

Nuevo Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. (boletín N° 2416-03)

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informaros el proyecto de ley, iniciado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

I. CONSTANCIA REGLAMENTARIA PREVIA.

Los artículos 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 72, 104, 107 y 109 deben ser votados con quórum especial por corresponder a una norma de ley orgánica constitucional.

-0-

La Comisión, en el estudio de la materia y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 211 del reglamento de la Corporación, tuvo oportunidad de escuchar a las siguientes personas:

-Luis Sánchez Castellón, subsecretario del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

-Álvaro Díaz Pérez, subsecretario del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

ç-Vladimir García-Huidobro, jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

-José Pablo Monsalve, jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

- Roberto Castro, asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Jorge Véliz Pollier, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile.
- José Manuel Cousiño, vicepresidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile.
- Juan Pablo Egaña, asesor de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile.
- Rodrigo Paiva, asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Pedro Reus, gerente corporativo de la Sociedad de Fomento Fabril.
- Sergio Amenábar, presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (Achipi).
- Marino Porzio, vicepresidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (Achipi).
- Andrés Echeverría, secretario de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (Achipi).
- Germán Alessandri, director de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros).
- Gabriela Paiva, abogada del Comité de Obtentores de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros).
- Jacqueline Abarza, abogada, consultora y agente en propiedad industrial.
- Roberto Rozas, magister en propiedad industrial.
- Sergio Rider, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.
- Enrique Cavallo, director de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.

-Francisco Medone, director de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.

-Myriam Orellana, directora de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.

-Jaime Palma, asesor de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.

-Andrés Escobar, asesor de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.

-Guillermo Garrido Saavedra, ingeniero químico e investigador.

-0-

II. ANTECEDENTES GENERALES.

Se ha dado una gran importancia en el comercio internacional, a todo lo referente a propiedad intelectual, término que comprende lo relativo a creación intelectual e industrial.

En particular, nos interesa adentrarnos en la materia referida a la propiedad industrial, que es aquella que se tiene sobre la creación industrial, en especial, sobre las invenciones tecnológicas, las marcas comerciales, los dibujos y modelos industriales.

Esta propiedad presenta dos características principales, a saber: limitación temporal y alcance territorial. En cuanto a la primera, se puede señalar que la protección que otorga la legislación de propiedad industrial tiene una duración determinada en el tiempo, la cual al vencer cesan todos los derechos que de ella emanan.

Por otro lado, el alcance territorial está referido a la vigencia legal dentro del territorio nacional por lo que no se protege lo que queda fuera del espacio nacional, salvo la existencia de un tratado internacional que autorice en forma expresa, la citada protección.

La propiedad industrial pretende la protección de las invenciones, las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos y modelos industriales y las denominaciones de origen. A lo anterior, se debe agregar una serie de instituciones que se han ido desarrollando en el último tiempo, como ser los circuitos integrados, las invenciones en el campo de la biotecnología, nuevas variedades vegetales y otras.

Asimismo, se deben considerar dentro del tema que se analiza, los conocimientos técnicos, los secretos industriales o información no divulgada en términos más generales, el know-how y la regulación de la competencia desleal.

Ahora bien la propiedad industrial, para proteger las invenciones, se vale de las patentes de invención, que es un documento público que reconoce un derecho exclusivo y excluyente para comercializar y explotar una invención, por un plazo determinado y dentro de un territorio fijado, el que generalmente es de 20 años.

La invención es la formulación de una idea nueva que busca solucionar un problema determinado en la esfera de la técnica. La mayoría de las legislaciones de los países exigen que la invención sea nueva para otorgarles protección a una patente.

Luego, tenemos la marca, que distingue los productos o servicios de una determinada empresa industrial o comercial. A su vez, las marcas se agrupan en clases, que identifican grupos o servicios afines para impedir que en una misma clase de productos existan dos marcas iguales o semejantes.

La protección que la ley otorga a una marca comercial tiene una duración limitada en el tiempo, pudiendo renovarse su registro de protección. Esta protección consiste en el reconocimiento de un derecho exclusivo y excluyente en favor de un titular, para que pueda explotar y comercializar el objeto motivo de la protección, de manera tal que nadie los pueda utilizar con criterio comercial, sin autorización del titular del derecho.

Importa analizar qué se pretende con la protección de una marca. Se puede concluir que ella busca estimular a inventores para que den a conocer sus inventos y así obtener los recursos económicos que financien la correspondiente investigación tecnológica necesaria para colocar un invento en el mercado.

Otro aspecto necesario de analizar es aquel relativo a la internacionalización de la propiedad industrial. Al principio primó la idea de que la protección de una marca o patente sólo era de carácter territorial. En el tiempo, este concepto se ha ido ampliando más allá de las fronteras físicas de los países. Al respecto, existen diversos organismos cuya misión es la protección de la propiedad industrial a nivel internacional, siendo los más importantes el Convenio de París, para la protección de la propiedad industrial; el Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas; el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Trip's).

a) El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al cual nuestro país se incorporó en 1991, constituye uno de los principales textos legales internacionales relativo a la propiedad industrial, con 136 países miembros.

En su ámbito de aplicación cubre las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.

Se distinguen dos grupos de disposiciones en este Convenio: aquellas que garantizan un conjunto de derechos básicos y las referidas a reglas generales que definen niveles mínimo de protección para los distintos derechos de propiedad industrial a nivel internacional.

Existe, asimismo, en el Convenio de París un principio general que obliga a todos los países firmantes del Convenio a adecuar las legislaciones nacionales internas a los principios establecidos en el Convenio de París.

b) El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, con 51 Estados miembros busca la protección de las marcas registradas en el país de origen por parte de un país adherente, mediante el Registro Internacional de Marcas, que lleva la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi).

Es requisito esencial para solicitar la protección de este Acuerdo, el haber registrado previamente la marca a nivel nacional en la institución correspondiente. Este Registro Internacional constituye un conglomerado de marcas nacionales, las que quedan sometidas a la legislación de cada uno de los países en los cuales surten efecto, al igual que si se tratara de marcas inscritas en los respectivos registros nacionales.

c) Tratado de Cooperación en materias de Patentes.

Este documento se refiere a materias de procedimiento y busca remediar los inconvenientes que lleva el sistema tradicional de obtención de patentes a nivel internacional.

Mediante este tratado se puede solicitar protección por patente en la totalidad de los Estados que forman parte del Tratado antes comentado, lo que hace necesario la confección de una única solicitud internacional, con economía de gastos y de tiempo.

Se ha analizado la legislación internacional de protección y la propiedad industrial. Ahora, conoceremos la legislación referida a la misma protección a nivel nacional.

-En primer término, tenemos la Constitución Política de la República, la cual en sus artículos 19, N°s 24

y 25 se refiere a la protección de la propiedad intelectual e industrial.

-Luego, corresponde mencionar la ley N° 17.336, sobre Propiedad Industrial, en lo que se refiere al derecho de autor.

-ley N° 19.039, sobre Protección de derechos de Propiedad Industrial.

-ley N° 19.342, que regula los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales.

-ley N° 19.223, relativa al delito informático.

-Decreto ley N° 211, sobre libre competencia.

-0-

III. MINUTA DE LAS IDEAS FUNDAMENTALES O MATRICES DEL PROYECTO DE LEY EN INFORME.

Nuestro país suscribió el Acuerdo de Marrakech, el que fue reconocido por el decreto N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto trajo consigo la necesidad de adecuar nuestra legislación interna sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial a las disposiciones y obligaciones emanadas de este Acuerdo.

Para tal efecto, el Supremo Gobierno ha propuesto las modificaciones pertinentes a la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, de fecha 25 de enero de 1991. Estas modificaciones comprenden:

-En lo relativo a marcas comerciales, se dispone la incompatibilidad entre éstas y las denominaciones de origen y se contempla su caducidad por falta de uso real y efectivo.

-En cuanto a las patentes, se aumenta el plazo de protección de los derechos que ésta confiere, de 15 a

20 años, contados desde la presentación de la solicitud.

-Se incorpora la protección de los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, y

-Se aumentan los montos máximos de las multas a las infracciones señaladas en la ley.

Los aspectos anteriormente señalados, se materializan con las siguientes proposiciones concretas en el texto legal:

a) Normas comunes a todo tipo de privilegios industriales.

-Se sustituye el nombre del industrial competente para conocer, en segunda instancia, las resoluciones dictadas por el Departamento de "Propiedad Industrial, de Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial" a "Tribunal de Propiedad Industrial".

-Se entregan a este Tribunal mayores recursos humanos y financieros.

-La concesión de patentes de invención y otros se sujeta al pago de un derecho.

-La suscripción de las marcas comerciales deben pagar un derecho.

b) Se sustituye la definición de marcas comerciales.

c) Se reconoce el derecho de prioridad para registrar una marca comercial.

d) Se prohíbe utilizar como marca comercial a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

e) Se contempla la caducidad de la marca comercial por falta de uso real y efectivo dentro del territorio nacional.

f) Respecto de patentes de invención, se aumenta el plazo de protección de los derechos conferidos por la patente.

g) Se consagra la patentabilidad de los microorganismos.

h) Se contempla la normativa sobre licencias no voluntarias en determinados casos.

i) Se exige la novedad para el registro de los diseños industriales.

j) Se protegen a los esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados.

k) Se aumentan los montos máximos de las multas por infracciones a los derechos conferidos, y

l) Otras modificaciones menores, concordante con el texto legal vigente.

-0-

IV. DISCUSIÓN DEL PROYECTO LEY EN INFORME.

En general.

Dada la importancia del tema, la Comisión realizó un detallado debate para conocer los aspectos técnicos y jurídicos vinculados a la materia.

a) El Ejecutivo.

En primer término, el Ejecutivo expuso los argumentos que apoyan la aprobación de esta iniciativa legal, señalando que una de las razones principales es la adecuación de la legislación chilena en materia de propiedad industrial, a las obligaciones que contrajo el país, en virtud de la suscripción del Acuerdo de Marrakech, el que dio origen, a su vez, a la OMC y a las normas del Convenio de París, vigente en Chile desde 1991.

Otra razón en apoyo es la necesidad de racionalizar y simplificar los trámites administrativos correspondientes a las solicitudes de concesión de privilegios; como asimismo, los procedimientos jurisdiccionales que se pueden presentar en el pedimento de una concesión.

Se insistió en que el proyecto de ley en informe constituye una buena oportunidad para revisar la legislación vigente sobre propiedad industrial y adaptarla a una nueva época, en especial, la necesidad de agilizar los procedimientos y trámites que se vinculan a la materia. Se recordó la importancia que representa el tema en cuanto a la seguridad jurídica para quienes intervienen en el proceso, ya que al existir un conflicto judicial, éste tiene incidencia en el mercado.

También se consideró necesario dotar a la legislación vigente de un lenguaje más técnico y jurídico conforme a la terminología que se emplea en el ámbito internacional.

Respecto a la inquietud habida en el debate, relativa a la posible creación de tribunales internacionales para conocer lo relativo a propiedad industrial, se informó que efectivamente han existido intenciones de estudiar esta materia, en especial, lo relativo a las patentes de invención, cuyo otorgamiento es un proceso complejo, en particular, frente al cumplimiento de requisitos muy especiales, como ser:

- a) la novedad;
- b) que exista una actividad inventiva, y
- c) que tenga una aplicación industrial.

Ante esta situación, algunos países propician la idea de que aquellos con mejor capacidad técnica y económica efectúen los análisis respectivos para terminar en las certificaciones pertinentes.

Se informó que nuestro país no comparte esta

proposición y, en cambio, apoya dar al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción las atribuciones y los recursos para que asuma las funciones antes comentadas.

A continuación, se entregaron antecedentes doctrinarios respecto de la propiedad intelectual, en general, y a la propiedad industrial, en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Dimensión Jurídica

-Conjunto de principios y normas relativas a la protección de los bienes inmateriales.

-Bienes Inmateriales: Son todas aquellas creaciones de la mente humana que mediante los medios adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y que por su importancia económica son sujetos a una tutela jurídica especial.

-Contenido de la Protección: Derecho Exclusivo de Explotación = Ventaja Competitiva.

La protección legal del intelecto, en lo sustantivo, lo configura el derecho legal de explotación. Se está en presencia de un monopolio legal, legítimamente establecido. Ello constituye una ventaja competitiva en los mercados, y permite que los empresarios que invierten en creaciones del intelecto puedan actuar en forma más eficaz y adecuada en esos mercados, tanto nacionales como internacionales.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Dimensión Económica

-Innovación

-Competitividad

-Eficacia - Rentabilidad

-Crecimiento y Desarrollo Económico

-Desde esta perspectiva la P.I. es uno de los medios relevantes en manos del empresario en su lucha en el mercado, y supone un mecanismo de protección de la propia empresa.

La innovación no se entiende, en la actualidad, sin un estatuto jurídico que promueva la actividad y dé efectiva protección; ello, está constituido por la normativa relacionada con la propiedad intelectual (desde la perspectiva de una terminología moderna se incluye a todos los derechos provenientes de la creación del intelecto humano con protección jurídica).

Cuando se habla de mayor competitividad se habla, como consecuencia lógica, de mayor efectividad y mayor rentabilidad, lo que conduce a un crecimiento y desarrollo económico. Ello por cuanto cuando se habla de innovación se habla de estrategias empresariales -gigantescas o no gigantescas- destinadas a incorporar nuevos conocimientos de los productos y procedimientos a fin de obtener una mayor rentabilidad, y por ende, una mayor utilidad y éxito en los negocios. Por ello, desde la perspectiva de la empresa, la propiedad intelectual es uno de los medios relevantes en manos del empresario, en su lucha en el mercado, y supone mecanismos de protección de la propia empresa.

CATEGORÍAS INTELECTUALES

- Marcas comerciales
- Patentes de invención
- Modelos de utilidad
- Diseños y dibujos industriales
- Indicaciones geográficas
- Secretos empresariales
- Variedades vegetales

-Derechos de autor y conexos

Estas categorías conforman los sistemas de protección intelectual. La ley N° 19.039 regula las cuatro primeras señaladas en el cuadro anterior. El proyecto de ley introduce un nuevo título, que otorga protección a los esquemas de trazado de circuitos integrados; en materia de indicaciones geográficas -denominaciones de origen- no existe legislación nacional orgánica que permita a los productos acceder a ese tipo de protección, sino que sólo para las denominaciones de origen del pisco, vino y pajarete.

Con respecto al tema de la biogenética tiene al mundo dividido en dos. Si bien no conoce la historia real de por qué se excluye a los inventos de razas animales, sí sabe que se discute el tema en razón de que existiría una manipulación genética y, por tanto, el sufrimiento de seres vivos, todo lo cual acarrea problemas éticos y morales. Ejemplo: patentabilidad de un ratón que produce cáncer. Se estima que, ética y moralmente, no es posible que se invente una raza en la cual se genere dolor y sufrimiento, pues se trata de un ser vivo y, además, que se le condene a la muerte desde el nacimiento.

La naturaleza de las creaciones es distinta, y la gestión administrativa de constitución también lo es. Asimismo, el proyecto de ley en estudio no responde a una reforma orgánica de la propiedad intelectual, sino que a la necesidad de adecuar la legislación nacional a estándares internacionales que son obligatorios para Chile.

La razón de ser de la distinción actual es producto de que Chile es heredero del sistema europeo-occidental; los especialistas difieren, por ser creaciones del intelecto de naturaleza diferente.

El sistema imperante en la actualidad está regulado por los siguientes estatutos internacionales:

-Convención de Berna: Propiedad intelectual en lo atinente a derechos de autor y conexos;

-Convenio de París: Propiedad industrial.

Recién, el Anexo 1C, conocido como Adpic, ha unificado las categorías.

Se consultó por qué no están protegidas por el proyecto de ley las marcas comerciales colectivas.

Se respondió que el objetivo del proyecto es la adecuación de normas a los parámetros internacionales. Efectivamente puede ser importante normarlas; es un tema complejo, y la legislación chilena está lejos de ser acabada y avanzada. El tema no es prioritario para Chile por el momento. Tampoco se protege la marca de certificación.

Se hizo hincapié en que el acuerdo multilateral Adpic, que pretende regir a 135 países, establece los mínimos para consolidar un sistema armónico.

PROPIEDAD INTELECTUAL

-Conjunto de principios, normas y disciplinas destinadas a proteger aquellos bienes inmateriales que en su interacción en el mercado dotan de mayor jerarquía competitiva a los productos, servicios y procedimientos de obtención de productos respecto de los cuales se ha incorporado el conocimiento protegido, promoviendo y fomentando el desarrollo de las inversiones, el comercio, la industria y la tecnología.

El proyecto de ley es importante dentro de la nueva estructura económica mundial.

NUEVA ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL

-Globalización

-Sistema internacional de protección

-Anexo 1C del acuerdo que creó la OMC

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL ANEXO 1 C DEL ACUERDO QUE CREÓ

**LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) MARCO
MULTILATERAL DE PRINCIPIOS, NORMAS Y DISCIPLINAS
RELATIVAS**

**A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO
(OMC)**

-Importancia:

-Vinculación formal entre comercio internacional y propiedad intelectual.

-Establecimiento de mínimos estándares de protección.

-Valor universal.

-Fuerza vinculante.

Se consultó, por parte de un diputado, si Chile es un país fértil en el tema de su capacidad de invención.

Se respondió que:

a) Faltan los medios para hacer mayor difusión del sistema legal vigente. No se trata de que Chile sea un país eminentemente inventor, pero a ello se agrega que falta cultura de los inventores para la patentabilidad de sus creaciones.

b) Hay buena materia prima. Sin embargo, producir la patentabilidad de los inventos, supone que los países tengan estructurado los mecanismos que permitan que se produzcan inventos, mediante la asignación de recursos por parte del empresariado y el fortalecimiento de las entidades públicas.

Es decir, se carece de una fuente de información por parte de los servicios públicos (del aparato de la administración de la propiedad intelectual en general, y propiedad industrial en particular), y que éstos sean puestos a disposición del empresariado.

El Ejecutivo, continuó sus observaciones, señalando que la innovación, supone un país preparado para que ella se produzca, desde una triple perspectiva:

- Entes públicos;
- Entes privados;
- Acercamiento entre los dos anteriores.

-0-

b) El señor Jorge Véliz Pollier (Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile).

Entregó sus observaciones sobre el proyecto de ley en informe.

En primer término recordó que sus disposiciones buscan adecuarlos a lo dispuesto en "Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio". (Adpic o Trip's).

En particular, el procedimiento de adecuación se refiere a:

Marcas

- regulación de marca notoria.
- caducidad de las marcas por falta de uso real.

Patentes

- derechos exclusivos.
- Inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimiento.
- plazos de invalidez de las patentes de invención.

Información no divulgada

-incumplimiento de la sección 7, artículo 39 del Trip's
El señor Véliz se manifestó en apoyo de las medidas que se proponen respecto a regulación de la marca notoria extranjera, las que se encuentran reguladas en los N°s 2 y 3 del artículo 16 de Trip's. Luego se refirió a la caducidad de las marcas por falta de uso real, materia contenida en el proyecto de ley, remitido por el Ejecutivo. Expresó apoyo a esta disposición, ya que

ella busca impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria por saturación registral.

Una materia sobre la cual la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile A.G. no está de acuerdo, es aquella relativa al reconocimiento de derechos exclusivos. El artículo 28 del Acuerdo Trip's se refiere a los derechos exclusivos que confiere una patente y señala que cuando la materia de la patente es un producto, éste se protege por mal uso, fabricación, afecta para la venta, venta o importación.

Ahora bien, el Ejecutivo ha consultado un texto nuevo para el artículo 49 de la ley N° 19.039, que no incluye el derecho exclusivo de ofrecer en venta los productos patentados, así como tampoco el de importar los productos patentados, por lo que no se cumpliría con los Acuerdos Trip's y, además, se rebajan los niveles actuales de protección.

Con respecto a lo estatuido en el artículo 31 bis, nuevo que se consulta en el proyecto de ley en informe, referido a la inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimientos, se manifestó de acuerdo, ya que, a su juicio, esta disposición es positiva, al facultar al juez para defender los derechos del titular de una patente de procedimiento, de modo que sea el demandado quien deba acreditar que se vale de un procedimiento diferente.

El señor Véliz hizo la salvedad de que el citado texto legal no se adecua a lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo Trip's y, de mantenerse el texto, se desvirtúa la finalidad perseguida por esta norma, cual es la de fortalecer las patentes de procedimiento.

Luego, entregó su pleno apoyo a lo dispuesto en el artículo 39 del proyecto de ley que señala que las patentes de invención, se concederán por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Expresó que esta norma está acorde con el Acuerdo Trip's.

Sin perjuicio de lo anterior, se manifestó que sería conveniente incorporar un disposición que fijase un número máximo de informes sustantivos por solicitud, por sobre el cual necesariamente deba resolver definitivamente la solicitud, por parte del jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

En lo referido a protección a la información no divulgada, el proyecto de ley no contempla norma alguna al respecto.

Se comentó que el artículo 39 (sección 7) del Acuerdo Trip's se refiere a la protección de la información no divulgada. En especial, se propicia en este texto la necesidad de que se proteja la información no divulgada, permitiendo que las personas físicas y jurídicas tengan la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información sea secreta, tenga un valor comercial por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables.

Expresó el representante de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile que la omisión sobre esta materia la consideran grave, ya que excluye de toda protección legal a una materia como la información no divulgada, cuyo valor comercial y económico es internacionalmente reconocido.

Por último, apoyó lo estatuido en el N° 3 del artículo 39 del Acuerdo Trip's, relativo a la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas y su protección contra toda divulgación comercial desleal.

-0-

c) El señor Pedro Reus (Gerente Corporativo de la Sociedad de Fomento Fabril).

Expresó que el proyecto de ley en informe contempla normas que mejorarán notoriamente a las empresas que actúan en un mercado muy competitivo. Agregó que podría haberse aprovechado esta iniciativa legal, para mejorar otros aspectos, como son:

1. Modernización del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dotándolo de autonomía funcional, jurídica, financiera y presupuestaria. Se patrocina la idea de que el Departamento cuente con recursos suficientes para que responda en forma oportuna a los requerimientos de los usuarios. Al respecto, se informó que en 1998 se produjo un retraso del 15% en la tramitación de marcas y de un 86% en patentes de invención.

2. Aprovechar los mayores recursos económicos de que se dispondrán, para el mejor funcionamiento del Departamento de Propiedad Industrial, el que recibe por concepto de derechos multas y otros la suma de US\$ 5.000.000 y tiene un presupuesto de gastos por US\$ 2.500.000.

3. Afecta el derecho de propiedad constituido sobre patentes y esquemas de trazados y topografías de circuitos integrados, el hecho de que el proyecto de ley no permita formular oposiciones en contra de solicitudes presentadas por terceros.

4. En cuanto a la caducidad de una marca por el no uso real y efectivo en un plazo de cinco años, se recordó que el acuerdo Adpic (artículo 19) no impone, en este caso, obligación alguna a los países miembros de incorporar esta causal en la legislación interna y tan sólo propone limitar esta facultad a un plazo de a lo menos tres años por falta de uso.

5. Existiría una contradicción entre el artículo 14 del proyecto de ley en informe y el artículo 21 del Acuerdo Adpic. El primero impide la cesión parcial de una marca; en cambio, el segundo garantiza que el titular de una marca tendrá derecho a cederla con o sin transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

6. El artículo 62 del proyecto de ley en informe dispone que los diseños industriales deben ser tridimensionales, lo que deja sin protección a los dibujos industriales que, por su naturaleza, son bidimensionales, con lo que no se ajustaría a lo dispuesto en el artículo 25 del Acuerdo Adpic.

7. El proyecto de ley sólo contempla acciones penales para la protección de los derechos, pero no impone como medidas alternativas y complementarias las que establece la sección 2 de la parte III del Acuerdo Adpic, como ser: interposición de acciones civiles, medidas prejudiciales y precautorias, reglas para determinar indemnizaciones por daños y perjuicios.

La experiencia ha demostrado que en muchas situaciones son más eficaces para resguardar los derechos de los titulares afectados, la interposición de acciones o medidas de carácter civil.

8. No se contempla en el proyecto la aplicación de medidas en frontera, con lo que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 51 del Acuerdo Adpic.

Se argumentó que esta clase de medidas son herramienta eficaz para que la autoridad aduanera impida el ingreso y comercio de mercancías falsificadas. Al no disponer de estas medidas se debilita la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial.

Por último, hizo presente que el proyecto de ley en informe no considera la prórroga de la vigencia de protección de los derechos de propiedad industrial por retrasos de carácter administrativo no imputable al solicitante, situación que sí contempla el artículo 62 del Acuerdo Adpic.

-0-

d) El señor Sergio Amenábar (Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (Achipi)). Hizo presente que la propiedad industrial se refiere a creaciones del intelecto o del ingenio, en cuanto se aplican a la industria.

Se requiere de un nuevo enfoque de protección. El país está educado para concebir que lo más importante son los bienes físicos o materiales; pero hay bienes inmateriales, y éstos deben ser protegidos por el derecho.

Los países desarrollados ya se dieron cuenta: la propiedad exclusiva de los bienes inmateriales tiene que ver con la tecnología. Es por eso que Adpic nace a instancias de los países más desarrollados.

Estimó que el proyecto de ley implica aceptar todo lo que los países desarrollados han impuesto; han pasado cinco años sin que se saque partido de cómo se iba a utilizar el tratado a nuestro favor. El proyecto no hace uso de ninguna de las facultades que contempla el Adpic.

Mencionó algunas carencias del proyecto de ley:

1. No se contemplan normas relativas al ejercicio de acciones civiles, sino que sólo penales. Ellas deben existir para impedir que las falsificaciones entren en los procesos comerciales, y para preservar las pruebas. No es posible aplicar las medidas precautorias generales del proceso civil, pues los objetivos de éstas son distintos y no se condicen con

lo que se requiere proteger en la propiedad industrial.

2. Uso obligatorio de marcas comerciales que ya están registradas. Esta norma adolece según su opinión de vicio de inconstitucionalidad, de acuerdo al artículo 19, N° 25 de la Constitución Política del Estado.

3. El proyecto sólo permite disponer del producto en su totalidad y el artículo 6 N° 14, inciso final, impide disponer libremente de las marcas comerciales.

4. Inadecuada protección de los registros de indicaciones geográficas. No se impide claramente el uso de esas indicaciones geográficas. Esto es fundamental para la Comunidad Europea, y no está claramente consagrado en el proyecto.

5. El uso de dibujos industriales no se contempla. Es decir, sólo se protegen las dimensiones gráficas bidimensionales, y no las tridimensionales.

6. No se impide la venta de productos patentados.

7. Protección de información no divulgada.

8. Falta de protección en las fronteras.

A juicio del señor Amenábar es grave que el proyecto de ley no tenga visión de futuro. Omitió instituciones nuevas como: marcas colectivas, marcas de certificación, apariencias distintivas, nombre comercial, uso de licencias por extrema urgencia o estado de necesidad.

-0-

e) La señora Gabriela Paiva (abogada del Comité de Obtentores de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros).

Expresó que la iniciativa legal analizada sólo contempla normas relativas a marcas comerciales, patentes de invención y otros privilegios regulados por la ley N° 19.039 y no se refiere a la legislación (ley N° 19.342) sobre protección de nuevas variedades vegetales, a pesar de que el artículo 27 3 bis) del Acuerdo Trip's reconoce que se debe proteger a todas las obtenciones vegetales mediante patentes.

En particular, analizó las modificaciones que correspondería introducir a la ley N° 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales para adecuarla a las disposiciones del Acuerdo Trip's. Debiera definirse qué se entiende por agricultor para los efectos de gozar del privilegio de retener para sí una parte de especies que se reproducen por semillas,

quedando excluidas especies de reproducción como árboles frutales y vides.

Se considera importante incorporar expresamente la irregistrabilidad de las denominaciones genéricas de variedades vegetales, prohibiendo que se registren como marcas comerciales para distinguir variedades vegetales, con cierta flexibilidad.

Otro aspecto fundamental, es aquel relativo a la obligación de utilizar el nombre de la variedad en su comercialización, con indicación precisa de consignar en los documentos que se emitan al respecto, el destino que se va a dar a las semillas, esto es, consumo o siembra.

En cuanto al cumplimiento del acuerdo Trip's en materia de observancia de derechos, se deben contemplar normas para mejorar los procedimientos, ya que la normativa actual no alcanza a cumplir con los estándares mínimos, al no considerar la introducción de acciones civiles y medidas prejudiciales y precautorias civiles, medidas provisionales, inversión de la carga de la prueba. En el caso particular de variedades vegetales, debiera instituirse un procedimiento sumario en caso de infracciones, ilícitos civiles o incumplimientos de contratos relativos a derechos de reproducción de variedades protegidas.

Se proponen otras modificaciones que buscan mejorar las funciones que les corresponden a los servicios del Estado en su labor de control y fiscalización.

-0-

f) La señora Jacqueline Abarza (abogada, consultora y agente en propiedad industrial).

Hizo presente la importancia de que Chile legisle adecuadamente en materia de propiedad industrial, de tal manera que los inventores chilenos se sientan protegidos en su trabajo. Tradicionalmente, señaló, ha existido la creencia de que se trata de temas muy complejos, de difícil acceso y trascendente sólo para las grandes industrias. Por eso no se ha dado la importancia que éste tiene para el desarrollo de las empresas y del país.

Dividió su exposición en cuatro capítulos:

-El primero, referido a las mejoras que introduce el proyecto de ley en la legislación de propiedad industrial, tanto en los aspectos generales como en los referidos, en particular, a las marcas comerciales, a

las invenciones, a las patentes, a los diseños industriales y a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

En tal sentido, a su juicio, es conveniente el proyecto de ley en cuanto se eliminan ciertos elementos subjetivos en los tipos penales y se aumentan las penas; se propone un destino benéfico para los objetos decomisados (artículo 85); posibilidad de corregir de oficio errores no sustanciales, por el Departamento de Propiedad Industrial; nueva organización del tribunal de apelación. En el ítem de las marcas comerciales, estimó conveniente la idea de un mero examen preventivo formal; la caducidad de la marca por falta de uso; la inclusión de ciertas prácticas jurisprudenciales que modernizan el sistema; la especificación de productos; y la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de los registros obtenidos de mala fe. En materia de patentes, se aumenta el período de protección de las patentes de invención; no se permite la patentabilidad de procedimientos esencialmente biológicos y sí la patentabilidad de microorganismos; se protege al producto obtenido por el procedimiento; se protege la novedad -no obstante la existencia de divulgaciones hechas de mala fe-; se eliminan las patentes precaucionales; se aclara la norma relativa a los antecedentes que se deben acompañar a la solicitud (artículo 45); se cambia la carga de la prueba en las patentes de procedimiento. En cuanto a los diseños industriales, se elimina el concepto de original y diferente como requisitos para su protección y mantención del concepto de nuevo; y se establece un tipo penal específico para el caso de infracciones por parte de terceros. Finalmente, señaló como positiva la idea de legislar sobre los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, atendido que la mayoría de las legislaciones modernas lo regulan.

-El segundo capítulo de la exposición se refirió a las materias que, a juicio de la invitada, debieran ser revisadas. Es decir, aquellas materias que, habiendo sido incorporadas en el proyecto, lo han sido en forma incompleta o no de acuerdo a lo establecido en Adpic, o constituyen un retroceso en la legislación.

Se excluye la protección a la marca tridimensional; se elimina el trámite de oposición en el procedimiento de registro de patentes; se aumentan las tasas. Respecto a

este último punto, propuso como solución que a las microempresas (aquellas con empleados entre 1 y 4 y con ventas anuales inferiores a UF 2.400), que corresponden al 82% de las empresas en Chile, se les cobre el 50% de la tasa señalada en el proyecto. De lo contrario, a su juicio, se desincentiva el registro, pues no es la gran industria la más afectada con estas tasas.

-El tercer capítulo hace referencia a algunas materias que, a su juicio, su inclusión debiera ser reestudiada, pues no existe claridad sobre su alcance y sentido.

Se debe aclarar la prohibición o no de las importaciones paralelas; la consagración del aspecto negativo de los derechos de propiedad industrial; y se debiera determinar el área de la tecnología que se protege a través de las patentes.

-Finalmente, el cuarto capítulo hace referencia a las carencias de que adolece el proyecto de ley.

Señaló que debieran incorporarse algunas disposiciones que establezcan los derechos de los terceros que no pueden ser registrados como marcas, cambiando, por ejemplo, el término "retrato" por el de "imagen", que es más amplio; dar protección al nombre comercial; dar protección a las marcas colectivas; incluir el tema de la información no divulgada; establecer las condiciones en que debe ser usada una invención patentada que ha sido objeto de mejoras; describir ciertas conductas como prácticas anticompetitivas en relación a licencias contractuales; contener ciertos derechos de propiedad intelectual (no se incluyen las patentes ni variedades vegetales en las medidas de frontera; y en materia probatoria, no se otorga facultad al juez para que exija a las partes que aporten las pruebas que están en su poder).

-0-

g) El señor Roberto Rozas (Magister en propiedad industrial e investigador).

Expresó que la globalización tiene algunos parámetros como el outsuorsing -las empresas son cada vez más pequeñas, y todo lo realizan agentes externos a ella-. En el caso de las marcas, el déficit más crítico que se observa es el de las marcas de garantía, más que las colectivas; hoy se tiende a regular la estandarización de la calidad, más que el origen de los productos. Por otro lado, la velocidad de los cambios tecnológicos supera por mucho la velocidad con que se dicta una ley:

las nuevas generaciones se conectan a internet, y no necesitan de tanta regulación. En los productos, el valor comercial de los mismos tiene una incidencia de 75% basado en el diseño -no tanto en la patente-.

Las tendencias que vienen y para las cuales debe adecuarse la legislación. Estados Unidos, patrón de comportamiento mundial, aumentó en 185% el presupuesto para hacer investigación en las áreas de la biotecnología y en la informática. Asimismo, colocarán dinero para profundizar los temas de responsabilidad profesional y particularmente, en la responsabilidad médica. Tiempo más tarde Europa dijo lo mismo; la Unión Europea se lanzó a realizar las mismas normativas para un plan de tres años.

Chile, a través del Ministerio de Educación, ha señalado que a los escolares de enseñanza básica y al tercero medio les impartirá los cursos de internet, tecnología -sin indicar cuál- y valores morales.

Japón hace poco creó, dentro del Departamento de Propiedad Industrial, la Comisión de bio-ética para que regule la ley de propiedad industrial de ese país.

Por tanto, en términos generales, la transferencia de tecnología es una realidad en el resto de los países del mundo; sin embargo, en Chile se envía un proyecto de ley carente totalmente de regulación de la transferencia de tecnología.

-0-

h) El señor Guillermo Garrido Saavedra (ingeniero químico e investigador).

Inició su exposición afirmando que, a su juicio, la legislación sobre propiedad industrial no incentiva la creación de inventos, sino más bien, se convierte en un obstáculo para lograr, en definitiva, la obtención de una patente y es debido a que es demasiado engorroso. Destacó, como ejemplo, lo expuesto en el artículo 17-bis c) del proyecto de ley sobre integración del Tribunal de Propiedad Industrial, en el cual no existe un integrante que represente a la comunidad innovadora y que, a su criterio, sería importante este integrante. Otro aspecto destacable es la necesidad de que el Estado respalde, en todo sentido, la labor de invención de grupos que se dedican a la materia. Estima negativo que las autoridades, previo pago de aranceles, otorguen una patente o privilegio y luego se desentienda de la

materia, en especial, al existir oposición de empresas internacionales, las que con recursos y buena asesoría, podrían afectar a nuestro comercio internacional. Cree que debiera establecerse un sistema de apoyo en favor de pequeños y medianos innovadores o inventores.

Patrocinó, con entusiasmo, la creación de "centros de pre-evaluación de inventos o patentes", en los que se efectúen pre-análisis confidencial de fondo de un proyecto para determinar su factibilidad.

Cree conveniente el uso de los cambios tecnológicos (internet) para agilizar el estudio y aprobación de una patente la que por su demora actual (tres años), al llegar el momento de ponerla en actividad, ha perdido su oportunidad y queda fuera del mercado.

Mencionó otros aspectos como ser el robo de ideas, la premiación a inventos asalariados y las normas que se proponen en el proyecto de ley sobre no explotación de una patente, los que debieran ser estudiados con más detalle y considerar disposiciones en su favor.

Señaló el señor Garrido que, respecto a la pre-evaluación de un proyecto de invención, que el sistema tiene la ventaja de evitar gastos innecesarios si el pre-informe recomienda suspender un trámite de reconocimiento de un invento. Hizo presente, que hoy son instituciones privadas las que ofrecen el servicio de pre-evaluación.

-0-

i) El señor Sergio Rider (Presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos (Asilfa).

Entregó las observaciones que a esa Asociación merece el proyecto de ley en informe.

Expresó que éste no recoge plena e integralmente las disposiciones del Acuerdo Internacional Adpic (o Trip's), que se supone es el objetivo que motiva la modificación de la normativa actual. Por el contrario, el proyecto en cuestión incorpora temas que nada tienen que ver con el acuerdo Trip's o Adpic o su adaptación al mismo, y es precisamente en estos aspectos en donde se encuentran los mayores problemas y/o dificultades, mirado desde la óptica de usuarios del sistema de Propiedad Industrial.

En el proyecto de ley propuesto no se tratan materias de suma importancia que están consideradas en el Tratado Adpic, que reflejan el tratamiento parcial que se le ha dado a esta iniciativa.

En efecto, nada se propone respecto del tema de denominaciones de origen (excepto lo indicado en las causales de irregistrabilidad del artículo 20), lo cual constituye un problema importante por su relación con el tema marcario. Al menos, debieran establecerse algunas salvaguardias para las marcas registradas que pudieran verse afectadas frente a una normativa independiente y específica que pudiere existir a futuro respecto de estas materias.

Tampoco se contemplan reformas a materias como protección a la información confidencial, que para el caso de sectores como la Industria Farmacéutica resultan fundamentales y en determinadas situaciones, estratégicas.

Este tipo de situaciones podrían afectar significativamente a nuestro país, llegando incluso a que la Organización Mundial de Comercio determine la aplicación de castigos por incumplimiento de los estándares mínimos que se supone constituyen las normas Adpic.

Luego el expositor formuló observaciones particulares respecto del contenido del texto legal .

En cuanto a la obligación de uso de la marca comercial y la posible pérdida, le merece reparos ya que en los sistemas en que se obliga al uso de marcas comerciales, los empresarios no pueden inscribir marcas defensivas de sus signos principales a las denominadas marcas escudo, que por sus propias características se inscriben con un objetivo de protección y no con el objeto de ser aplicadas a un producto o actividad específica.

El señor Rider acotó que, desde un punto de vista legal, se produce en el texto un vacío respecto de las marcas comerciales ya inscritas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley por lo que podría entenderse que los privilegios ya constituidos también quedarían afectos a esta exigencia de uso, por lo tanto, y verse expuestos a una eventual caducidad por esta razón.

Otro aspecto controvertido es el relativo a la precisión de los derechos del titular de una marca. En el sector farmacéutico, cuando se pretende obtener el registro sanitario para la comercialización de un medicamento, se suele producir la prohibición del uso de un signo marcario legalmente obtenido, por parte de

la autoridad, la que es posible que disponga del instrumento legal para actuar de esta manera, pero sin dudas afecta derechos adquiridos sobre un bien intelectual, como es la marca comercial.

Frente a lo expuesto, patrocinan que se incorpore en el proyecto de ley una disposición que señale que nadie, ya sea agente privado o autoridad, puede limitar o prohibir el uso exclusivo o excluyente que le corresponde a un titular de una marca comercial, independiente que el fin perseguido sea justificable y válido.

Respecto a lo dispuesto en el artículo 23 del proyecto de ley en informe, existirían objeciones. A su criterio, la redacción del texto comentado tendría carácter expropiatorio de marcas que correspondan renovar, ya que tendrían que eliminar parte de su cobertura de protección, en especial, en aquellos casos de marcas de productos que tienen inscrita la clase completa y que, como consecuencia de este texto, tenga que especificar obligatoriamente sólo una parte de lo que válidamente se le había reconocido en una oportunidad anterior, cuando obtuvo la marca por primera vez o desde la última renovación gestionada. El control, tanto para los usuarios como para la autoridad de nuevos signos que postulan a ser reconocidos como signos marcarios será complicado, ya que ahora no sólo será necesario determinar que una marca de producto se sitúa dentro de una misma clase, sino que además se requerirá evaluar, si los productos protegidos dentro de dicha clase o categoría, están o no relacionados.

Lo anterior demostraría lo difícil de aplicar el texto del artículo 23 del proyecto al tener que evaluar, por parte de la autoridad, la posibilidad de otorgar una marca comercial.

Un aspecto importante de destacar es aquel referido a la eliminación de oposición de patentes de invención y esquemas de trazados y topografía de circuitos integrados, manteniéndose en cambio, sólo para el caso de marcas comerciales, de modelo de utilidad y de diseños industriales.

El señor Rider manifestó su rechazo a esta proposición, por constituir, a su juicio, un claro retroceso respecto de la nueva ley que se propone. Explicó que, gracias a la oposición de patentes, la industria nacional ha logrado detener solicitudes de patentes de

laboratorios extranjeros, las que han sido retiradas o desistidas, lo que explica mantener esta disposición frente a peticiones de concesiones que no se justifican. Se explicó que el recurso de oposición otorga el derecho a quien lo interpone, para hacerse parte del proceso y a que se dicte una sentencia o fallo sobre la controversia planteada, la que también otorga el derecho a las partes en litigio a usar el tribunal de segunda instancia, creado por la ley N° 19.039, por la vía de una apelación válidamente presentada.

Se estimó por parte del señor Rider, que establecer en el proyecto de ley que las observaciones que se pueden realizar a las patentes y esquemas de trazado no dan garantía alguna que tales cuestionamiento van a ser considerados, ya que la autoridad correspondiente es libre de acogerlas o rechazarlas, sin que quien las realiza pueda reclamar o apelar de dicha decisión.

Agregó el señor Rider que el tema de las patentes de procedimientos en materia de productos farmacéuticos requiere de un especial trato en la ley, ya que debido a la falta de claridad en la materia se ha generado un clima nefasto para la posibilidad de entregar al mercado nuevos productos. Es por lo anterior, que patrocinó que debe establecerse en el texto legal la obligatoriedad de que en los productos en los cuales se aplica un procedimiento patentado, se indique su condición de estar protegida o con patente en trámite, ya que es la única manera de que terceros interesados conozcan que dicho procedimiento no puede ser usado sin la debida autorización del obtentor del privilegio respectivo.

Un aspecto que el proyecto de ley no contempla, como son las licencias compulsivas y que, a criterio del señor Rider, debiera ser considerado ya que beneficiaría a la comunidad nacional.

Conforme al artículo 31 del Acuerdo Trip's se dispone de varias posibilidades que permitirían la concesión de licencias compulsivas, las que podrían ser integradas al nuevo texto de la ley, así como sus procedimientos para hacerlas efectivas, todo lo cual podría realizarse en perfecta armonía con el ordenamiento jurídico internacional.

El diputado Orpis analizó las razones por las cuales en nuestro país se debe realizar un nuevo procedimiento de certificación, aunque ya en otro país se efectuó el mismo procedimiento respecto de un medicamento, todo lo cual retrasa su entrada en el mercado nacional. El señor diputado se expresó partidario de que existan organismos de certificación internacionalmente acreditados.

El diputado Recondo expresó que no se contempla en el proyecto de ley en informe el tema del derecho exclusivo de ofrecer en venta. Estimó que podría darse la situación de que un producto farmacéutico pueda estar actuando en el mercado con dos licencias. Ese derecho implica el tener la exclusividad para importar o comercializar.

El diputado Encina señaló su inquietud respecto de la existencia de organismos estatales o externos privados encargados de calificar la calidad y procedencia de un innovador.

El diputado Delmastro, profundizando en la misma materia, manifestó su preocupación de que estos organismos evaluadores pudiesen convertirse en mayores costos para el innovador.

-0-

V. ACUERDO DE LA COMISIÓN RESPECTO DE LA IDEA DE LEGISLAR.

La Comisión aprobó por asentimiento unánime de los diputados presentes en la sesión, la idea de legislar sobre la materia.

-0-

Discusión y votación en particular.

Artículo único

Introdúcense las modificaciones que a continuación se indican a la ley N° 19.039, publicada en el Diario Oficial de 21 de enero de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Numeral 1

El texto del mensaje es el siguiente:

"1) Reemplázase la denominación de los Títulos I, III y VI, de la misma, por "Disposiciones Preliminares"; "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

El Título I de la ley vigente se denomina "Normas comunes", se propone cambiarlo por "Disposiciones

Preliminares". El Título III de la ley vigente se denomina "De las patentes de Invención", que pasa a llamarse "De las Invenciones"; y, el Título VI, "De las invenciones de servicio" se cambia por "De las invenciones en Servicio".

Se presentaron las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para reemplazar la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Establece normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

Se hizo presente la conveniencia de cambiar la denominación de la ley atendido que el término "privilegios" es anacrónico, y se considera más adecuado reemplazarlo por "derechos".

b) Del diputado Orpis para reemplazar el numeral 1) por el siguiente:

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

Argumentó en favor de esta indicación señalando que esta ley es conocida como "ley de Propiedad Industrial". Estima que sería mejor darle simplemente ese nombre.

-La Comisión aprobó sin mayor discusión, por unanimidad, la indicación signada con la letra b) y rechazó en consecuencia por asentimiento unánime la indicación signada con la letra a) y el numeral propuesto en el mensaje.

-0-

Numeral 2

El texto del mensaje es el siguiente:

"Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título I:

"Párrafo 1º

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN"

-La Comisión, sin mayor debate, aprobó por asentimiento unánime este numeral.

-0-

Numeral 3

El texto del mensaje es el siguiente:

3) Sustitúyase el artículo 1º, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

Esta disposición tiene por objeto fijar el ámbito de competencia de la ley, cuáles son los derechos de propiedad industrial: marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y otros títulos que establezca la ley. El inciso segundo, indica que la ley tipificará las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada.

Se consultó sobre las razones por las cuales se omitieron las indicaciones geográficas y los dibujos como objeto de protección de la ley.

El Ejecutivo respondió que, en doctrina existe diferencia entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que consiste en la relación de género a especie de una respecto de otra. La primera (indicación geográfica) es omnicomprensiva, y la segunda es una especie de ella. Las denominaciones de origen se refieren, normalmente, al nombre de alguna localidad o región cuando existe un vínculo estrecho entre la utilización de esa indicación y la calidad, reputación o características del producto que es atribuido a esa región (las materias primas deben estar en las zonas geográficamente delimitadas, la mano de obra debe estar en esa zona, etc.). La indicación geográfica comprende la denominación de origen, es más amplia pues el vínculo es necesario pero en forma más extensa. Por ello, a su juicio, colocar la expresión "indicaciones geográficas" es suficiente.

Se recalcó que, cada vez es más importante la identidad cuando se produce una globalización. Por ejemplo se señaló que se puede determinar a la Región del Maule, pero dentro de ella, existen lugares específicos donde

se produce un determinado vino y ésa es la denominación de origen precisa, que le otorga la diferencia al producto, lo que debe ser protegido. Además de existir una distinción doctrinaria, ello se aplica en la legislación comparada.

El representante del Ejecutivo estimó que se protege esa circunstancia pues puede haber una indicación geográfica que sea "la Región del Maule" y otra que diga relación con una zona particular con la Región del Maule, para producir productos específicos. Ambas no son incompatibles; se trata de distinta nomenclatura, y el Ejecutivo no estimó conveniente tener la dualidad entre ambas. En relación al derecho comparado, es correcto lo señalado, pero sólo en aquellos países de tradición mediterránea (Francia, Italia y España); pero el Acuerdo Adpic no se olvidó de la denominación de origen, pero a todas les llamó indicación geográfica. Los conceptos no son iguales para los estadounidenses ni para los asiáticos; por ello, se ocupó un término amplio.

En relación a los "dibujos", el Ejecutivo expresó que la categoría es "dibujos y diseños industriales", pero la diferencia entre ambas es que los dibujos son bidimensionales y los diseños son tridimensionales. La razón de que el proyecto de ley en informe no haya contemplado como objeto de protección de propiedad industrial a los dibujos se explica por razones prácticas: el Acuerdo Adpic obliga a los países a dar protección a los dibujos industriales, pero faculta al Estado para que lo haga a través de la propiedad intelectual o a través de la propiedad industrial; y, el Ejecutivo ha optado por incorporarlo como objeto de protección de los derechos de autor. Ello atendido que la protección de los dibujos industriales es restrictiva en el tiempo -dibujos producto de la moda, que normalmente duran dos o tres años- y si se solicita protección como categoría de propiedad industrial, el registro puede tardar hasta cuatro años, y pasa a ser ineficaz la protección; sin embargo, en los derechos de autor, los dibujos estarían protegidos desde el momento de la creación, sin necesidad de registro.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

- a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para sustituir el artículo 1, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, las indicaciones geográficas y otros títulos de protección que la ley pueda establecer".

b) De los diputados Orpis, Álvarez-Salamanca y Velasco para agregar en el numeral 3), que modifica el artículo 1º, entre los vocablos "los diseños" la frase "dibujos y".

c) De los diputados Orpis y Velasco para agregar en el numeral 3), que modifica el artículo 1º, a continuación de la palabra "integrados" la frase ", las apariencias distintivas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen".

d) De los diputados Núñez, Encina, Villouta y Orpis para eliminar en el artículo 1º, la expresión "apariencias distintivas" que figura en la indicación c).

Las indicaciones a), b) y c) tienen por objeto agregar, dentro del ámbito de aplicación de la ley, la protección de los derechos que allí se señalan, lo cual corresponde a sugerencias efectuadas por los especialistas invitados a la Comisión a exponer sus observaciones.

-La Comisión aprobó, por unanimidad, el artículo del mensaje con las indicaciones signadas con las letras b) y d). Por igual votación se dieron por rechazadas las indicaciones signadas con las letras a) y c).

Numeral 3 bis

Se presentaron tres indicaciones, complementarias, al artículo 2º de la ley N° 19.039, del siguiente tenor:

a) De los diputados Orpis, Álvarez-Salamanca, Galilea, don José Antonio, y Velasco para agregar un inciso segundo, al actual artículo 2º de la ley N° 19.039, del siguiente tenor: "Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro".

b) De los diputados Núñez y Velasco para agregar, a continuación del punto final del inciso segundo, que se cambia por coma (,) la siguiente oración: "sin

perjuicio de los derechos que le correspondan al peticionario".

c) De los diputados Núñez, Encina Villouta y Orpis para reemplazar en el inciso segundo del artículo 2º, el vocablo "peticionario" por "solicitante".

Las indicaciones signadas con las letras a) y b) son complementarias y tienen por objeto resguardar, por un lado, los derechos de terceros, por cuanto se deja claramente establecido que la propiedad del derecho se adquiere en el momento del registro y, por otro, del solicitante o peticionario, pues se declara expresamente que ello no obsta a que ejerza los derechos que la ley le otorga como peticionario de la protección.

-La Comisión aprobó la indicación signada con la letra a) por la unanimidad de seis votos, la indicación signada con la letra b) por mayoría de votos y la indicación signada con la letra c) se aprobó por unanimidad.

-0-

Numeral 4

El texto del mensaje es el siguiente:

4) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4º:

"Párrafo 2º

DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN Y REGISTRO"

-Se formuló indicación de los diputados Galilea, don José Antonio, Velasco y Núñez, para reemplazar el nombre del párrafo por el siguiente: "De los procedimientos generales, de oposición y registro".

Se planteó por algunos diputados que existen normas dentro de este párrafo que no dicen relación estricta con el procedimiento de oposición y registro, sino que más bien con disposiciones de carácter general.

La Comisión aprobó por unanimidad la indicación, y rechazó, en los mismos términos, la proposición del mensaje.

-0-

Numeral 5

El texto del mensaje es el siguiente:

Sustitúyense los artículos 4º al 12, por los siguientes:

"Artículo 4º.- Presentada una solicitud de registro, y previo al examen preliminar pertinente, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el

Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

Los errores de publicación no sustanciales, a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo".

Se presentaron dos indicaciones:

a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 4 por el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales se debe ordenar una nueva publicación dentro de diez días a contar de la primera publicación".

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que es pertinente la indicación pues propone suprimir el examen preliminar que se realiza una vez presentada la solicitud, y reemplazarlo por un examen de admisibilidad de carácter formal. En la actualidad, agregó que dicho examen se ha transformado en un estudio sobre el fondo, lo que conduce a que el Departamento realice dos exámenes de fondo y, a veces, ocasiona la dictación de resoluciones que son incompatibles entre sí (pues por la primera se dijo que tenía posibilidades reales de ser acogida, y por la segunda, se denegó la solicitud, por ejemplo).

b) Del diputado Orpis para eliminar la frase "previo examen preliminar pertinente".

Se objetó la idea planteada en la indicación que cuando existan errores en la publicación del respectivo extracto en el Diario Oficial, se deje a criterio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial determinar si éstos son sustanciales o no, para efectos de realizar o no una nueva publicación.

El representante del Ejecutivo indicó que se debe confiar en el criterio del Jefe del respectivo Departamento, pues la norma debe entenderse en beneficio del solicitante atendido que una publicación en el Diario Oficial es bastante onerosa; los terceros, por lo demás, estarán protegidos igualmente pues pueden

ejercer los controles respectivos mediante los recursos que le otorga la ley.

Se señaló la conveniencia de que en el reglamento se detalle cuáles son los errores no sustanciales.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) leyó el artículo 14 del reglamento, donde se enuncian las menciones que debe contener el extracto.

-Sometida a votación la indicación signada con la letra a), se aprobó por cuatro votos a favor, uno en contra y una abstención. Por igual votación, se dio por rechazada la indicación signada con la letra b) y, en consecuencia, se dio por rechazado el artículo 4° del mensaje.

-0-

Artículo 5°

El texto propuesto en el mensaje es el siguiente:

"Artículo 5°.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento, observaciones a la solicitud de patente y al esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de publicación del extracto".

Esta disposición tiene por objeto consagrar el derecho de cualquier tercero interesado en presentar una oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad o diseño industrial, dentro del plazo de 30 días luego de la publicación del respectivo extracto en el Diario Oficial. El inciso segundo permite la formulación de observaciones a la solicitud, en el caso de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Se recordó que Achipi y Asilfa señalaron que no estaban de acuerdo con la proposición del inciso segundo por cuanto la procedencia sólo de "observaciones" no permite que el tercero se haga parte en el proceso, con lo cual se limitan sus derechos, y puede o no ser considerada por la autoridad, a su arbitrio. Además, se cambia el criterio vigente para las patentes de

invención, respecto de las cuales en la actualidad sí procede la oposición.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial señaló que no dispone de personal para seguir y resolver los procedimientos contravencionales. El tercero no queda en la indefensión pues, igualmente, puede alegar la nulidad. De lo contrario, con la interposición de oposiciones se dilata eternamente la resolución del conflicto. Agregó que algunos países no contemplan ninguno de los dos sistemas -ni oposición ni observaciones- pues en el caso de las patentes, se trata de procedimientos muy técnicos.

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para reemplazar el artículo 5° por el siguiente:

"Artículo 5°.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento observaciones a la solicitud de patente de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publicación del extracto".

b) Del diputado Orpiz, para reemplazar el artículo 5° por el siguiente:

"Artículo 5°.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo en el caso de las marcas y de 60 días, en el caso de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento observaciones a la solicitud de indicaciones geográficas o denominaciones de origen dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publicación del extracto.

En caso que se presente una oposición infundada, de mala fe o con el exclusivo propósito de entorpecer o

dilatar la tramitación de la solicitud y así sea declarado en la sentencia definitiva que rechace la oposición, se aplicará al oponente una multa a beneficio fiscal equivalente a dos unidades tributarias mensuales, la que deberá enterarse en arcas fiscales dentro del plazo de 60 días de ejecutoriada la sentencia.

No se dará curso a nuevas solicitudes de derechos de propiedad industrial o de renovaciones, a quienes, transcurrido el plazo señalado en el inciso precedente, no hayan acreditado en el expediente respectivo el pago de la multa aplicada".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. Sobre este particular, es inconveniente eliminar la oposición para las patentes. Igualmente, no hay razón alguna por la que no puedan deducirse oposiciones contra las solicitudes de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y de los dibujos industriales.

2. Conviene aclarar que las oposiciones se presentan ante el Departamento, y no dejar esa aclaración sólo para las observaciones (inciso segundo) como está redactado en el proyecto que ha aprobado la Comisión.

3. Para evitar el abuso en la presentación de oposiciones, en vez de gravarlas con un impuesto, se pueden gravar con una multa las manifiestamente infundadas o presentadas de mala fe.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) aclaró que las razones por las cuales el mensaje del Ejecutivo propuso la eliminación de la oposición en materia de patentes son las siguientes: Primero, la experiencia demuestra que los procedimientos que han sido objeto de oposiciones, en la práctica, han sido paralizados y algunos llevan ya más de diez años; ello puede deberse, lógicamente, al déficit de personal en el Departamento de Propiedad Industrial. Segundo, estima que los terceros interesados no quedan en la indefensión pues siempre está vigente la acción de nulidad -que permite el control a posteriori, una vez otorgada la patente-. Tercero, se trata de evitar la presentación de oposiciones infundadas pues, dada la carencia de recursos, es la mejor forma que tienen los terceros para evitar que el Departamento se pronuncie sobre una

patente. El Gobierno de Estados Unidos ha propuesto a Chile esa misma regulación.

En cuanto a la indicación propuesta por el diputado Orpis, si es aprobada y se incorporan las oposiciones, el inciso tercero es pertinente pues inhibirá a los terceros irresponsables de presentar oposiciones infundadas.

En materia de trazados y circuitos integrados (chips), por ser una categoría de protección nueva, será difícil acceder a los informes técnicos pertinentes y resolver técnica y jurídicamente el contenido de esos productos para las autoridades nacionales.

En relación a la experiencia española, indicó que cuando España modificó su ley de patentes se contempló el siguiente sistema: sin oposición para patentes, pero con el compromiso que será incorporado cuando la autoridad española tenga la capacidad para resolver.

Finalmente, se discutió sobre la posible inadmisibilidad de la indicación, atendido que contempla multas para el caso que se trate de "oposiciones manifiestamente infundadas". Sobre el particular, se declaró admisible la indicación pues no se trata de un nuevo tributo sino que de multa, las que no tienen tal carácter.

c) De los diputados Núñez, Encina y Villouta, para agregar un inciso tercero nuevo, del siguiente tenor:

"La resolución que se pronuncie sobre la concesión o rechazo de una solicitud sujeta a observaciones, y para el caso de que se hubieren presentado, deberá ser fundada, haciéndose cargo de las alegaciones contenidas en dichas observaciones y que fueren formuladas por terceros. La presentación de las observaciones no tendrá forma de juicio y los terceros observantes no se considerarán parte del procedimiento administrativo respectivo".

-La Comisión aprobó la indicación signada con la letra a) de los diputados Núñez, Tuma Velasco y Villouta, por cuatro votos a favor y dos en contra.

-Se rechazó la indicación signada con letra b) del diputado Orpis por seis votos en contra y tres votos a favor.

-La Comisión aprobó la indicación signada con la letra c) por tres votos a favor y uno en contra.

-Por igual votación, se dio por rechazado el artículo propuesto en el mensaje.

-0-

Artículo 6

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objeto de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda".

Este artículo se refiere a la elaboración del informe pericial respecto de las solicitudes que corresponda, el que deberá ser ordenado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

-Sin mayor debate, se aprobó por tres votos a favor y uno en contra.

-0-

Artículo 7º

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 7º.- La práctica de un informe pericial deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Dicho plazo podrá ampliarse por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 120 días. De las observaciones de los interesados se dará traslado al perito designado para que en un plazo de 120 días responda, si así lo estimare, a dichas observaciones".

Se recordó por algunos diputados que los invitados que concurrieron a la Comisión, en la etapa de audiencias públicas, señalaron algunas observaciones, a saber:

- Que los plazos son demasiado largos, y sería conveniente reducirlos a la mitad;
- Que se deben señalar sanciones específicas para el perito que no evacua el informe dentro de plazo;

-Que deben existir causales taxativas que permitan extender el plazo para el respectivo informe.

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento del solicitante, quien dispondrá de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estime conveniente. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones del solicitante se dará traslado al perito para que en un plazo de 60 días responda, si así lo estimaré, a dichas observaciones".

b) Del diputado Orpis, para sustituir el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 120 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que en un plazo de 60 días responda a dichas observaciones".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. El hecho de que el perito pueda responder sólo si así lo estimare a las observaciones del solicitante - según el texto aprobado por la Comisión-, crea una situación de incertidumbre. ¿Cuándo se va a saber "si no estimó necesario" responder? ¿Habrà que esperar los 60 días?

Pareciera mejor hacer obligatoria la respuesta del perito y eliminar la frase "si así lo estimare".

2. Si se acepta la presentación de oposiciones en patentes, hay que modificar este artículo, para que el informe del perito sea puesto en conocimiento de las partes y no sólo del solicitante.

3. El plazo de 60 días es corto en algunos casos dada la complejidad de los temas. Un plazo adecuado parece el de 120 días. Sin embargo, el plazo de 60 días es apropiado para el segundo informe del perito.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que el Ejecutivo:

-insiste en establecer el plazo de 60 días, y no reemplazarlo por 120,

-está de acuerdo con eliminar la frase "si lo estima conveniente",

-agregar que se notifique a las partes.

c) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, para el caso de modelos de utilidad, diseños y dibujos, o del solicitante en el caso de patentes de invención y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, quienes dispondrán de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones del solicitante o de las partes, en su caso, se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones."

-La Comisión rechazó la indicación signada con la letra a) de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta por tres votos en contra y una abstención.

-Se rechazó la indicación signada con la letra b) del diputado Orpis por seis votos en contra y dos abstenciones.

-Se rechazó, por unanimidad el artículo propuesto en el mensaje.

-La Comisión aprobó por mayoría de votos la indicación c).

-0-

Artículo 8

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 8º.- El costo del peritaje comprenderá los honorarios de quien lo realiza y los gastos útiles y necesarios para su desempeño. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos. Asimismo, el solicitante responderá del pago de los reajustes de dichos honorarios.

El pago por el costo del peritaje deberá ser enterado dentro de los diez días siguientes a su liquidación y bajo el apercibimiento del inciso segundo del artículo 45 de esta ley".

Esta disposición establece quién, cómo y el plazo en que se deben pagar los honorarios del perito.

Se indicó que no parece adecuado que el solicitante deba pagar los honorarios por informes del perito. Debieran ser pagados por la misma Administración, ya sea a través del pago previo de un arancel, o mediante otro sistema que se determine. Lo dispuesto en el artículo perjudica al solicitante que carece de recursos económicos suficientes.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) hizo presente que se ha presentado una indicación -al artículo 18- que se coloca en la situación del solicitante que no dispone de recursos económicos y se establece la gratuidad del informe pericial. Por su parte, en cuanto al nombramiento del perito, señaló que éste es nombrado de una lista existente en el Departamento, la cual es renovada mediante concurso, cada cierto tiempo.

a) El diputado Orpis formuló indicación para reemplazar el artículo 8º, por el siguiente:

"Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar dentro de los 60 días siguientes el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos

calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. El solicitante debería pagar una tasa de peritaje al Estado y éste garantizarle que el peritaje se realice. El solicitante no debe quedar expuesto a los reajustes por demoras, a nuevos cobros derivados de enfermedades o fallecimiento de un perito, etc. en circunstancias que la parte ya pagó íntegramente en su oportunidad y, sin embargo, debe seguir soportando las ineficiencias del sistema.

2. Si bien en algunos casos el pago de "gastos" al perito puede ser justificado, un uso indiscriminado de esa práctica puede llevar a situaciones insospechadas y no deseadas. Parece prudente establecer que en los escasos casos en que sea necesario al perito incurrir en gastos para el desempeño de su cargo, estos gastos sean calificados y fijados por el Jefe del Departamento.

-La Comisión aprobó la indicación signada con la letra a) por asentimiento unánime, rechazando el artículo 8° del mensaje, por la misma votación.

-0-

Artículo 9°

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 9°.- En los procedimientos relativos a marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 30 días para que haga valer sus derechos".

Se hizo presente que es inconveniente que se elimine el trámite de traslado de la oposición al solicitante de una patente de invención -contenido en el artículo 7° de la ley vigente- y, además, contrario al principio consagrado en el artículo 42 del Acuerdo Adpic, que señala que: "Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones...".

a) El diputado Orpis presentó indicación para reemplazar el artículo 9° por el siguiente:

"Artículo 9°.- En los procedimientos relativos a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 60 días para que haga valer sus derechos. En el caso de las marcas, dicho plazo será de 30 días".

-Se señaló que esta disposición es consecuencia del artículo 5°, y si se rechazó la indicación a ese artículo, debiera rechazarse ésta.

-Sin discusión, se rechazó la indicación signada con letra a) por dos votos a favor y cinco en contra.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime el texto del mensaje.

-0-

Artículo 10

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 30 días. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por otros 30 días, si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero".

Esta disposición tiene por objeto establecer el término probatorio de 30 días. Se reduce el plazo establecido en el artículo 8° de la ley vigente, que es de 60 días.

a) El diputado Orpis presentó indicación para reemplazar el artículo 10 por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá ampliar hasta por otros 60 días en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento. Tratándose de juicios de marcas el término de prueba será de 30 días, prorrogable por otros 30 días en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. Habría que dar oportunidad de un término probatorio en el caso de las patentes.
2. La frase final -del texto aprobado en la Comisión- aparece como fuera de contexto, ya que en la ley actual existe para el caso de las patentes, pero en

esta redacción se deja puesta sólo para el caso de las marcas, lo cual parece regresivo, ya que también los domiciliados en Chile pueden tener una justificada razón para solicitar una ampliación del término probatorio, como es en cualquier juicio, y eso lo califica el tribunal.

Esta indicación también está relacionada con el artículo 5º, y por tanto, al haber rechazado la indicación a ése, debe rechazarse esta indicación.

-La indicación signada con la letra a) se rechazó por dos votos a favor y seis en contra.

-Sometido a votación, se aprobó el artículo del mensaje por mayoría de votos.

-0-

Artículo 11

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias de ejecución, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil.

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento de ejecución".

a) El diputado Orpis formuló indicación para reemplazar el artículo 11 por el siguiente:

"Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil.

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

El concepto "reglamento de ejecución" es más propio del derecho francés y no es utilizado en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Corresponde decir solamente "Reglamento".

-La Comisión aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra a).

-Se rechazó, en los mismos términos, el artículo 11 del mensaje.

-0-

Artículo 12

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 12.- Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la testimonial y de los habituales en este tipo de materias. Asimismo, les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del citado Código, y no procederá la acumulación de autos."

-Sin mayor debate, se aprobó por unanimidad.

-0-

Numeral 6

El texto del mensaje es el siguiente:

Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos. Dichos actos deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante lo establecido en el inciso anterior, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado, suscrito ante notario público, sin que sea necesaria su anotación posterior.

En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el título".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Núñez, Tuma Velasco y Villouta, para reemplazar el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior, pudiendo efectuarse hasta la notificación de la resolución dictada por el Jefe del Departamento que se pronuncia sobre la concesión o rechazo de la solicitud de registro. En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo amparados por el título.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley".

b) Del diputado Orpis, para reemplazar el artículo 14 por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, las Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionadas, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

Señaló que existen dos temas diferentes:

- la transferencia de las solicitudes, y
- la indivisibilidad del título.

Respecto a la transferencia de solicitudes: pareciera más propio que se dé un solo tratamiento a las solicitudes mientras no haya registro, y no un tratamiento a la solicitud no aceptada y uno distinto a la solicitud ya aceptada pero que aún no es marca registrada porque no se ha pagado el impuesto respectivo.

Da mucha mayor certeza jurídica sobre la formalidad a la que está afecta el acto de la transferencia, si se consideran sólo dos situaciones: antes y después del registro. De lo contrario, como la resolución final del Jefe del Departamento puede ocurrir en un momento desconocido para las partes aun más diligentes, es posible que se queden sin una formalidad esencial para la validez del acto.

Respecto de la divisibilidad del título: Lo que se pretende es algo contrario a lo que se dice, pues se pretende que el registro sea divisible. Se entiende que el registro consta de número, fecha, marca y productos, servicios o establecimientos amparados. De esto, es evidente que la marca -el signo distintivo- y la fecha, no pueden dividirse; pero sí se dividirá el número -que se dará otro- y los productos, servicios o establecimientos amparados, los cuales quedarán parte en un registro y parte en otro.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que sucede que, luego de aceptada a tramitación una solicitud, se hace la transferencia antes del pago; se trata de hacer más eficaz el sistema, y que se efectúen los pagos como corresponde, es decir, si se desea transferir, se entiende que una vez aceptada tiene la titularidad de la marca, y por ello se debe pagar el derecho por transferencia. Eso es lo que se pretende.

En cuanto a la indivisibilidad de la marca, en doctrina y lo que el Ejecutivo estima que es conveniente establecer es la indivisibilidad del signo propiamente tal, aun cuando sí es posible dividir los servicios; pueden existir productos no relacionados y por tanto, es posible que el titular de una marca de tres productos no relacionados pueda ceder esa marca para otro producto, y mantener la titularidad respecto de los demás.

A su juicio, la indicación del diputado Orpis va en esa dirección y lo aclara.

Señaló la conveniencia de agregar la frase "y no relacionada" a la parte final de la propuesta de indivisibilidad, a continuación de "... para las que se encuentra inscrita y no relacionada...".

-La Comisión rechazó por asentimiento unánime la indicación signada con la letra a) de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación signada con la letra b).

-Se rechazó por igual votación, el texto propuesto en el mensaje.

-0-

Artículo 16 (ley vigente)

"Artículo 16.- Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública y se substanciarán de acuerdo

con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito.

En estos procesos la prueba se apreciará en conciencia y deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia".

Se formularon dos indicaciones a este artículo, una del diputado Orpis y otra del Ejecutivo.

a) Del diputado Orpis para reemplazar el texto del artículo 16 de la ley vigente, por el siguiente:

"Artículo 16: Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública, se substanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y serán conocidos por el Juez del Crimen competente.

En estos procesos la prueba se apreciará en conciencia y deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, cualquier titular o cesionario de derechos amparados en esta ley, que estime que sus derechos están siendo violados, amagados o amenazados, por un tercero, podrá deducir ante los juzgados civiles competentes, las acciones civiles destinadas a obtener que cese la infracción o que se adopten las medidas necesarias para prevenir y evitar cualquier infracción o daño.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al titular del derecho, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público de los productos o servicios ingresados al circuito comercial con infracción a las normas de esta ley, excluido el Impuesto al Valor Agregado. Si una marca se hubiera estado usando indebidamente en un establecimiento industrial o comercial, la reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de los productos fabricados o vendidos, respectivamente, en el establecimiento, durante el tiempo en que hizo uso de la marca.

Las acciones civiles establecidas en el inciso anteprecedente, se tramitarán conforme las normas del procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil".

b) Del Ejecutivo, para modificar este artículo de la siguiente manera:

"a) Intercálase en el inciso primero, entre las palabras "acción pública" y "y se substanciarán", la siguiente oración: "previa instancia particular".

b) Reemplázase en el inciso segundo, la oración "en conciencia" por la siguiente frase: "según las reglas de la sana crítica".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

Se estima necesario introducir una corrección al artículo 16 de la ley, que no está considerado en el proyecto, con los siguientes objetivos:

1. Aclarar que el tribunal competente para conocer de los delitos es el juzgado del crimen. Dado que las multas se propuso que se destinen al Fondo Común Municipal, puede inducir a confusión y llevar la competencia al Juzgado de Policía Local, lo que es inapropiado.

2. Uno de los objetos más importantes que persigue el Acuerdo Trip's y que es esencial para la efectividad de la ley, es que existan las acciones y los recursos necesarios. Las acciones penales requieren de dolo. Hay una muy amplia gama de infracciones derivadas de la negligencia, que no quedan amparadas por ninguna acción. Es imperioso que la ley chilena contemple la posibilidad de deducir acciones civiles de un modo amplio y efectivo. Del mismo modo, para hacer efectiva la protección de los derechos de propiedad industrial, es imperativo que exista una adecuada reparación de los daños y perjuicios causados por la infracción. Ello exige crear una presunción de daños, ya que, de otra forma, es imposible acreditarlos y la infracción termina por quedar sin ninguna sanción efectiva.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló estar de acuerdo con la indicación del diputado Orpis en cuanto a la eficacia a la hora de hacer efectivas las acciones de derecho de propiedad industrial. Efectivamente, se está ante el problema de que un titular recurre a los tribunales de justicia y no obtiene indemnización alguna; por ello, el Ejecutivo propuso un capítulo completo sobre las observancias de los derechos de propiedad industrial, donde se regula en detalle los derechos de los titulares para que se pueda hacer efectivo el pago por los perjuicios causados por infracciones.

Hizo presente observaciones sobre tres temas:

-Naturaleza de la acción. El Ejecutivo propone la indicación b), con la finalidad de armonizar la legislación de propiedad industrial conforme a la reforma procesal penal, que en el artículo 54 del Código respectivo utiliza la nueva nomenclatura que habla de "los delitos de acción pública previa instancia particular".

-Apreciación de la prueba. El mensaje propuso que se apreciara "en conciencia"; pero la indicación propone sustituir aquello por "las reglas de la sana crítica", que también está relacionado con las modificaciones de carácter procesal penal que intenta que prime ésta antes que la apreciación en conciencia. La "sana crítica" es más restrictiva para el juez, quien no tiene tanto margen de discrecionalidad para evaluar la prueba en los procesos.

-Apreciación del daño material. Dice relación con el título presentado por el Ejecutivo a través de una indicación, sobre observancia de derechos. La indicación del diputado Orpis, sobre esta materia, corresponde a los incisos tercero, cuarto y quinto.

-La Comisión aprobó por mayoría de votos, los incisos primero y segundo de la indicación signada con la letra a), rechazando en los mismos términos los incisos tercero, cuarto y quinto.

-A su vez, aprobó en los mismos términos, la indicación signada con la letra b).

-0-

Numeral 7

El texto del mensaje es el siguiente:

7) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

"Artículo 17.- Los procedimientos de oposición, nulidad, caducidad por falta de uso del registro o de transferencias, así como cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se substanciarán ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y en su forma deberá atenderse, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil."

-La Comisión, sin debate, aprobó por unanimidad este artículo.

-0-

Numeral 8

El texto del mensaje es el siguiente:

"Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos, nuevos: (17 bis A a 17 bis E).

"Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro".

Se hizo presente la conveniencia de establecer plazos distintos para cuando hay procedimientos con oposición y sin oposición a la solicitud de registro.

-Sin debate, se aprobó en los mismos términos y por unanimidad este artículo.

-0-

"Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se entenderá concedido en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este artículo.

-0-

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alternativo, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alternativo que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán

propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como ministros o abogados integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país".

-Se formuló indicación de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, del siguiente tenor:

Sustitúyase el artículo 17 bis C, por el siguiente:

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como ministros o abogados integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país.

Los miembros titulares, suplentes y alternos cesarán en sus funciones al cumplir los 75 años de edad".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad la indicación y por igual votación se dio por rechazado el texto propuesto en el mensaje.

-0-

"Artículo 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad Industrial podrá funcionar en dos Salas si fuere menester, contará con dos relatores y un secretario-abogado quien, además de las funciones propias de su cargo, desempeñará la Jefatura del Tribunal en el orden administrativo y, en caso necesario, ejercerá también la función de relator.

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante.

El Tribunal de Propiedad Industrial sesionará las veces que sea necesario según él mismo lo determine.

El reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo".

Se hizo presente que, al aprobar esta disposición, se permitirá que el tribunal de segunda instancia funcione dividido en dos salas; en la actualidad sólo puede hacerlo en una sala, lo que ha producido enorme retraso en la resolución de las causas, con el consiguiente perjuicio para los solicitantes.

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este artículo.

-0-

"Artículo 17 bis E.- Los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también será suscrito por el ministro de Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal."

Se hizo presente que la remuneración de los integrantes del tribunal de Propiedad Industrial es pagada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, según ítem consultado en la ley de Presupuestos, de acuerdo al número de sesiones que se realicen, en forma equivalente a lo que percibe un abogado integrante de Corte de Apelaciones. El artículo 17 del reglamento dispone el pago de 1,5 UF por sesión.

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este artículo.

-0-

Numeral 9

El texto del mensaje es el siguiente:

Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

"Párrafo 3°

DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"

-Sin debate, se aprobó por unanimidad esta proposición.

-0-

Numeral 10

El texto del mensaje es el siguiente:

Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis E:

"Párrafo 4°

DEL PAGO DE DERECHOS"

-Sin debate, se aprobó por unanimidad esta proposición.

-0-

Numeral 11

El texto del mensaje es el siguiente:

11) Sustitúyase el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales para cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años para las patentes de invención y de los primeros cinco años para el caso de los modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuere rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán".

Se hizo presente que se propone un alza no sustancial de las tasas a pagar por el solicitante y se otorga un período de gracia para el pago de dichas tasas. Ello es concordante con el Convenio de París, de 1883.

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del diputado Orpis, para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual para cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años para las patentes de invención y de los primeros cinco años para el caso de los modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuere rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán".

b) De los diputados Núñez, Tuma y Velasco, para sustituir el siguiente artículo nuevo, como 18:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales para cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años para las patentes de invención y de los primeros cinco años para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuere rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho

plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán".

c) El Ejecutivo formuló indicación para intercalar en el inciso primero del artículo 18, entre las palabras "modelos de utilidad, de" y "diseños industriales" y entre "modelos de utilidad" y "diseños industriales", la frase "dibujos y".

Asimismo, el Ejecutivo formuló indicación para intercalar en el inciso tercero del artículo 18, entre las palabras "modelos de utilidad " y "diseños industriales", la frase "dibujos y".

-El señor Presidente de la Comisión declaró inadmisibles las dos indicaciones signadas con las letras a) y b) por incidir en materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

-Se aprobó por unanimidad el artículo 18 del mensaje, con la indicación del Ejecutivo antes transcritas como letra c).

-0-

Numeral 12

"12) Intercálanse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

Artículo 18 bis A)

"Artículo 18 bis A.- La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso precedente. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley".

a) Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para sustituir el artículo 18 bis A) por el siguiente:

"Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior que carezcan de medios económicos podrán acceder al registro sin la necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiere dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro".

Esta disposición permite eximir al solicitante, que carece de recursos, del pago de la tasa respectiva. La importancia del mecanismo, radica en que protege la actividad innovativa de las personas sin recursos económicos.

-La Comisión aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra a). Por igual votación, rechazó el texto propuesto en el mensaje.

-0-

Artículo 18 bis B

El contenido de esta disposición corresponde al artículo signado en el mensaje como artículo 18 bis A, del siguiente tenor:

"Artículo 18 bis A.- La inscripción de marcas comerciales estará afectada al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso precedente. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley".

Se formularon las siguientes indicaciones:

- a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 18 bis B por el siguiente (cuyo contenido corresponde al artículo 18 bis A):

"Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior".

- b) Del diputado Orpis para sustituir el artículo 18 bis-B, por el siguiente:

"Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen estarán afectas al pago de un derecho

equivalente a dos unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente al 25% de una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. En aquellos casos en que la solicitud de renovación se haya presentado después del vencimiento del registro y dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, el pago deberá efectuarse con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. El monto de los derechos fiscales a los que están afectos la constitución de los derechos de propiedad industrial, es uno de los temas mas trascendentales para el apropiado funcionamiento del sistema. A su juicio, los derechos fiscales actualmente vigentes están en el límite máximo que tolera de un modo razonable la realidad nacional e internacional. Un encarecimiento injustificado de la constitución de estos derechos es claramente negativo para las posibilidades de desarrollo de la industria nacional, tanto como frente a la inversión extranjera.

2. No parece justo que el pago de los derechos deba hacerse con una sobretasa si la solicitud de renovación ha sido presentada oportunamente. En ese caso, una demora en la aceptación de las solicitudes por parte del Departamento podría ocasionar los pagos con sobretasa. Lo lógico es tomar la idea del Acuerdo Trip's, en el sentido de que existe un plazo para solicitar la renovación de las marcas y, adicionalmente, un plazo de gracia, dentro del cual los países están facultados para aplicar una sobretasa. Adicionalmente, esta redacción se prestará a confusión respecto de la

situación de marcas cuya solicitud de renovación se haya presentado dentro de plazo, con diversas hipótesis:

-Si el plazo normal de pago del impuesto correspondiente a una solicitud de renovación presentada en forma algo prematura vence antes de la expiración del registro, ¿se entiende prorrogado el plazo de pago a los 6 meses posteriores al vencimiento del registro?

-Si el plazo normal de pago de la solicitud presentada durante la vigencia de la marca, cae total o parcialmente dentro de los seis meses siguientes al vencimiento, ¿se entiende igualmente prorrogado el plazo de pago por los seis meses posteriores al vencimiento? ¿Se debe pagar con recargo aun cuando se esté en el plazo normal para acreditar el pago del impuesto?

c) El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el texto del artículo 18 bis B, por el siguiente:

"Artículo 18° bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior."

-Las indicaciones signadas con la letras a) y b) fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión, por constituir una materia de iniciativa exclusiva constitucional del Presidente de la República.

-Por asentimiento unánime, la Comisión dio por aprobada la indicación del Ejecutivo, signada con la letra c), rechazando en los mismos términos, el artículo 18 bis B del mensaje.

-0-

Artículo 18 bis C

El contenido de esta disposición corresponde al artículo signado en el mensaje como artículo 18 bis B, del siguiente tenor:

"Artículo 18 bis B.- La presentación de las oposiciones a los registros de marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, y de las apelaciones en casos relacionados con marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo".

-Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para sustituir el artículo 18 bis C por el siguiente (cuyo contenido corresponde al artículo 18 bis B):

"Artículo 18 bis C.- La presentación de las oposiciones a los registros de marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, y de las apelaciones en casos relacionados con marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal Arbitral, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento".

-Sin mayor debate, se aprobó por unanimidad la indicación. Por igual resultado, se dio por rechazado el artículo del mensaje.

-0-

-Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para reemplazar el encabezado de los artículos del mensaje signados por 18 bis C, 18 bis D y 18 bis E por 18 bis D, 18 bis E y 18 bis F, respectivamente.

-Se aprobó esta indicación, por asentimiento unánime.

-0-

Artículo 18 bis D

"Artículo 18 bis C.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquema de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento".

-El diputado Orpis, formuló indicación para reemplazar el artículo 18 Bis D, por el siguiente:

"Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquema de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a media unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento".

-El señor Presidente de la Comisión declaró inadmisibile la indicación del diputado Orpis por constituir una materia de iniciativa del Presidente de la República.

-Sin debate, se aprobó por unanimidad el texto propuesto en el mensaje, como artículo 18 bis D. Asimismo y, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión con la finalidad de concordar las disposiciones con indicaciones ya aprobadas, se agregó la frase "dibujos y".

-0-

Artículo 18 bis E

"Artículo 18 bis D.- Todos los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago en la forma y tiempo que establezca el reglamento de esta ley. La no acreditación del pago de los derechos en la oportunidad y en la forma establecida en el reglamento, permitirá

declarar abandonada la solicitud y habilitará a disponer su archivo".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del diputado Orpis, para reemplazar el artículo 18 Bis E por el siguiente:

"Artículo 18 bis E.- Todos los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago, dentro de los 60 días contados desde la fecha de la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

Por una razón de certeza jurídica, pareciera recomendable que el plazo para acreditar el pago de los derechos quede establecido en la ley, como es actualmente, y no entregado a un reglamento.

Adicionalmente, también atenta contra la certeza jurídica dejar de una forma facultativa, la posibilidad de declarar abandonada la solicitud si no se acredita oportunamente el pago de los derechos. Eso afecta no sólo los derechos de un solicitante poco instruido o poco diligente, sino también los derechos de los terceros, frente a solicitudes que pueden "renacer" con un pago tardío de los derechos. Por tanto, a lo que apunta la indicación no es a establecer un pago, sino que dar certeza jurídica y evitar el reglamento.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que la naturaleza de la indicación la entiende en la dirección indicada por el diputado Orpis. Explicó que el Ejecutivo propone dejar abierto el sistema a lo que disponga el futuro reglamento atendido que todos los días sucede que una vez otorgada la marca, por ejemplo, el solicitante debe pagar los derechos correspondientes y debe acreditar ese pago; en la práctica ocurre que ese solicitante que obtuvo una resolución favorable concurre al banco, paga los derechos correspondientes y muchos de ellos -entre un 20 y 30%- que tramitan personalmente la obtención del título, cuando no conocen la ley, se produce que al momento de ir al Departamento a buscar su título, se les ha pasado el plazo y por tanto, se les ha caducado su registro. Eso es lo que se desea evitar.

El diputado Orpis señaló que al entregar esa regulación al reglamento, se producirá mayor incerteza jurídica pues si algún día se cambia el reglamento, esa gente no instruida en las leyes no tendrá cómo enterarse de que cambió el reglamento, que es más fácil modificar que una ley.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) agregó que podría eliminarse la referencia a la acreditación, y de esa manera, bastaría que se pague el derecho; pero esa circunstancia produciría mayor incertidumbre aún pues los terceros nunca sabrían si se pagó o no el derecho, pues no estaría acreditado en el expediente respectivo.

b) De los diputados Encina, Orpis, Núñez y Villouta, para sustituir el artículo 18 bis E por el siguiente:

"Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago, dentro de los 60 días desde la fecha que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el Reglamento".

-La Comisión sin debate, aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra b), de los diputados Encina, Orpis, Núñez y Villouta.

-Se rechazó, en los mismos términos, la indicación del diputado Orpis, signada con la letra a) y el texto del mensaje.

-0-

Artículo 18 bis F

"Artículo 18 bis E.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección

de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

-Sin debate, se aprobó por unanimidad esta disposición, como artículo 18 bis F.

-0-

Numeral 13

El texto del mensaje es el siguiente:

13) Sustitúyase el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo visible 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. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio de uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar. La frase de propaganda contendrá la marca registrada que será objeto de la publicidad."

-Indicación del diputado Orpis para sustituir el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende 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. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han

adquirido distintividad por medio de uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que, en su conjunto, resulten novedosas y características, vayan o no unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar.

Asimismo, el registro de marca consistente en una etiqueta, confiere protección al conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman.

Si el nombre asignado a la etiqueta contiene vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, el registro se concederá dejándose expresa constancia de que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Si el peticionario asigna un nombre específico a la etiqueta, la o las palabras que constituyan ese nombre deberán estar contenidas de manera visible en ella y reunir los mismos requisitos que exige la ley para constituir una marca registrada y también gozarán de protección, pero no así el resto de las palabras que pueda contener la etiqueta.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca".

El diputado señor Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. Limitar las marcas a los signos "visibles" está obsoleto en el mundo. Pero consciente de las dificultades técnicas que implica una apertura total, especialmente en cuanto a la conservación de las muestras de aquello registrado, una solución intermedia consiste en permitir el registro como marca de todo aquello que se pueda representar gráficamente. (Ej. mediante un pentagrama, cromatografía, u otro medio eficaz).
2. No hay una razón práctica para obligar a que siempre las frases de propaganda lleven adscrita una marca ya registrada. Eso además hace imposible el fluido lanzamiento de productos nuevos acompañados de una interesante actividad publicitaria. Si es necesario esperar el previo

registro de la marca para el producto, la campaña publicitaria, en el mejor de los casos, debe retrasarse 8 a 10 meses. Eso hace que sea comercialmente impracticable y las creaciones publicitarias quedan desprotegidas innecesariamente. Tampoco existe ningún desarrollo del tipo de protección que otorgan las frases de propaganda ni cuáles serían sus elementos esenciales.

3. Este texto deja fuera el tratamiento de las marcas etiquetas o marcas mixtas, que contienen elementos gráficos y de texto. Estas marcas son sumamente importantes en el comercio y no pueden ser olvidadas.

4. Hay que cumplir con la exigencia del artículo 15 del Acuerdo Trip's, que señala que la naturaleza del producto, etc. no puede ser obstáculo para el registro de la marca.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) hizo presentes las siguientes consideraciones:

-La modificación propuesta en el inciso primero, referida a la definición de marca, no tiene inconvenientes pero, a su juicio, Chile se estaría quedando atrás en lo que se refiere a qué se puede registrar como marca comercial. Hay ciertos países que ya registran las marcas "forjativas" -gustos y colores, que no se pueden registrar gráficamente-.

-La modificación propuesta al inciso segundo, en cuanto que se podrán inscribir las frases de propaganda que en su conjunto resulten novedosas y características, vayan o no unidas al establecimiento comercial en que se utilizará, la opinión del Ejecutivo es contraria pues de acuerdo al principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y las frases de propaganda - desde un punto de vista técnico- tienen por objeto promover marcas ya registradas y, por tanto, deben adscribir esa frase a la marca ya inscrita.

-La modificación propuesta en el inciso cuarto de la indicación del diputado Orpis está contenida en el artículo 19 Bis C, por consiguiente no sería procedente contemplarla en este artículo 19.

-Las reglamentaciones establecidas en los incisos cuarto y quinto van muy al detalle, y no es necesario que se establezcan en la ley; lo propuesto es

técnicamente correcto pero, a juicio del Ejecutivo, debe dejarse que sea la jurisprudencia la que tenga cierta flexibilidad.

-La modificación propuesta en el inciso sexto constituye un principio ya en aplicación, atendido que no puede existir discriminación en materia de marca en relación al producto o servicio que se solicita. A juicio del señor Monsalve es un principio indiscutido, que está implícitamente incorporado en el proyecto, y respecto del cual no habría inconveniente para consagrarlo expresamente.

-Se acordó votar la indicación del diputado Orpis separadamente, por incisos:

-Incisos primero y segundo, aprobados por unanimidad;

-Incisos tercero, cuarto y quinto, rechazados por un voto a favor y tres en contra;

-Inciso sexto, aprobado por unanimidad.

-La Comisión rechazó, en consecuencia, el texto propuesto en el mensaje.

-0-

Numeral 14

El texto del mensaje es el siguiente:

14) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad, ya sea por no pago de los derechos de renovación o por falta de uso de la marca, producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento de Propiedad Industrial procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y no a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión."

-Indicación del diputado señor Orpis para sustituir el artículo 19 bis C por el siguiente:

"Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

El diputado señor Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

Para la certeza jurídica es imperioso que el Departamento de Propiedad Industrial declare expresamente al momento de inscribir una marca, cuáles son sus elementos protegidos y cuáles no. Si esta declaración se deja genéricamente a la ley, se puede ir produciendo la dilución, por el solo ministerio de la ley, de las marcas más usadas. ¿Que podría haber pasado en el tiempo con marcas como Frigidaire, Gillette o Jeep?

-Se aprobaron por unanimidad los artículos 19 bis A), 19 bis B) y 19 bis D) del mensaje.

-Se aprobó la indicación del diputado Orpis, para sustituir un artículo 19 bis C), rechazando el artículo 19 bis C) del mensaje.

-0-

Artículo 19 bis E (nuevo)

.Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para agregar, a continuación del artículo 19 bis D, el siguiente artículo 19 bis E:

"Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso, y a condición de que los productos y los envases que estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro".

Sin debate, la Comisión aprobó por unanimidad esta indicación.

-0-

Numeral 15

El texto del mensaje es el siguiente:

15) Sustitúyase el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras,

cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo la prioridad aquélla a quien se le hubiese rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial que distingue la marca

notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan de tal forma, que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entendiéndose por tales las que identifiquen a un producto como originario de un país, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación o característica del mismo se deba fundamentalmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

k) Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."

Se presentaron dos indicaciones a este numeral:

a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para sustituir la letra g) del artículo 20, por la siguiente:

"g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo

hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular extranjero, aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales en Chile".

b) Indicación de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir la letra h) del artículo 20, por la siguiente:

"h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro".

Sin debate, se aprobó por asentimiento unánime el artículo 20 propuesto en el mensaje, con las modificaciones introducidas por las dos indicaciones transcritas.

-0-

Numeral 16

El texto del mensaje es el siguiente:

Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

"Artículo 20 bis.- En el caso que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."

Sin debate, se aprobó por unanimidad.

-0-

Numeral 17

El texto del mensaje es el siguiente:

Reemplázanse los artículos 22 y 23, por los siguientes:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada.

El Jefe del Departamento se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de una solicitud de registro, a proposición del Conservador de Marcas, previa la aceptación formal a que se refiere el inciso anterior; la publicación establecida en el artículo 4; y transcurrido el plazo de oposición previsto en el artículo 5 de la presente ley. Ejercida la oposición por parte de terceros, el Jefe del Departamento no se pronunciará acerca de la aceptación o rechazo sino una vez transcurridos los plazos establecidos en los artículos 9 y, cuando proceda, 10 de esta ley".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del diputado Orpis para reemplazar el artículo 22 por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las

formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. Si subsiste la objeción, el solicitante podrá, dentro del plazo de 30 días, proponer nuevas alternativas o bien, reclamar ante el Jefe del Departamento. De no mediar la corrección o la reclamación dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaren dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el proceso, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. Es una práctica universalmente aceptada el que exista la posibilidad de un "diálogo" entre el "examinador" de una solicitud (en nuestro caso el Conservador de Marcas) y el solicitante. Eso es propio del derecho de petición frente a una

autoridad administrativa y no judicial. En nuestro sistema el Conservador de Marcas actúa como órgano judicial y no administrativo, al producirse el "desasimiento" cada vez que dicta una resolución. Eso no tiene justificación y debiera ser posible flexibilizar la relación Conservador-Solicitante, haciendo posible enmendar las solicitudes que tengan errores, máxime si se considera que éstas aún no han sido publicadas y su enmendadura no provoca perjuicios a terceros.

2. En la práctica se está eliminando el recurso de reclamación ante el Jefe del Departamento, lo que no tiene otra justificación que aliviar la carga de trabajo de ese funcionario, pero eso no puede ser a costa de los derechos de los solicitantes. Es comprensible el deseo de quitarse trabajo de encima que puede tener el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, pero no puede desconocerse que su principal función debe ser, precisamente, pronunciarse y fallar las peticiones que se le efectúan. Todas las demás labores que realiza, debieran estar subordinadas frente a su primera obligación que debiera ser resolver las solicitudes.

3. Es necesario dejar claro que una marca no puede ser rechazada de oficio en una resolución final, por la misma causal que ha sido desechada como impedimento para aceptar la marca a tramitación. (En la actualidad se da profusamente el caso de marcas rechazadas a tramitación por el Conservador, que luego son aceptadas a tramitación por el Jefe del Departamento o por el Tribunal Arbitral, y finalmente son rechazadas de oficio por la misma causal del rechazo original).

4. También se requiere en justicia que si la autoridad supone que existe una causal de impedimento le dé traslado de la misma al solicitante, para que pueda argumentar, tras lo cual debe haber el pronunciamiento definitivo, una vez oído el solicitante. Tampoco se puede aceptar, como ocurre actualmente, que se tramita una solicitud, con aceptación a tramitación, oposición, etc. y finalmente, se rechazan tanto las oposiciones como la solicitud, por una causal sobre la que jamás se ha dicho una palabra en todo el

procedimiento. Eso causa una pésima impresión especialmente en los solicitantes extranjeros.

5. Igualmente, es necesario solucionar el problema que se plantea con aquellas solicitudes que dependen de la resolución previa de un caso anterior; por ejemplo, la resolución de un caso de nulidad de marca, para que quien alega ser el verdadero dueño de una marca que le ha sido "pirateada", pueda registrar su marca, a quien siempre se le rechazan sus solicitudes por la existencia del registro cuya nulidad se discute, de modo que nunca tiene una solicitud con preferencia, frente a un "pirata" que constantemente está presentando nuevas solicitudes. Algo similar ocurre con solicitudes que son rechazadas sobre la base de marcas registradas que pertenecen al mismo solicitante, pero se encuentran registradas a nombre de otro titular relacionado (una filial), y es necesario tramitar una transferencia, para dar curso a la nueva solicitud.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) explicó que en la actualidad se realiza un examen preliminar para analizar forma y fondo. El examen de forma determina que la solicitud esté correctamente presentada; mediante el examen de fondo se realiza una búsqueda en los registros. El proyecto de ley elimina ese examen preliminar con la finalidad de evitar la situación que se produce actualmente por eventuales contradicciones entre la resolución del examen preliminar y la resolución final.

Asimismo, hizo notar que siempre existe la posibilidad de entablar recurso de reclamación, dentro de un plazo de 15 días. Esa es la regla general, y por tanto, a su juicio, es muy extenso el plazo de 30 días; lo lógico, indicó, es que el plazo sea el general, esto es, de 15 días, y para evitar repetir esa circunstancia, hacer referencia a las normas generales.

b) De los diputados Encina, Núñez y Villouta, para sustituir el artículo 22, por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o

aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaren dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el proceso, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento".

-La Comisión, sin debate y por mayoría de votos, aprobó la indicación signada con la letra b) y rechazó la indicación signada con la letra a) y el texto del artículo 22 del mensaje.

-0-

Artículo 23

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con

la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas."

-Indicación del diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 por el siguiente:

"Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases.

Las frases de propaganda podrán solicitarse para publicitar productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen, o bien, establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización, asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; pero si la frase de propaganda se encuentra adscrita o contiene una marca registrada, solo podrá aplicarse en publicidad del mismo objeto de la marca que contiene o a la cual se encuentra adscrita."

El diputado Orpis argumentó la indicación en los siguientes términos:

Es posible solicitar marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para ser aplicadas en publicidad de marcas ya inscritas. Las frases de propaganda pueden estar adscritas a una marca, pero también deben ser consideradas como marcas independientes.

-La Comisión rechazó por mayoría de votos la indicación y aprobó, en la misma forma el texto del mensaje.

-0-

Numeral 18

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 23 bis A

Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios específicos y determinados en cada clase, se tendrá como una solicitud o registro distinto. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros".

-Indicación del diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 bis A, por el siguiente:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. Primero, es necesario que la redacción de esta norma sea absolutamente inequívoca acerca de si el impuesto se paga por producto descrito o por clase. El texto propuesto pareciera indicar que el impuesto se paga por cada producto específico y determinado señalado en la solicitud, aun cuando pertenezcan a una misma clase. Es evidente que el proyecto contempla un alza sustancial de los derechos, pero si lo que se pretende es gravar cada producto solicitado y no la clase, el aumento del tributo es muy significativamente mayor y resulta completamente inaceptable. Este es un aspecto de mucha importancia, que debe quedar resuelto en la ley y no dejarlo a futuras interpretaciones.
2. Aun entendiendo que lo que se grava es la clase y no cada producto reivindicado, hay un aumento sustancial del impuesto para el registro de marcas que identifiquen establecimientos industriales.

Cierto es que ha habido una práctica abusiva en el registro de establecimientos, ya que es común el registro de marcas que identifican un establecimiento industrial de toda clase de artículos y productos, y esas solicitudes pagan sólo un impuesto.

3. Para ser totalmente consistentes, habría también que resolver cómo se cobran los impuestos de los establecimientos comerciales, ya que si bien se registran por región, también pueden proteger varias clases de productos -o todas ellas- pagando sólo un impuesto por región.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación del diputado Orpis, rechazando en los mismos términos el respectivo artículo del mensaje.

-0-

Artículo 23 bis B

"Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales, tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviere ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región".

-La Comisión aprobó, sin debate y por unanimidad el artículo 23 bis B.

-0-

Artículo 23 bis C

"Artículo 23 bis C.- Si a contar del quinto año a partir de la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo período de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma.

Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca".

a) Indicación del diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 bis C por el siguiente:

"Artículo 23 bis C.- Si una marca no ha sido usada dentro de los cinco años precedentes, para productos o servicios de la clase en que fue registrada, o en productos sustitutivos o sucedáneos, se podrá pedir la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga una licencia o autorización de uso inscrita, la hubiere usado en forma continua durante un año al menos, dentro del período de cinco años inmediatamente anterior a la presentación de la demanda de caducidad, o que existan razones de fuerza mayor o circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

En ningún caso procederá la acción de caducidad en contra de las marcas famosas o notorias.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. La redacción es equívoca. Pareciera que el uso se exige a contar del quinto año y no durante los primeros cuatro.

El texto contiene dos situaciones:

- No uso de la marca a contar del quinto año, por un período que no señala, y aun cuando la marca se haya usado en sus primeros años; y

- Suspensión del uso en forma ininterrumpida por cinco años.

¿Qué pasa si la marca se usó en los cuatro primeros años y, a contar del quinto año se suspende su uso por uno, dos o tres años? ¿Caduca o no?

Pareciera que el espíritu es que la interrupción del uso por cinco años consecutivos produce la caducidad, pero eso no está dicho en el texto.

2. Exigir el uso sólo en el territorio nacional, es abusivo. Puede existir un fabricante nacional que produzca su marca para exportación. Si se le caduca la marca en Chile, después será delito que fabrique con la marca aun cuando no venda en Chile. Se le impide continuar su actividad exportadora.

3. Las marcas famosas o notorias no deben quedar expuestas a la acción de caducidad.

b) Indicación del diputado Velasco para reemplazar, en el artículo 23 Bis C, la frase inicial "Si a contar del quinto año" por la frase "Si transcurridos cinco años".

-La Comisión aprobó el texto del mensaje, conjuntamente con la indicación signada con la letra b) por asentimiento unánime y rechazó, por mayoría de votos la indicación signada con la letra a).

-0-

Artículo 23 bis D

"Artículo 23 bis D.- Para efectos del artículo anterior, se considerará como uso:

a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.

b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.

De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicios relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional."

-Indicación del diputado Velasco para reemplazar, en el artículo 23 Bis D, la frase inicial "Para los efectos del" por la frase "No obstante lo señalado en el".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este artículo con la indicación.

-0-

Numeral 19

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 27

Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

"Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe. La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este numeral.

-0-

Numeral 20

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 27 bis

Intercálase el siguiente artículo nuevo, a continuación del artículo 27:

"Artículo 27 bis.- Las disposiciones relativas a la nulidad son aplicables, en cuanto corresponda, a la acción de caducidad por falta de uso de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad por falta de uso de la marca sólo producirá efectos desde el momento en que ésta haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regirá el plazo de prescripción establecido para la acción de nulidad, pudiendo ejercerse siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su ejercicio."

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este numeral.

-0-

Numeral 21

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 28

"Reemplázanse los artículos 28, 29 y 30, por los siguientes:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante para productos, servicios, establecimiento comercial y/o industrial para productos, idénticos o relacionados.

b) Los que en el uso de una marca debidamente registrada incurrieren en prácticas comerciales, desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca

registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior".

Se formularon las siguientes indicaciones a este artículo:

a) De los diputados Encina, Ortiz, Orpis, Velasco y Villouta para sustituir las letras a) y d) del artículo 28 por las siguientes:

"a) Los que sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante para productos, servicios, establecimiento comercial y/o industrial para productos, idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o incurrieren en otra conducta semejante".

b) Del diputado Orpis, para sustituir las letras b y c del artículo 28, por las siguientes:

"b) Los que en uso de una marca debidamente registrada incurrieren en practicas comerciales desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

Sin perjuicio de lo anterior, para los efectos de comparar las propiedades y características de los distintos productos que compiten en el mercado, proporcionando información real y verídica a los

consumidores, se permitirá hacer referencia a productos de diverso origen, mencionando sus marcas, a condición de que la información proporcionada se apoye en antecedentes objetivos que puedan ser comprobados fehacientemente y, además, que no conduzcan a confusión o error del público, ni denigren directa ni implícitamente ninguna firma, producto o servicio, ya sea poniéndolo en ridículo, menospreciándolo, o de cualquier otra forma."

c) Indicación del Ejecutivo para modificar, en el actual numeral 21), que ha pasado a ser 22), el artículo 28 que se reemplaza, de la siguiente manera:

"a) Sustitúyase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100" por "25".

b) Elimínase en el inciso primero, la letra b), modificándose la identificación correlativa subsiguiente.

c) Suprímase en la actual letra c), que ha pasado a ser b), las expresiones "o imitare"."

-La Comisión adoptó los siguientes acuerdos respecto de este artículo e indicaciones:

-Se aprobó, por mayoría de votos, el artículo del mensaje.

-Se rechazó la indicación signada con la letra b) del diputado Orpis, por mayoría de votos.

-Se aprobó, en los mismos términos, la indicación de los diputados Encina, Ortiz, Orpis, Velasco y Villouta, signada con la letra a).

-De la indicación signada con la letra c), que corresponde a la presentada por el Ejecutivo, se aprobó por mayoría de votos la letra a) y se rechazaron las letras b) y c).

-0-

Artículo 29

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el Juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Vargas y Velasco para reemplazar el inciso segundo del artículo 29, por el siguiente:
"Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso, y su posterior distribución o destrucción será facultad del juez competente quien calificará el destino de los bienes decomisados según sea la naturaleza del producto. En el caso de las donaciones, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos".

b) Del diputado Orpis, para sustituir el artículo 29, por el siguiente:

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público de los productos o servicios comercializados con la marca infractora, excluido el Impuesto al Valor Agregado. Si la marca se hubiera estado usando en un establecimiento industrial o comercial, la reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de los productos fabricados o vendidos, respectivamente, en el establecimiento, durante el tiempo en que hizo uso de la marca.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación serán destruidos y los objetos con marca falsificada caerán en comiso a beneficio del propietario de la marca.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan".

c) Indicación de los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso

segundo del artículo 29, entre las expresiones "Los utensilios y el Reglamento, por la siguiente:

"Artículo 29.- Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes".

d) Indicación de los diputados Encina, Núñez, Villouta, Ortiz y Velasco, para sustituir la primera parte del inciso segundo del artículo 29, entre las expresiones: "Los utensilios..." y "...Estas donaciones..." por la siguiente:

"Artículo 29.- Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación".

La Comisión adoptó los siguientes acuerdo respecto de este artículo y las indicaciones:

-Se rechazó por asentimiento unánime la indicación signada con la letra a).

-Se rechazó, en la misma forma, la indicación signada con la letra b).

-Se aprobó la indicación signada con la letra c), por cinco votos a favor y uno en contra.

-Se rechazó la indicación signada con la letra d).

-Se aprobó por asentimiento unánime, el resto del artículo 29 propuesto en el mensaje.

-0-

Artículo 30

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan

transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada.".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del diputado Villouta, para reemplazar en el inciso primero del artículo 30 la cifra "180" por "120"; y en el inciso segundo, la cifra "180" por "60".

b) Del diputado Orpis, para sustituir el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 120 días desde la fecha de la inscripción".

-La Comisión rechazó la indicación signada con la letra a) por tres votos en contra y uno a favor.

-La Comisión rechazó la indicación signada con la letra b) por cinco votos en contra y una abstención.

-Se aprobó el artículo propuesto en el mensaje por tres votos a favor y uno en contra.

-0-

Numeral 22

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 31

Sustitúyase el artículo 31, por el siguiente:

"Artículo 31.- Se entiende por invención 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.".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este numeral.

-0-

Numeral 23)

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 31 bis

Intercálase el siguiente artículo nuevo, a continuación del artículo 31:

"Artículo 31 bis.- En los procedimientos sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, y cuando proceda, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición:

- a) De que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo y;
- b) De que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular del procedimiento patentado no pueda establecer por medio de esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada."

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir en la letra a) la conjunción "y" (de carácter copulativo) por la conjunción disyuntiva "o".

b) Del Ejecutivo para sustituir en el actual numeral 23), que ha pasado a ser 24), en el encabezado del inciso primero, del nuevo artículo 31 bis que se intercala, la frase "En los procedimientos sobre...." por la siguiente: "En el ejercicio de las acciones civiles sobre".

c) De los diputados Encina, Ortiz, Villllouta, Jaramillo y Recondo, para eliminar en el inciso primero del artículo 31 bis la expresión: "y cuando proceda".

-La Comisión aprobó por unanimidad las indicaciones signadas con las letras a), b) y c) y el texto del mensaje.

-0-

Numeral nuevo
Artículo 32

a) Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para sustituir el artículo 32 de la ley vigente, por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley y artículo 1º transitorio de la ley N° 19.039, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país".

b) El diputado Orpis formuló indicación para sustituir el texto del artículo 32 por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país".

c) De los diputados Encina, Ortiz, Velasco, Villouta y Núñez, para agregar un inciso segundo al artículo 32, del siguiente tenor:

"El principio de no discriminación por área de la técnica se entenderá previa salvaguardia y respeto del patrimonio biológico y genético nacional, así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales. En consecuencia, el otorgamiento de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará sujeto a que ese material haya sido adquirido de conformidad con las normas internacionales y nacionales pertinentes".

-La Comisión aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra a), rechazó por cinco votos en contra y uno a favor la indicación signada con la letra b) y aprobó por cinco votos a favor y una abstención la indicación signada con la letra c).

Numeral 24

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 33

Sustitúyanse los siguientes artículos 33, 37, 39, 40, 42 y 43, por los siguientes:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior".

Se formularon la siguientes indicaciones:

a) Del diputado Orpis para sustituir el artículo 33 por el siguiente:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior".

b) Del Ejecutivo para modificar el actual numeral 24), que ha pasado a ser 25), de la siguiente manera:

a) Reemplázase su encabezado, por el siguiente:

"24) Deróganse los artículos 40 y 41 y sustitúyanse los artículos 33, 37, 39, 42 y 43, por los siguientes:".

b) Elimínase el nuevo artículo 40 que incorpora el proyecto".

La Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

-Aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra a).

-Rechazó, en los mismos términos, el texto del artículo 33 del mensaje.

-Aprobó por unanimidad, la indicación signada con la letra b).

-0-

Artículo 37

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos; y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Las variedades vegetales gozarán de protección en la medida que puedan acogerse a lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilización se resolviere un problema técnico que antes no tenía solución equivalente".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Villouta, Velasco, Núñez y Tuma, para reemplazar la letra b) por la siguiente:

"b) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, excepto los microorganismos".

b) De los diputados Encina y Ortiz, para consultar una nueva letra nueva, como f), del siguiente tenor:

"f). El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentren en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural".

El diputado Encina explicó que la indicación tiene por objeto impedir la posibilidad de patentar cualquier tipo de genoma (plantas, entre otras), y no sólo los genomas humanos.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime, el artículo 37 conjuntamente con las dos indicaciones formuladas.

-0-

Artículo 38 (de la ley N° 19.039)

"Artículo 38.- No son patentables los inventos contrarios a la ley; al orden público, a la seguridad del Estado; a la moral y buenas costumbres, y todos aquellos presentados por quien no es su legítimo dueño".

-Los diputados Encina y Ortiz formularon indicación para sustituir el texto del artículo 38 de la ley, por el siguiente:

"Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación".

El diputado Encina explicó que la indicación tiene por objeto modernizar la disposición y adecuarla a los tiempos actuales, pues indirectamente se protege la salud o vida de las personas o de los animales y se preservan los vegetales y el medio ambiente.

-Sin discusión, se aprobó por asentimiento unánime, la indicación de los diputados Encina y Ortiz.

Artículo 39 del mensaje

"Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud".

-La Comisión aprobó por unanimidad este artículo en los mismos términos propuestos en el mensaje.

-0-

Artículo 40 del mensaje

"Artículo 40.- Se entiende por "Mejoras", las modificaciones introducidas a una invención ya conocida, siempre que represente un perfeccionamiento o desarrollo de la invención primitiva e integre la misma unidad inventiva general".

-El ejecutivo formuló indicación para suprimir el texto de este artículo propuesto en el mensaje.

-La Comisión aprobó por unanimidad, la referida indicación.

-0-

Artículo 42 del mensaje

"Artículo 42.- No será considerada para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en la medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta:

a) De las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) De las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) De los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad.

-0-

Artículo 43 del mensaje

"Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

-Un resumen del invento.

-Una memoria descriptiva del invento.

-Pliego de reivindicaciones.

-Dibujos del invento, cuando procediere".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad.

-0-

Numeral 25

El texto del mensaje es el siguiente:

Intercálase el siguiente artículo nuevo, a continuación del artículo 43:

Artículo 43 bis

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Éstas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida."

-Sin debate, se aprobó por unanimidad.

-0-

Numeral 26

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 45

Sustitúyanse los artículos 45 y 49, por los siguientes:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieren acompañado los documentos señalados precedentemente.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 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 y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección hecha fuera de plazo o nueva presentación.

No obstante lo establecido en los incisos precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante, y previo desarchivo, podrá subsanar los errores u omisiones

dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono sin que pierda el derecho de prioridad de la solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por no presentada".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad.

-0-

Artículo 49

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Por consiguiente, el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

1) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

2) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca en venta o comercialice tal procedimiento".

a) Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta presentaron indicación para reemplazar el artículo 49 por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Por consiguiente el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

a) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice, importe o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

b) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca a la venta, comercialice o importe tal procedimiento o el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento".

-Sin debate, se aprobó por asentimiento unánime la indicación signada con la letra a). Por igual votación

se dio por rechazado el artículo propuesto en el mensaje.

-0-

Numeral 27

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 49 bis A

Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 49:

"Artículo 49 bis A.- En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones".

Artículo 49 bis B

"Artículo 49 bis B.- El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente."

-Sin debate, se aprobó por asentimiento unánime el numeral 27.

-0-

Numeral nuevo

-Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para intercalar, a continuación del artículo 49 bis B, el siguiente artículo 49 bis C:

"Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero con su consentimiento".

-El diputado Orpis formuló indicación para reemplazar el texto propuesto en la indicación de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, por el siguiente:

"Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho en Chile o por un tercero con su consentimiento".

-La Comisión aprobó por mayoría de votos la indicación de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta y rechazó, en la misma forma, la indicación del diputado Orpis.

-0-

Numeral 28

El texto del mensaje es el siguiente:

"Sustitúyanse los artículos 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, por los siguientes:

Artículo 50 del mensaje

"Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

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

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de diez años contado desde la presentación de la solicitud".

-La Comisión aprobó, por unanimidad, el artículo 50 del mensaje.

-0-

Artículo 51

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 51.- Sólo se podrán otorgar licencias no voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en abuso monopólico. La existencia del abuso será declarada por la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

La sentencia de dicha Comisión deberá calificar, a lo menos, los siguientes aspectos:

- 1) La existencia de una situación de abuso monopólico, la que debe ser considerada en función de sus circunstancias propias.
- 2) En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la duración y el alcance de la licencia, limitándola a los fines para los cuales fue concedida, además del monto de la compensación que deberá pagar periódicamente el licenciatario al titular de la patente. Tratándose de tecnología de semiconductores,

la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.

La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la licencia.

La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Comisión Resolutiva estará facultada para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

Para todos los efectos de los análisis de los estados financieros y contables se aplicarán las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros previstas para las sociedades anónimas abiertas".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del Ejecutivo, para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 51.- El Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior deberá comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior; y

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior. Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

b) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- El Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

2) Cuando por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias obligatorias por patentes dependientes quedarán sometidas a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior; y

c) El titular de la patente anterior podrá en las mismas circunstancias obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo y dio por rechazado, en consecuencia, el artículo respectivo del mensaje.

-Asimismo, declaró inadmisibles las indicaciones b).

-0-

Artículos nuevos (a continuación del 51)

-El Ejecutivo formuló indicación para intercalar, a continuación del nuevo artículo 51, que sustituye al actual, los siguientes artículos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, nuevos:

Artículo 51 bis A

"Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una patente no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia".

-La Comisión aprobó este artículo, sin debate y por cinco votos a favor y una abstención, con la sola modificación de sustituir en el inciso primero, la palabra "patente" por licencia".

-0-

Artículo 51 bis B

"Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria hará las veces de una demanda. Ésta deberá contener todos los requisitos de la misma y será tramitada ante el Departamento de Propiedad Industrial de acuerdo al procedimiento de nulidad de marca comercial establecido en el Reglamento de esta ley".

-Se formuló indicación de los diputados Encina, Ortiz, Núñez y Villouta, para sustituir la frase: "marca comercial establecido en el reglamento de esta ley" por la siguiente: "patente establecidos en esta ley y en el reglamento".

-La Comisión aprobó, sin debate y por cinco votos a favor y una abstención este artículo conjuntamente con la indicación.

-0-

Artículo 51 bis C

"Artículo 51 bis C.- El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, el Jefe del Departamento deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida, y por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente".

-La Comisión aprobó este artículo sin debate y por cinco votos a favor y una abstención.

-0-

Artículo 51 bis D

"Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Jefe del Departamento, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria."

-La Comisión aprobó el artículo sin debate y por cinco votos a favor y una abstención.

-0-

Artículo 52

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un invento patentado.
- c) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario y con fines comerciales, haga uso, en conformidad con el N° 2 del inciso 2° del artículo 49, de un procedimiento patentado.
- d) El que con fines comerciales imitare una invención patentada.
- e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Se formularon las siguientes indicaciones:

- a) De los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina para sustituir en el inciso primero, la frase: "a beneficio fiscal" por "a beneficio del Fondo Común Municipal" y el guarismo "100" por "25".
- b) Del diputado Orpis para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un invento patentado.

c) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario y con fines comerciales, haga uso, en conformidad con el N° 2 del inciso 2° del artículo 49, de un procedimiento patentado.

d) El que con fines comerciales imitare una invención patentada.

e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores, si se tratara de una patente para productos, o del valor de venta de los productos elaborados conforme al método, si se tratara de una patente de procedimiento.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. La rebaja en la pena es un muy mal precedente. Con una pena de 25 UTM prácticamente se llega a penas de falta y así son percibidos estos delitos en los juzgados del crimen.

Se puede tener la mejor ley del mundo declarativa de derechos, pero si no hay acciones eficaces para hacer respetar los derechos, ellos no valen nada.

2. Se requiere mejorar la redacción de la letra e) inciso primero: agregar que "sea" otorgada.

En el inciso tercero, se copió la norma de marcas, que no es aplicable.

3. También en este caso parece abusivo que se permita la entrada al mercado de productos infractores, aun cuando sea bajo la fórmula de una donación benéfica.

4. Al igual que en las marcas, es necesario crear una presunción para evaluar la reparación de daños y perjuicios.

c) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir, en el artículo 52 las letra b) y e), por las siguientes:

- "b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un invento patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley.

e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente sea otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley".

d) Del Ejecutivo para modificar el artículo 52, que sustituye al actual, de la siguiente forma:

i) Reemplázase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100", por "25".

ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

iii) Elimínase la letra d), pasando la actual letra c), a ser d).

iv) Suprímase en el actual literal e), que ha pasado a ser d), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue."

e) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso tercero del artículo 52, por el siguiente: entre las expresiones "Los utensilios... y... el Reglamento.", por la siguiente:

- "Los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso".

- La Comisión sin debate adoptó, respecto de este artículo, los siguientes acuerdos:

- Las indicaciones signadas con las letras a) y b) fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión, en razón de que tratan materias de la exclusiva iniciativa constitucional del Presidente de la República.

- La indicación signada con la letra c) se aprobó por tres votos a favor y uno en contra.

- La indicación signada con la letra d) se aprobó por mayoría de votos la letra i) y se rechazó el resto de los números ii), iii) y iv).

- La indicación signada con la letra e) se aprobó por asentimiento unánime.

- Se aprobó, por mayoría de votos, el resto del artículo 52 del mensaje.

-0-

Artículo 53

El texto del mensaje, es del siguiente tenor:

"Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente ya sea en el producto mismo o en el envase y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I". y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productores a los que afecte dicha solicitud".

-La Comisión aprobó este artículo, sin debate y por asentimiento unánime, con la sola modificación de reemplazar en el inciso cuarto la palabra "productores" por "productos".

-0-

Artículos 58 y 59

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

Un resumen del modelo de utilidad.

Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.

Pliego de reivindicaciones.

Dibujos de modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente".

"Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U"., y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley".

-La Comisión aprobó estos dos artículos, sin debate y por asentimiento unánime.

-0-

Artículo 61

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones

correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado.

c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, para sustituir en el inciso primero, la frase: "a beneficio fiscal" por "a beneficio del Fondo Común Municipal" y el guarismo "100" por "25".

b) Del diputado Orpis para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare

o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado.

c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. La rebaja en la pena es un muy mal precedente. Con una pena de 25 UTM prácticamente se llega a penas de falta y así son percibidos estos delitos en los juzgados del crimen.

Se puede tener la mejor ley del mundo declarativa de derechos, pero si no hay acciones eficaces para hacer respetar los derechos, ellos no valen nada.

2. En el inciso tercero de la letra d), se copió la norma de marcas, que no es aplicable.

3. También en este caso parece abusivo que se permita la entrada al mercado de productos infractores, aun cuando sea bajo la fórmula de una donación benéfica.

4. Al igual que en las marcas, es necesario crear una presunción para evaluar la reparación de daños y perjuicios.

c) Del Ejecutivo para modificar el artículo 61, en los siguientes términos:

i) Reemplázase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100", por "25".

ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

iii) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

iv) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue.

d) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso tercero del artículo 61, entre las expresiones "Los utensilios... y... el Reglamento.", por la siguiente:

"Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso".

e) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para reemplazar las letras b) y d) del artículo 61 por el siguiente:

"b) El que sin la debida autorización del titular o cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, la patente

otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos".

-La Comisión sin debate adoptó los siguientes acuerdos respecto de este artículo y las indicaciones:

-La indicación signada con la letra a) de los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, se declaró inadmisibles por parte del señor Presidente de la Comisión por considerar materias que son de iniciativa constitucional exclusiva del Presidente de la República.

-La indicación signada con la letra b) del diputado Orpis se rechazó por tres votos en contra y uno a favor.

-La indicación signada con la letra c) del Ejecutivo se aprobó la signada i) y se rechazaron por unanimidad las signadas ii), iii) y iv).

-Las indicaciones signadas con las letras d) y e) de los diputados Encina, Núñez y Villouta se aprobaron por mayoría de votos.

-La Comisión aprobó, por mayoría de votos, el resto del artículo 61.

-0-

Artículo 62

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende 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.

Los diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

No podrán protegerse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza, sin

perjuicio de los derechos de autor que se le confieran al titular para esta clase de productos".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del diputado Núñez, para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 62º.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende 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.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas y/o colores que se desarrollen en un plano (bidimensional) para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada".

b) Del diputado Orpis, para reemplazar el texto del artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- La denominación de diseño industrial estará referida a:

a) Modelo Industrial: Un modelo 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, de tal manera que resulte una fisonomía original, nueva y diferente.

b) Dibujo Industrial: Un dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas y/o colores que se

incorporen a un producto industrial, que le den una apariencia especial original, nueva y diferente. Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

La alternativa propuesta por esta indicación tiene la ventaja de que el Departamento de Propiedad Industrial no requeriría crear nuevos Registros para incorporar la figura del dibujo industrial, sino que, se puede seguir utilizando la misma numeración correlativa hasta ahora llevada para los diseños industriales.

La nueva definición de diseños industriales comprende a los modelos industriales (formas tridimensionales) y los dibujos industriales (forma bidimensionales).

Se incluye expresamente a los estampados de la industria textil.

Se elimina el párrafo que excluye de protección a las indumentarias. (Cabe hacer presente que la ley de Derecho de Autor no confiere derechos sobre productos de indumentaria).

-La Comisión sin debate aprobó la indicación signada con la letra a) por tres votos a favor y uno en contra.

-Respecto de la indicación signada con la letra b) se rechazaron, por tres votos en contra y uno a favor, las letras a) y b) y se aprobó por unanimidad el inciso tercero.

-Se rechazó, en consecuencia, el texto del artículo 62 propuesto en el mensaje.

-0-

Artículos nuevos, a continuación del artículo 62

-Indicación del diputado Núñez para consultar, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos, como 62 bis y 62 bis A, del siguiente tenor:

"Artículo 62 Bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas contempladas en esta ley y a las contenidas en la ley N° 17.336.

Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños industriales:

a) Aquellos cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

b) Aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular".

-La Comisión aprobó estos artículos nuevos, sin debate y por asentimiento unánime.

-0-

Artículos 63, 64, 65 y 66

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 63.- Las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente título. En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50".

"Artículo 64.- Con la solicitud de diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

Solicitud.

Memoria descriptiva.

Dibujo.

Prototipo o maqueta, cuando procediere.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente".

"Artículo 65.- El registro de un diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contados desde la fecha de su solicitud".

"Artículo 66.- Todo diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión Diseño Industrial o las iniciales D.I. y el número del registro.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del diseño industrial. Pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente".

-El diputado Núñez formuló indicación para sustituir estos artículos, por los siguientes:

"Artículo 63.- Las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio a las disposiciones especiales contenidas en el presente título. En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las misma causales señaladas en el artículo 50".

"Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo y diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

Solicitud.

Memoria descriptiva.

Dibujo.

Prototipo o maqueta, cuando procediere.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente".

"Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contados desde la fecha de la solicitud".

-La Comisión aprobó, sin debate y por asentimiento unánime la indicación del diputado Núñez, (a los artículos 63, 64 y 65) dando por rechazados los respectivos artículos del mensaje.

-Los diputados Encina, Núñez, Ortiz, Villouta y Jaramillo, formularon indicación para sustituir el texto del artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales D.I. y el número del registro.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial. Pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente".

-La Comisión aprobó la indicación de los diputados Encina, Núñez, Ortiz, Villouta y Jaramillo por asentimiento unánime.

-0-

Artículo 67

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un diseño industrial registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del diputado Núñez para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado.
- c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.
- d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios, elementos o productos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o la distribución benéfica según resulte de la calificación de los bienes decomisados. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

b) Del diputado Orpis, para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un diseño industrial registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

c) Del Ejecutivo, para sustituir este artículo por el siguiente:

"i) Reemplázase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100", por "25".

ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

iii) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

iv) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue".

d) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para reemplazar las letras b) y d) del artículo 67 por el siguiente:

"b) El que sin la debida autorización del titular o cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño

industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos".

e) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso tercero del artículo 67, entre las expresiones "Los utensilios... y... el Reglamento.", por la siguiente:

"Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso".

La Comisión sin debate adoptó los siguientes acuerdos, respecto del artículo y de las indicaciones formuladas:

-Las indicaciones signadas con las letras a) del diputado Núñez y b) del diputado Orpis, fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión, en razón de consultar materias que son de iniciativa constitucional exclusiva del Presidente de la República.

-En la indicación signada con la letra c) del Ejecutivo se aprobaron las signadas con las letras i) y ii) y se rechazaron las signadas con las letras iii) y iv).

-Se aprobó por mayoría de votos el resto del mensaje.

-Las indicaciones signadas con las letras d) y e) de los diputados Encina, Núñez y Villouta se aprobaron por mayoría de votos.

-0-

Artículos 68, 69, 70, 71 y 72

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.

Artículo 69.- La facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiere beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizare medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada.

Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita.

Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente o del modelo de utilidad, esquema de trazado o topografía de circuitos

integrados según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita.

Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, D y E de esta ley."

-La Comisión aprobó estos cinco artículos sin debate, por mayoría de votos, en los mismos términos propuestos en el mensaje.

-0-

Numeral 29

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título VIII y Título IX, respectivamente:

TÍTULO VII

De los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados"

Para incorporar, a continuación del artículo 72, el siguiente título nuevo: "De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados", pasando los actuales títulos VII y VIII a ser VIII y IX, respectivamente:

Artículos 73, 74, 75 y 76

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 73.- Se entenderá por "Circuito Integrado" un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica.

Artículo 74.- Se entenderá por "Esquema de Trazado o Topografía de Circuitos Integrados" la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales. Se

considerarán originales en la medida en que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1. Reproduzca, en su totalidad, o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2. Venda, o distribuya en cualquier otra forma con fines comerciales el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido o un producto que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida que éste siga conteniendo un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente protegido".

-La Comisión aprobó estos cuatro artículos, sin debate, por unanimidad y en los mismos términos propuestos en el mensaje.

-0-

Artículo 77

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1. A las reproducciones de los esquemas de trazado o topografías o de circuitos integrados a los cuales se

le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2. A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, que cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3. A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables, para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pudiéndosele exigir por parte del titular del derecho protegido, una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4. Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero".

Se consultó acerca del alcance de la frase. "regalía razonable", que figura en el inciso tercero del N° 3. Se informó que en materia de propiedad industrial existen ciertos patrones, cantidades o valores que se manejan en el mundo de las licencias, que son comúnmente conocidas por aquellos que acceden a las licencias respecto de cualquier tipo de tecnología, sea por invención o por esquemas de trazado. Y, a eso es lo que se refiere la disposición con precio razonable: aquello que se pagaría en el caso de que no hubiese conflicto y el tercero pudiese libremente acceder a un titular. No es posible reglamentar el precio.

-La Comisión aprobó este artículo por asentimiento unánime.

-0-

Artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

-Solicitud.

-Memoria descriptiva.

-Prototipo o maqueta, cuando procediere.

-Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos

integrados o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

- a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no es el legítimo creador ni su cesionario;
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.
- c) Cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente".

-La Comisión aprobó estos siete artículos, sin debate, por unanimidad y en los mismos términos propuestos en el mensaje.

-0-

Artículo 85

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

- a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado,

utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquier de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, para sustituir en el inciso primero del artículo 85, la frase: "multa a beneficio fiscal" por la siguiente: "multa a beneficio del Fondo Común Municipal" y para reemplazar el guarismo "100" por "25".

b) Del diputado Orpis para reemplazar el artículo 85 por el siguiente:

"Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. La rebaja en la pena es un muy mal precedente. Con una pena de 25 UTM prácticamente se llega a penas de falta y así son percibidos estos delitos en los juzgados del crimen.

Se puede tener la mejor ley del mundo declarativa de derechos, pero si no hay acciones eficaces para hacer respetar los derechos, ellos no valen nada.

2. En el inciso tercero de la letra d), se copió la norma de marcas, que no es aplicable.

3. También en este caso parece abusivo que se permita la entrada al mercado de productos infractores, aun cuando sea bajo la fórmula de una donación benéfica.

4. Al igual que en las marcas, es necesario crear una presunción para evaluar la reparación de daños y perjuicios.

5. La multa debería ser a beneficio del Fondo Común Municipal, para ser consistente con los casos anteriores.

c) Del Ejecutivo para modificar el artículo 85 de la siguiente manera:

"a) Reemplázase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100" por "25".

b) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que le antecede por un punto aparte (.).

c) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

d) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue".

d) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir las letras a), b) y c) del artículo 85 y agregar una letra d) nueva por las siguientes:

"a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

e) De los diputados Encina, Núñez y Villouta, para sustituir la primera parte del inciso tercero del artículo 85, entre las expresiones "Los utensilios... y... el Reglamento" por la siguiente: "Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los objetos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica, según resulte de las circunstancias del caso".

El señor Presidente de la Comisión, en uso de sus atribuciones reglamentarias declaró inadmisibles las indicaciones de los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, signada con la letra a) y del diputado Orpis signada con la letra b), por referirse a materias de exclusiva iniciativa constitucional de S. E. el Presidente de la República.

Respecto al artículo e indicaciones, la Comisión, sin debate, adoptó los siguientes acuerdos:

-Aprobó por mayoría de votos la indicación signada con la letra c) del Ejecutivo.

-Aprobó, asimismo, las indicaciones signadas con las letras d) y e) de los diputados Encina, Núñez y Villouta.

-Se aprobó el resto del artículo del mensaje.

-0-

Numeral 30

Artículos 86, 87, 88, 89 y 90

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Sustitúyese el actual Título VII, que pasó a ser VIII, por el siguiente:

"TÍTULO VIII

Disposiciones Finales

Artículo 86.- Deróganse el decreto ley N° 58, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley N° 18.591; el artículo 38 de la ley N° 18.681; y la ley N° 18.935".

a) Los diputados Núñez y Tuma, formularon indicación para sustituir el título VIII (artículos 86 a 90) sobre "Protección de la información no divulgada", del siguiente tenor:

"Artículo 86.- Las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

a) Sea secreta, en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos, incluyendo prácticas, tales como:

1. El incumplimiento de contrato.

2. El abuso de confianza.

3. La instigación a la infracción.

4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por

negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas y,

5. La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos".

b) El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el texto de la indicación de los diputados Núñez, Tuma, por el siguiente:

"Sustitúyanse los actuales Títulos VII y VIII, que han pasado a ser Título VIII y Título IX, por los siguientes, nuevos:

"TÍTULO VIII

De la Protección de la Información no Divulgada

Artículo 86.- Para efectos de esta ley, las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros, sin su consentimiento y de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

a) Sea secreta, en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información de que se trata;

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no

divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos. Estos actos incluyen prácticas tales como:

1. El incumplimiento de contrato.
2. El abuso de confianza.
3. La instigación a la infracción.
4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas".

-La Comisión sin debate aprobó por simple mayoría la indicación signada con la letra a) de los diputados Núñez y Tuma y rechazó, en la misma forma, la indicación signada con la letra b) del Ejecutivo.

-0-

Artículo 87 (nuevo)

-El Ejecutivo formuló indicación para consultar un artículo nuevo, como 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados, referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos".

La Comisión sin debate rechazó por asentimiento unánime este artículo.

-0-

Artículo 87

Se presentaron las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar un artículo 87 del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio del Fondo Común Municipal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso, y su posterior distribución o destrucción será facultad del juez competente, quien calificará el destino de los bienes decomisados según sea la naturaleza del producto. En el caso de donaciones, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

b) Del diputado Orpis, para consultar el siguiente artículo 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio del Fondo Común Municipal de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la información, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos o servicios fabricados o prestados valiéndose de esa información.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión del delito mencionado en este artículo y los objetos producidos valiéndose de la información sustraída, caerán en comiso a beneficio del propietario de la información.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. Como se ha señalado anteriormente, no es conveniente que el valor inferior de la pena sea de sólo 25 UTM.

2. En el inciso tercero, se copió la norma de marcas, que no es aplicable.

3. También en este caso parece absurdo que se considere la posibilidad de que el juez pueda "distribuir" la información no divulgada que haya sido incautada.

4. Al igual que en los casos anteriores, es necesario crear una presunción para evaluar la reparación de daños y perjuicios.

c) Indicación del diputado Núñez, para consultar el siguiente artículo 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa, a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de

la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

d) Del Ejecutivo para consultar el siguiente artículo 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa, a beneficio Fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

No obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Las donaciones que la distribución implica el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos".

e) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso cuarto del artículo 87 (de la indicación del Ejecutivo) entre las expresiones "Los utensilios ... y ...Reglamento", por lo siguiente:

"Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso".

f) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para agregar, a continuación del inciso cuarto, los siguientes incisos nuevos:

"Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Las sanciones establecidas en este artículo se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales".

-La Comisión sin debate adoptó los siguientes acuerdos: La indicación signada con la letra a), fue rechazada por mayoría de votos.

-Las indicaciones de los diputados Orpis signada con la letra b) y Núñez signada con la letra c) fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

-Las indicaciones signadas con las letras d), e), y f) se aprobaron por mayoría de votos.

-0-

Artículo 88

-Los diputados Núñez y Tuma, formularon indicación, para consultar un artículo 88 del siguiente tenor:

"Artículo 88: Las disposiciones y sanciones establecidas en este título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales. En particular se entenderán no obstante las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio del pleno respeto de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal, primando entre unas y otras, en caso de conflicto, las concernientes a la privacidad".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 88.- Las disposiciones y sanciones establecidas en este título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales.

En la aplicación de este título se deberán tener en consideración las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal. En caso de conflictos

entre unas y otras, primarán las concernientes a la privacidad".

-La Comisión aprobó por mayoría de votos la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 89

Se presentaron las siguientes indicaciones:

a) Los diputados Núñez y Tuma, formularon indicación, para consultar un artículo 89 del siguiente tenor:

"Artículo 89: Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley, son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título".

b) El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el texto de la indicación de los diputados Núñez y Tuma, por el siguiente:

"Artículo 89.- Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley, son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título.

-La Comisión aprobó la indicación del Ejecutivo (signada con la letra b), por simple mayoría de votos y rechazó en la misma forma la indicación de los diputados Núñez y Tuma (signada con la letra a).

-0-

Artículo 90

a) Los diputados Núñez y Tuma, formularon indicación, para consultar un artículo 90 del siguiente tenor:

"Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal".

b) El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 90: Derógase el artículo 284 del Código Penal y el número 2 del artículo 18 de Código de Procedimiento Penal".

c) Los diputados Encina, Núñez, Villouta, Ortiz y Jaramillo, formularon indicación del siguiente tenor:

"Artículo 90: Derógase el artículo 284 del Código Penal.

No será aplicable, para los efectos de esta ley, lo dispuesto en el artículo 18, N° 2 del Código de Procedimiento Penal".

-La Comisión rechazó por simple mayoría las indicaciones signadas con las letras a) y b) y aprobó la indicación signada con la letra c).

-0-

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para sustituir el título IX (que comprende los artículos 91 a 104) por el siguiente:

"TÍTULO IX

De las Indicaciones geográficas

"Artículo 91.- La presente ley reconoce y ampara la utilización de indicaciones geográficas para identificar 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". Con la finalidad de hacer concordante esta disposición con el artículo 1º del proyecto de ley, corresponde agregar a la denominación del título respectivo la frase "y denominaciones de origen".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el artículo 91 de la indicación de los diputados Núñez y Tuma, por el siguiente:

"TÍTULO IX

De las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

Artículo 91.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones.

a) 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.

b) Se entiende por denominación de origen 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 exclusivamente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen fundamentalmente dentro de una zona geográfica delimitada".

-Los diputados Encina, Núñez y Ortiz presentaron indicación para reemplazar la letra b) del Ejecutivo, por la siguiente:

"b) Se entiende por denominación 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 los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen dentro de una zona geográfica delimitada".

-La Comisión sin debate aprobó por unanimidad la indicación del Ejecutivo con la indicación de los diputados Encina, Núñez y Ortiz. Rechazó, en la misma forma, la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 92

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 92.- Las indicaciones geográficas se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola. Las indicaciones geográficas no pueden ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 92.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir

sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley".

-La Comisión aprobó, sin debate y por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 93

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma a un Registro de Indicaciones Geográficas que se llevará al efecto.

Se registrará una indicación geográfica a solicitud de cualquier persona natural o jurídica que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación se encuentren en la región o en la localidad a la cual corresponde la indicación geográfica y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También, podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el texto de artículo 93, por el siguiente:

"Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma a un Registro de Indicaciones Geográficas y denominaciones de origen que se llevarán al efecto.

Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición, cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los

demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 94

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen a la definición contenida en el artículo 1º de esta ley.
- b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.
- c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general.
- e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica reconocida para el mismo producto".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen con la definición contenida en el artículo 91 de esta ley.
- b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.
- c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate,

entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general.

e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica o denominación de origen reconocida para el mismo producto".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 95

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas extranjeras protegidas en su país de origen y que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94, tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

No procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas extranjeras o cuando tales indicaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile durante diez años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras protegidas en su respectivo país que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94 tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

Sin embargo, no procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras o cuando tales indicaciones o denominaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile, durante diez años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 96

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica deberá indicar:

- a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación pedida.
- b) La indicación geográfica.
- c) El área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación delimitándola atendiendo caracteres geográficos y la división político- administrativa del país.
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.
- e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes en el sentido de que las características o cualidades que se le

atribuyen al producto son imputables fundamentalmente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación solicitada".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica deberá indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido de que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 97

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 97.- El Departamento no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada

ante el Tribunal de Propiedad Industrial, recurso que deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 97°.- El Departamento no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94°.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Dicho recurso deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 98

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Sin perjuicio de lo que resuelva la autoridad, si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 99

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica, indicará:

a) La Indicación Geográfica reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la indicación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica reconocida".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, señalará:

a) La Indicación Geográfica o denominación de origen reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 100

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 101

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica o denominación de origen cuando se hayan infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 102

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas de que trata este Título".

-El diputado Núñez formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título".

-La Comisión aprobó la indicación del diputado Núñez por asentimiento unánime, rechazando la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 103

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica".

-El diputado Orpis formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica reconocida para los productos indicados en el registro, a condición de que los

productos sean íntegramente producidos y procesados dentro de los límites de la zona geográfica respectiva. Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, podrán usar comercialmente la indicación geográfica o denominación de origen reconocida para los productos indicados en el registro. Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen", según corresponda".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazadas las indicaciones de los diputados Núñez y Tuma y del diputado Orpis.

Artículo 104

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes

conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

-El Ejecutivo formuló indicación para consultar en el proyecto de ley, los siguientes artículos nuevos, permanentes:

a) Para consultar un artículo 105, del siguiente tenor:

Artículo 105

"Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados.

b) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

c) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada.

d) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica.

Las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Al que reincidiera dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior".

b) Los diputados Encina, Núñez y Villouta formularon indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que en el uso de una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, incurrieren en prácticas comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo",

"imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará mutatis mutandi respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley N° 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

Los condenados de acuerdo a este artículo, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos".

-El señor Presidente de la Comisión declaró inadmisibles los incisos cuarto y quinto de esta indicación presentada por los diputados Encina, Núñez y Villouta, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

c) El Ejecutivo formuló, posteriormente, una indicación para:

a) Sustituir el inciso segundo del artículo 105, por el siguiente:

"Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación

geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley N° 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola."

b) Agregar los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos al artículo 105:

"Los condenados de acuerdo a este artículo, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas, caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada, se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos."

-La Comisión rechazó la indicación del Ejecutivo signada con la letra a), y aprobó la indicación signada con la letras b), salvo los incisos cuarto y quinto declarados inadmisibles, y aprobó la indicación signada con la letra c).

-0-

Artículo 106

TÍTULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1º: De las Acciones Civiles

"Artículo 106.- Los delitos tipificados en esta ley y la correspondiente acción y sanción penal, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan

contra quienes lesionen los derechos consagrados en ella.

En particular, el titular cuyo derecho industrial o información no divulgada sea lesionado, podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios causados de conformidad con las normas establecidas en este título.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso de conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas categorías de derechos reconocidos en esta ley.
- d) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Habrá también acción civil para impedir el daño contingente o amenaza de daño en contra de los derechos consagrados en esta ley".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, este artículo.

-0-

Artículo 107

"Artículo 107º.- Será competente para conocer de las acciones a que dé lugar la aplicación del presente título, el Juez de Letras del lugar donde se haya cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes. Habiendo varios tribunales en el mismo territorio, se aplicarán las reglas de distribución de causas que correspondan, de acuerdo a lo establecido por la respectiva Corte de Apelaciones. Si fueren varios los lugares donde se hubiere cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes, la acción podrá entablarse ante el Juez en lo Civil de cualquiera de ellos, a elección del demandante.

Cuando la acción haya sido precedida por una solicitud de medida prejudicial, la causa civil quedará radicada en el Tribunal que conoció de tal medida".

-La Comisión aprobó este artículo, sin debate y por asentimiento unánime.

-0-

Artículo 108

-Indicación del Ejecutivo para agregar un artículo 108 nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 108.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderá a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder".

-La Comisión aprobó este artículo, sin debate y por asentimiento unánime.

-0-

Artículo 109

"Artículo 109.- El ejercicio previo de las acciones civiles establecidas en este título no implicará la renuncia de la acción penal.

No obstante lo anterior, deducidas las acciones en sede civil, no podrá procederse criminalmente, sino hasta que quede ejecutoriada la sentencia que acogiere total o parcialmente la demanda. En todo caso, la notificación válida de la demanda interrumpirá la prescripción de la acción penal a condición de que una vez ejecutoriada la sentencia aludida se formule la correspondiente denuncia o querrela. La sentencia que rechazare totalmente la demanda extinguirá las acciones penales que emanaren de los hechos contenidos en ella.

Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por objeto indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en los casos y formas establecidos en el Código Procesal Penal".

-Los diputados Encina, Núñez y Villouta formularon indicación para suprimir en el inciso segundo del artículo 109, la expresión:

"a condición de que una vez ejecutoriada la sentencia aludida se formule la correspondiente denuncia o querrela".

-Indicación de los diputados Encina, Núñez y Villouta para reemplazar el inciso tercero del artículo 109 propuesto por la indicación del Ejecutivo, por el siguiente:

"Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones,

salvo la que tenga por objeto indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en la forma establecida en el Código Procesal Penal".

-La Comisión aprobó la indicación del Ejecutivo, con las dos indicaciones de los diputados Encina, Núñez y Villouta a los incisos segundo y tercero.

-0-

Artículos 110 a 132

"Artículo 110.- La indemnización de los daños y perjuicios efectivamente causados y acreditados, se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el perjudicado dejare de percibir como consecuencia de la comercialización efectuada por el infractor de los productos o servicios ilícitos.

En ausencia de dichas utilidades y beneficios, como consecuencia de la no explotación de los derechos protegidos, la indemnización se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el infractor habría percibido de la comercialización de los productos o servicios ilícitos".

"Artículo 111.- La cuantía del lucro cesante se determinará, a elección del demandante, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Los beneficios que el titular hubiere obtenido mediante el uso o explotación del derecho si no hubiera tenido lugar la infracción.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

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

"Artículo 112.- La indemnización de daños y perjuicios podrá exigirse solamente respecto de los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se haya ejercitado la correspondiente acción".

"Artículo 113.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieren comercializado productos que infrinjan un derecho de patente de

invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, salvo que estas mismas personas los hubiesen fabricado o producido, o los hubiesen comercializados con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción".

"Artículo 114 - El juez de la causa estará facultado para ordenar que el infractor proporcione las informaciones de que dispusiese sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos".

"Artículo 115 .- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia".

"Artículo 116 .- Las acciones civiles contempladas en este título prescribirán en el término de 5 años, contado desde que se cometió por última vez la infracción".

"Párrafo 2º: De las Medidas Precautorias

Artículo 117.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza de infracción de estos derechos.

Se entenderá que proceden las medidas precautorias, entre otras, en las controversias que digan relación con hechos ilícitos, infracciones o amenazas inminentes de infracción de las siguientes facultades del titular de los referidos derechos:

- a) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el objeto patentado u obtenido al amparo del procedimiento patentado;
- b) El derecho exclusivo de realizar los mismos actos con relación a artículos protegidos por una marca de productos, las actividades amparadas por una marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la legislación;
- c) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el producto amparado por un modelo de utilidad o un dibujo o diseño industrial;

d) El derecho exclusivo a utilizar la información no divulgada, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio privado.

e) El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados".

"Artículo 118.- Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que ostenten el signo objeto de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores.

d) La prohibición de publicitar o promover de cualquier manera los productos objeto de la presunta infracción;

e) La retención en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma".

"Artículo 119.- Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, en la medida de lo posible y cuando proceda, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de los objetos a los cuales se aplicará la medida y del lugar donde éstos podrían encontrarse".

"Artículo 120.- Presentada la solicitud, el tribunal podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite. Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que puedan originarse. La persona que haya constituido la garantía o quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.

La garantía que se constituya no podrá, de manera alguna, disuadir indebidamente la medida solicitada".

"Artículo 121.- Si las medidas precautorias se dejan sin efecto o, en definitiva, se rechaza la acción que ellas pretendían asegurar, los afectados deberán ser resarcidos de los daños y perjuicios que ellas le hayan causado, cuando la demanda o querrela haya carecido de fundamento plausible, de lo cual el tribunal dejará constancia en la sentencia.

Procederá la indemnización de perjuicios causados siempre que las medidas hayan quedado o se hayan dejado sin efecto, por inactividad imputable al solicitante".

"Artículo 122.- En casos urgentes, las medidas precautorias podrán otorgarse sin que se acompañe el comprobante que acredite el derecho que se reclama, por un término no superior a diez días y exigiéndose garantía de los perjuