el Estado de Chile las normas de la ley N° 19.996, así como aquellas a que se refiere el proyecto en actual tramitación corroboran que las normas del ADPIC y del capítulo 17 del TLC con EE.UU. no eran ni pueden ser “autoejecutables”.

En efecto, las normas “autoejecutables” de un tratado, son precisamente aquellas que no requieren una modificación o creación legal para su ejecución, por lo que los procesos legislativos de modificación de la ley N°19.039 , tanto el concluido, como el que encuentra en desarrollo permiten establecer inequívocamente que las normas del TLC Chile-Estados Unidos, que el solicitante sostiene son “autoajustables”, no lo son, no para el Gobierno ni para el Congreso Nacional.

Estimó que el gremio que representa tiene una misión importante de defender el acceso a la población de medicamentos baratos y de buena calidad. Las acusaciones que se plantean en contra de la industria nacional y de las autoridades sanitarias y de propiedad industrial no son sino intentos desesperados por imponer políticas comerciales de precios predatorios y abusivos.

Finalmente recalcó que la cuestión básica es entonces como reconciliar la necesidad de corto plazo de proporcionar acceso a la población, por medio de medicamentos genéricos a bajo precio, con la necesidad de asegurar que, beneficios de largo plazo, sean generados como resultado de la innovación.

- - -

DIRECON
(Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores)

A continuación, hizo uso de la palabra el señor Igor Garafulic, Director de Asuntos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien señaló que la propiedad intelectual es una disciplina relativamente reciente y de creciente importancia en nuestro país. Destacó que son notorios los avances realizados en propiedad intelectual por Chile en los últimos años. Asimismo, si comparamos nuestro desarrollo, se comprueba que nuestros estándares son más elevados que los de éstos. Sin perjuicio de lo anterior, es de suma relevancia adaptar la normativa e

institucionalidad existente en nuestro país a los requerimientos que nuestro desarrollo nos impone y la conjugación de los diversos legítimos intereses en juego, al mismo tiempo que dar cumplimiento de los compromisos multilaterales y bilaterales asumidos por Chile.

Este proceso de adaptación y modernización no es un proceso exento de dificultades, precisamente porque hay que articular y consensuar intereses aparentemente opuestos, como quedó demostrado durante la tramitación de la ley para modificar la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial, que sólo pudo ser sancionada luego de casi cinco años de intensas discusiones en el Parlamento.

Agregó que el presente proyecto se refiere, básicamente, a compromisos de propiedad industrial contenidos en los acuerdos comerciales bilaterales cuyo plazo de implementación era enero del año 2006. En virtud de ello, es que el Ministerio de Relaciones Exteriores otorga la mayor importancia a la rápida aprobación de esa iniciativa por nuestro Parlamento.

Señaló que el proyecto es resultado del trabajo conjunto del Comité Interministerial de Propiedad Intelectual, creado en julio del año 2005, con la finalidad de coordinar la ejecución de los compromisos internacionales en esta materia. Está integrado por los Ministerios de Agricultura, Economía, Educación, Salud y Relaciones Exteriores, quien actúa como coordinador a través de su Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. En consecuencia, este proyecto de ley recoge los aportes de distintos actores públicos y, al mismo tiempo, se ajusta plenamente a los estándares internacionalmente comprometidos por nuestro país, poniendo a Chile en pleno cumplimiento de los compromisos internacionales.

Respecto del contenido del proyecto, el señor Director de Asuntos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que en el caso de las patentes de invención, se extenderá el período de gracia que permite al inventor, bajo determinadas condiciones, hacer pública su intervención sin perder la novedad y, en consecuencia, manteniendo la posibilidad de patentar. Esta modificación busca favorecer a nuestros inventores permitiéndoles divulgar en revistas y ferias científicas, por un plazo razonable de doce meses, sin que se perjudique su derecho de patentes.

La extensión del período de protección de las patentes, por las demoras injustificadas en su otorgamiento, tiene por finalidad perfeccionar el nivel de protección actualmente existente.

Las modificaciones a las disposiciones sobre marcas e indicaciones geográficas buscan armonizar la normativa

internacional sobre coexistencia de estos signos distintivos, contenidas en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de Comercio y en los acuerdos comerciales bilaterales.

En la misma línea de armonizar y aclarar criterios, la modificación al artículo 91 letra e) sobre el cómputo del plazo para solicitar la protección por información no divulgada de los datos de prueba de productos regulados, busca precisar que este plazo se refiere sólo al acto de presentar la solicitud de registro y no para su obtención en el registro sanitario nacional.

El denominado *linkage* o vinculación, la protección de la información no divulgada y la supuesta falta de cumplimiento de nuestros compromisos bilaterales, son materias respecto de las cuales el Gobierno de Chile ha estado en permanente comunicación con su contraparte, que es el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos distintas visiones, pero existe un diálogo entre ambos gobiernos abierto y fluido, y, en esa instancia, estamos trabajando para su solución, señaló.

Agregó que, desde la perspectiva del gobierno estamos cumpliendo. En cualquier caso, vale la pena aclarar que la interpretación sobre el cumplimiento o no de una obligación internacional es una atribución exclusiva de los gobiernos, que, en caso que persistan las discrepancias entre ellos, deberá ser resuelta a través de los mecanismos para la solución de diferencias mutuamente acordados.

La implementación debe ser vista como una oportunidad para establecer un sistema moderno de propiedad intelectual, que responda a la realidad e intereses nacionales, al mismo tiempo que se ajuste a los estándares internacionalmente comprometidos por nuestro país. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el presente proyecto de ley es un proyecto limitado en cuanto a su contenido, que tiene por objeto exclusivo incorporar en nuestro ordenamiento interno aquellos compromisos internacionales bilaterales – ratificados por este Congreso – cuyo período de transición venció en enero del año 2006.

Considerando esta fecha y la importancia que esta materia tiene para los principales socios comerciales de nuestro país, una pronta aprobación de este proyecto de ley, permitirá dar cumplimiento a nuestros compromisos internacionales y evitará que la relación con nuestros socios se vea innecesariamente afectada.

Concluyó diciendo que debemos estar conscientes que, para que las modificaciones legales, sean eficaces requieren ir acompañadas de un fortalecimiento de las capacidades institucionales a nivel

central y regional, por lo que como país nos queda un largo camino por recorrer.

- - -

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA (ISP)

También intervino en la sesión la Directora del Instituto de Salud Pública, señora Ingrid Heitmann, quien explicó el rol en este punto del Instituto.

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) es un servicio público funcionalmente descentralizado, que posee autonomía de gestión y está dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, dependiendo del Ministerio de Salud para la aprobación de sus políticas, normas y planes generales de actividades, así como en la supervisión de su ejecución. Su misión es contribuir al mejoramiento de la salud de la población, garantizando la calidad de bienes y servicios, a través del fortalecimiento de la referencia, la fiscalización y la normalización.

La señora Heitmann precisó que la función del ISP, por mandato de la ley, es sanitaria. En efecto, efectúan el registro sanitario de los productos farmacéuticos, aseguran que la seguridad y eficacia de los medicamentos que usa la población sean de acuerdo a ciertos estándares.

Los criterios empleados por el Instituto para definir el régimen de control que corresponde aplicar a un determinado producto son: su composición, finalidad de uso, propiedades en las que fundamenta dicha finalidad de uso y propiedades con las que se promociona o pretende promocionar el producto en cuestión. En base a ellos y según lo estipulado en la regulación sanitaria vigente en nuestro país, se le clasifica, señalándose en la correspondiente resolución su categoría y reglamentación por la cual se debe regir.

Agregó que no es función del Instituto de Salud Pública hacerse cargo del problema de las patentes, porque no es un órgano jurisdiccional. Destacó que registro sanitario y patente son dos cosas diferentes. Las patentes dicen relación con la innovación y el desarrollo, lo que no es propio del quehacer del Instituto. Sí tienen obligación legal de resguardar la información no divulgada.

No obstante, dada la conciencia de la existencia del problema, han adoptado como medida el publicitar la existencia de una solicitud de registro a fin que tomen conocimiento los posibles afectados, y

en caso de existir conflicto, suspender en la práctica la tramitación de la solicitud.

CÁMARA DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS

El Presidente de la Cámara de Industrias Farmacéuticas, señor Claudio Álvarez, hizo una presentación general de la Cámara que preside. Señaló que la misma agrupa a empresas norteamericanas y europeas, responsables en sus casas matrices de más del 95% de la investigación mundial en medicamentos. En Chile también desarrollan investigación clínica, invirtiendo más de US $ 17 millones por este concepto. Además generan empleo a más de 2000 chilenos en forma directa.

Concluyó señalando que la investigación e innovación que realizan es clave para la calidad de vida, para el avance y también para que existan los genéricos luego de cumplidas las normas de la propiedad intelectual.

Luego intervino el asesor jurídico de la Cámara, señor Juan Pablo Egaña, quien dio a conocer un documento denominado “Posición oficial de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile, A.G. ante la Honorable Comisión de Economía del Senado sobre disposiciones de patentes e información no divulgada, del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039”, en el que funda su exposición.

En cuanto a los antecedentes, señaló que la idea matriz o fundamental de este proyecto de ley es implementar en la ley Nº 19.039 aquellas obligaciones de propiedad industrial consagradas en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, y la Asociación Europea de Libre Comercio, que no alcanzaron a implementarse en la ley N° 19.996.

Si bien en cumplimiento de señalada la idea matriz o fundamental, el proyecto implementa efectivamente algunas obligaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que habían sido omitidas en la ley N° 19.996, no puede dejar de notarse que una vez más la obligación del artículo 17.10:2 (c) del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no fue considerada por el Ejecutivo, situación que lamentablemente, y pese a haber sido debidamente informada por nuestra institución, tampoco corrigió la Cámara de Diputados.

Continúo refiriéndose a la lógica de la Normativa de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en cuanto a Patentes de Invención y Productos Regulados.

El ya tantas veces nombrado tratado se refiere en su artículo 17.9, que consta de 7 numerales, a Patentes de Invención; y en su artículo 17.10, que consta de 2 numerales, a los Productos Regulados, es decir aquellos que requieren de una autorización previa de una institución especializada, el Instituto de Salud Pública en el caso de los productos farmacéuticos, para poder ser distribuidos y comercializados.

Estas disposiciones están concebidas, obviamente, para ser implementadas de una manera armónica y coordinada en la legislación interna, ya que ellas persiguen establecer un equilibrio en el mercado farmacéutico entre las empresas que desarrollan y patentan sus productos y aquellas que los replican. De esta forma en el artículo 17.9:4. se establece la posibilidad de introducir una limitación a los derechos exclusivos de una patente farmacéutica, facultando a cada Parte para: “autorizar la utilización de una materia protegida por una patente vigente por parte un tercero, para apoyar la solicitud de autorización de comercialización o permiso sanitario de un producto farmacéutico“. Sin embargo la norma continúa precisando que tal autorización de uso del producto patentado ha de circunscribirse únicamente para solicitar una autorización de comercialización, y “ningún producto podrá ser fabricado o vendido en el territorio de la Parte..”, excepto con esa específica finalidad.

La norma anterior del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, agregó, que como hemos visto permite a la Parte introducir una limitación a los derechos exclusivos de una patente farmacéutica, tiene su correlato en la norma de su artículo 17.10:2. letra (c), que señala que respecto de productos farmacéuticos amparados por una patente, cada parte deberá: “negar la autorización de comercialización a cualquier tercero antes del vencimiento del plazo de la patente, salvo que medie el consentimiento o aquiescencia del titular de la patente”.

Del juego de estas dos disposiciones, concluyó, queda claro que la intención del indicado tratado es permitir que cualquier interesado pueda realizar las pruebas y acumular el material necesario para preparar una solicitud de registro sanitario para un producto farmacéutico, sin que pueda ser obstaculizado por el titular de una patente que se refiera al mismo, pero a la vez proscribiendo a la institución que corresponda, el ISP en este caso, de la posibilidad de otorgar tal registro sanitario o autorización de comercialización mientras la patente esté vigente.

La finalidad última de las señaladas normas es que tan pronto la patente expire, el ISP pueda conceder de inmediato el registro sanitario que autoriza la comercialización del producto farmacéutico,

lo que no podría haberse conseguido si el solicitante del registro sanitario hubiere tenido que esperar a que dicha patente expirara para recién iniciar el trámite de registro de su producto.

Luego, si en la ley se implementare sólo la norma del 17.10:2 letra (c), se produciría un desequilibrio a favor de las empresas que desarrollan y patentan productos farmacéuticas, a contrario sensu, si sólo se implementa el 17.9:4., a favor de las que los replican.

El señor Egaña estimó que el proyecto en estudio incurrió en el error de implementar en el artículo 49, que establece los derechos exclusivos de un titular de patentes de invención, única y exclusivamente la norma del artículo 17.9:4 del Tratado de Libre Comercio con EEUU, sin considerar la normativa de su artículo correlativo 17.10:2 (c), lo que como se ha visto en el acápite precedente, puede generar un serio desequilibrio en el mercado farmacéutico.

En efecto, el nuevo inciso final que se proyecto agregar al artículo 49 de la ley 19.039, establece la referida limitante a los derechos de los titulares de una categoría específica de patentes de invención, (las patentes farmacéuticas), que sólo puede concebirse en la medida que, tal como lo exige el Tratado, como contrapartida existan en la misma ley, otras disposiciones que establezcan la obligación de no otorgar un registro sanitario mientas se mantenga vigente la patente de invención farmacéutica que afecte al producto en cuestión.

En definitiva, esta limitante a los derechos de los titulares de patentes farmacéuticas, sólo podría justificarse si Chile implementa simultáneamente la obligación del artículo 17.10:2. (c) del mismo. Agregó que, afortunadamente, resulta relativamente sencillo corregir el error observado, en el presente trámite constitucional, complementando el inciso final del artículo 49 en comento, con un lenguaje que precise claramente que el ISP no obstante estar facultado para tramitar la solicitud de registro sanitario no podrá otorgar el registro sanitario solicitado hasta una vez que la patente correspondiente haya expirado.

Asimismo, señaló que el error del proyecto en la modificación propuesta al artículo en comento resulta evidente si se tiene en consideración que las normas de los artículos 17.9:4 y 17.10:2 (c) del Tratado de Libre Comercio con EEUU. están claramente dirigidas al ISP, desde que es esta institución la que conforme lo dispone el artículo 11 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo 1876 de 1995, la que debe registrar cualquier producto farmacéutico previo a ser “comercializado y distribuido a cualquier título en el territorio nacional”.

Más llamativo aún resulta este error teniendo en cuenta que en el resto del articulado del proyecto se obra de un modo que implementa adecuadamente las normativas de los señalados artículos del Tratado, por ejemplo en el caso de su articulo 53 bis 2.- que permite la extensión del período de vigencia de una patente farmacéutica por demoras injustificadas en el otorgamiento del registro sanitario del producto patentado. En efecto esta norma recoge adecuadamente la obligación del artículo 17.10:2. (a) que se refiere a demoras resultantes del “proceso de autorización de comercialización” y la hace recaer correctamente en el Instituto de Salud Pública.

Se comprende en consecuencia la evidente necesidad de corregir el proyecto en este punto, de manera de satisfacer su idea matriz o fundamental de concretar una adecuada y armónica implementación de las obligaciones del Tratado de Libre Comercio con EEUU, en la legislación interna.

Ahora bien, en referencia a otro tema, cual es la Protección Datos Exclusivos, el señor Egaña manifestó que el proyecto incluye respecto al mismo, tratado en los artículo 89 a 91 de la ley N° 19.039, sólo una disposición que propone modificar la letra e) del artículo 91.

Si bien en lo particular puede considerarse que esta norma es positiva, ya que rectifica una situación ambigua respecto al cálculo de un plazo, no puede obviarse que todo el artículo 91 incluye una serie de limitaciones y causales de extinción del derecho que no encuentran ningún correlato en las normas fundantes del Tratado, y que por lo mismo puede considerarse que la infringen. De esta forma, estimó conveniente que el Honorable Senado analizara la validez del señalado artículo 91 de la ley N° 19.039 en su globalidad y eventualmente disponer su eliminación del texto legal.

- - -

Los Honorables Senadores integrantes de la Comisión analizaron lo expuesto e hicieron observaciones y comentarios en relación al tema. Concordaron que la principal divergencia se produce por el distinto efecto que se otorga al registro sanitario del Instituto de Salud Pública, esto es, si constituye o no una autorización para comercializar. Ello por cuanto en nuestro sistema no se contempla el otorgamiento de un “permiso de comercialización”, sino que se trata de la suma de autorizaciones circulares y sin un orden predeterminado.

A mayor abundamiento, el Honorable Senador señor Vásquez, señaló que incluso la exigencia de obtención de un permiso de comercialización en nuestro país podría ser inconstitucional, atendida la garantía constitucional de la libertad económica contemplada en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República. Lo que ocurre en este caso es que el titular de un privilegio como es la patente de invención, tiene una serie de derechos contemplados en la legislación, el derecho exclusivo de comercializarlo, y la prohibición a los demás de hacerlo. En caso de vulneración de ese derecho e infracción a esa prohibición, acudirá a los tribunales de justicia para que así lo determinen, y puede solicitar que se decrete una medida prejudicial precautoria o precautoria para que se suspenda la comercialización del producto. Lo anterior por cuanto el registro sanitario no autoriza por si solo a comercializar un producto. Por otra parte, en caso que se ejercieren acciones judiciales con el solo fin de afectar la competencia, invocando derechos emanados de patentes de invención, que en definitiva son desestimados por los Tribunales de Justicia, es posible accionar por ejercicio abusivo de acciones judiciales conforme a las normas que resguardan la libre competencia.

Las aprehensiones planteadas por ende ya estarían comprendidas y resueltas de acuerdo a la normativa actual, agregó. Impedir la obtención de registro sanitario mientras se encuentre vigente una patente produciría en la práctica, la extensión artificial de la misma.

En síntesis, el Honorable Senador señor Vásquez estimó que nuestra legislación ya contempla formas de resolver de los conflictos planteados.

El Honorable Senador señor Pizarro consultó respecto al número de juicios en actual tramitación en razón de esta controversia, ante lo que la Directora del Instituto de Salud Pública indicó que se trata de pocos casos. Reiteró que la experticia del ISP es en seguridad y eficacia de los medicamentos, no en determinar si un producto farmacéutico está protegido por patente de invención o no, sin perjuicio de las medidas que han adoptado a fin de morigerar el problema.

El Honorable Senador señor García resaltó la necesidad que las normas sean lo más claras y precisas posible, de manera de evitar que surjan controversias.

Los Honorables Senadores presentes concordaron en que son los Tribunales de Justicia los llamados a resolver los conflictos que se produzcan a raíz del linkage, y que el rol del ISP en la materia no debe modificarse.

El Honorable Senador señor Pizarro se refirió a otro de los temas que aborda este proyecto adecuatorio de la legislación nacional a los Tratados Comerciales celebrados con Estados Unidos y con la EFTA, respectivamente, cual es la protección a la información no divulgada.

El señor Bravo explicó que la protección a la información no divulgada es, de cierto modo, una forma de extender la protección de la patente, y se encuentra contemplada en los ya indicados tratados. Lo que ocurre es que las industrias de genéricos, una vez vencida una patente, se amparan en los estudios clínicos de seguridad y eficacia realizados por la industria que patentó el producto farmacéutico. Ahora bien, esto se puede hacer en la medida que la información sea pública, puesto que la ley resguarda la información no divulgada comprendida en el “secreto empresarial”, que tiene que ser una información privada, que tenga un valor económico y que se hayan hecho los esfuerzos suficientes para mantenerla bajo resguardo.

En el Tratado con EEUU nuestros socios nos solicitaron protección a la información no divulgada y ello quedó contemplado, pero solamente a productos que se basan en una nueva entidad química. El punto es que esta información en muchos casos está en Internet, en papers, etc, es decir es pública en Estados Unidos, pero se pretende que no sea utilizada para efectos de registro en nuestro país, esa es la divergencia.

La señora Escobar agregó que la ley N° 19.996, artículos 89 a 91, que se implementó a finales de 2005, cumplió con lo dispuesto en el Tratado en el artículo 17.10.1, y lo complementó, por ejemplo definiendo “entidad química”, casos en que no opera la protección, entre otros.

Los reclamos de los laboratorios internacionales se han centrado en que el ISP, órgano encargado de proteger la información no divulgada, realiza una calificación de la misma dentro del plazo legal, una vez que le entregan el dossier de información a proteger, verifica que se trate de información que no esté publicada en papers, en Internet u otro medio, y por ende en ocasiones determinada que cierta información no corresponde a esta categoría. El ISP sólo evalúa que se trata de información no divulgada, y no otros aspectos como que tenga valor.

El señor Escobar agregó que asimismo la definición de nueva entidad química ha generado opiniones contrarias por ser bastante restrictiva.

Ahora bien, el proyecto en estudio sólo contempla una norma relativa a la información no divulgada, que perfecciona la ley N° 19.996, que establecía un plazo de 12 meses para solicitar la protección de esta información en nuestro país contados desde que se registro el producto en cualquier parte del mundo, puesto que se determina claramente que el plazo de 12 meses es para presentar la solicitud de protección a la información no divulgada. Los otros temas que se han planteado no son propios de este proyecto.

Dilucidados los temas antes señalados, los Honorables Senadores estuvieron de acuerdo en aprobar en general el proyecto, especialmente considerando que tiene por objeto cumplir compromisos internacionales de nuestro país, y respecto del cual ya se encuentran vencidos los plazos estipulados.

- - -

APROBACIÓN EN GENERAL

Puesto en votación el proyecto en informe, fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Flores, García, Pizarro y Vásquez (Unanimidad) (5x0).

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley que la Comisión de Economía os propone aprobar en general. Éste corresponde al despachado por la Honorable Cámara de Diputados, y cuyo tenor es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Modifícase la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, en los términos siguientes:

1.- Agrégase el siguiente inciso final en su artículo 5º:

"En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el Departamento de Propiedad Industrial actúe como tribunal de primera instancia, se deberá comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.120.".

2.- Intercálase el siguiente artículo 10 bis, nuevo, a continuación de su artículo 10:

"Artículo 10 bis.- En caso de recibirse la causa a prueba, la documentación que se acompañe deberá ser presentada en idioma español, o debidamente traducida si el Departamento así lo exigiere.

Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, excepto aquellas referentes a las cesiones de solicitud, avenimientos, desistimiento o limitación de la petición.".

3.- Reemplázase su artículo 13, por el siguiente:

"Artículo 13.- Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el Departamento, se efectuarán por el estado diario que este último deberá confeccionar. Dicho estado diario podrá constar de uno o más listados. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en dichos listados.

La notificación de oposición a la solicitud de registro se efectuará por carta certificada expedida al domicilio indicado por el solicitante en el expediente. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo y

consistirá en el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído. Cuando, además de la oposición, se hubieren dictado observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolución será notificada igualmente por carta certificada, conjuntamente con la notificación de oposición.

La notificación de la demanda 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 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 artículo 2º de esta ley.

Todas las providencias y resoluciones que se dicten en los procesos contenciosos seguidos ante el Jefe del Departamento serán suscritas por éste y el Secretario Abogado del Departamento.

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuarán por el estado diario, que deberá confeccionarlo el Secretario del mismo.

La fecha y forma en que se practicó la notificación, deberá constar en el expediente.”.

4.- Agrégase el siguiente inciso final, nuevo, a su artículo 17 bis B:

“Con todo, no será necesario comparecer ante el Tribunal de Propiedad Industrial a proseguir el recurso de apelación.”.

5.- Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 18 bis F:

“Párrafo 5º
Del procedimiento de nulidad de registro”

6.- Intercálase, a continuación del epígrafe del Párrafo 5º, los siguientes artículos 18 bis G al 18 bis O, nuevos:

“Artículo 18 bis G.- Cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de un registro de derecho de propiedad industrial.

La demanda de nulidad deberá contener, al menos, los siguientes antecedentes.

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.

Artículo 18 bis H.- 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.

Artículo 18 bis I.- De la demanda se dará traslado al titular del derecho de propiedad industrial o a su representante por sesenta días si se trata de patente de invención, modelo de utilidad, dibujos o diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Para el caso de marcas comerciales, dicho traslado será de treinta días.

Artículo 18 bis J.- Con la contestación de la demanda de nulidad de una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuito integrado, indicación geográfica o denominación de origen, o en rebeldía del demandado, se ordenará un informe de uno o más peritos respecto a los fundamentos de hecho contenidos en la demanda y su contestación. El perito será designado de común acuerdo por las partes en un comparendo o bien por el Jefe del Departamento si no hubiere acuerdo o el comparendo no se celebra por cualquier causa.

Con todo, la parte que se sienta agraviada por el informe evacuado por el perito, podrá pedir un segundo informe, caso en el cual se procederá en la forma prescrita en este mismo artículo.

El Jefe del Departamento podrá en cualquier momento escuchar al o los peritos que emitieron el informe al momento de solicitarse el registro, como antecedente para mejor resolver.

Artículo 18 bis K.- Designado un perito por el Jefe del Departamento, las partes podrán tacharlo, dentro de los cinco días siguientes a la resolución que lo designa, exclusivamente por una o más de las siguientes causales:

a) Por haber emitido públicamente una opinión sobre la materia.

b) Por relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con una de las partes.

c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de la materia sometida a su consideración.

d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o independientes, a alguna de las partes, en los últimos cinco años o por haber tenido una relación económica o de negocios con alguna de ellas, durante el mismo lapso de tiempo.

Del escrito que tache a un perito se dará traslado a la otra parte por veinte días y con su respuesta o en su rebeldía, el Jefe del Departamento resolverá la cuestión sin más trámite.

El informe pericial será puesto en conocimiento de las partes, quienes deberán formular sus observaciones dentro de un plazo de sesenta días.

Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de cuarenta y cinco días, prorrogables por única vez por otros cuarenta y cinco días, en casos debidamente calificados.

Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, el Jefe del Departamento se pronunciará sobre la nulidad solicitada.

Artículo 18 bis L.- En el caso de marcas comerciales, una vez transcurrido el plazo de traslado de la demanda y si existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de treinta días, prorrogables por otros treinta días en casos debidamente calificados por el mismo Jefe.

Artículo 18 bis M.- Son aplicables al procedimiento de nulidad las reglas contenidas en los artículos 10 bis, 12 y 16 de esta ley.

Artículo 18 bis N.- El registro que fuere declarado nulo se tendrá como sin valor desde su fecha de vigencia.

La sentencia que acoja la nulidad del registro, en todo o parte, se anotará al margen de la respectiva inscripción.

Artículo 18 bis O.- El procedimiento contemplado en este párrafo se aplicará a los demás procesos de competencia del Jefe del Departamento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley.”.

7.- Agrégase en el primer inciso de su artículo 19 la palabra “sonidos,” a continuación de la frase, “combinaciones de colores”.

8.- Intercálase el siguiente artículo 19, bis, nuevo, entre sus 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 este 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 sesenta 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.”.

9.- Reemplázase la letra j) de su 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.”.

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

11.- Reemplázase su 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.”.

12.- Incorporáse en el primer inciso de su artículo 49 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.”.

13.- Agréganse, a continuación de su artículo 53, los artículos 53 Bis 1 a 53 Bis 5, 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 administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado 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 administrativa injustificada.

Artículo 53 Bis 2.- Dentro de los seis meses de otorgado un registro sanitario de un producto farmacéutico protegido por una patente, 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 un año contado 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 registro.

Artículo 53 Bis 3.- No constituyen demoras injustificadas, aquellas que afecten a las solicitudes de patentes o las de registro sanitario atribuibles a:

a) La oposición o cualquier recurso o acción de orden judicial;

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 sesenta 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.”.

14- Reemplázase la letra e) de su 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.”.

15.- Reemplázase su 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 Chile.”.

16.- Intercálase el siguiente artículo 96 bis A, nuevo, a continuación de su artículo 96:

“Artículo 96 bis A.- 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.”.”.

Acordado en sesiones celebradas los días 29 de agosto, 05 y 12 de septiembre, todos de 2006, con la asistencia de los Honorables Senadores señor Jorge Pizarro Soto (Presidente), señora Evelyn Matthei Fornet y señores Fernando Flores Labra, José García Ruminot y Guillermo Vásquez Ubeda.

Sala de la Comisión, a 3 de octubre de 2006.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

BOLETÍN Nº 4180-03

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: En lo fundamental, las modificaciones que este proyecto de ley propone introducir a la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial, 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-*European Free Trade Association*- integrada por Islandia, el Principado de Liechtenstein, Noruega y Suiza, 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 recaen sobre las siguientes materias: marcas sonoras; marcas colectivas y de certificación; indicaciones geográficas; divulgaciones inocuas; excepción a la protección de patentes; protección suplementaria de patentes, y protección de la información no divulgada.

Asimismo, el proyecto propone incorporar en la ley Nº 19.039 normas de carácter procedimental, las que, previo a la entrada en vigencia de la ley 19.996, en diciembre de 2005, que introdujo modificaciones a la anterior, estaban contempladas en su Reglamento, lo que fue objetado por el Tribunal Constitucional.

II. ACUERDOS: Aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión. (5X0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: El proyecto consta de un artículo único, que contiene dieciséis números, que modifican diversos aspectos de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No hay.

V. URGENCIA: No tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: Por la afirmativa, 108 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO:.08 de agosto de 2006.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- La Constitución Política de la República de Chile.

-El artículo 19, N° 24. Garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

-El artículo 19, N° 25. En relación a la propiedad industrial, que es parte de la propiedad intelectual, la Constitución dispone en su artículo 19 N° 25, inciso tercero, que *"se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley".*

-El artículo 20. Consagra la acción de protección para ambos casos anteriormente señalados, la consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental.

2.- La ley Nº 19.039, de propiedad industrial. De acuerdo a lo dispuesto en la señalada ley, son objeto de propiedad industrial las invenciones, las marcas comerciales, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los secretos industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

3.- La ley Nº 19.996, que modifica la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial.

4.- La ley Nº 17.336, de propiedad intelectual.

5.- La ley Nº 19.342, sobre los Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.

Valparaíso, 3 de octubre de 2006.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión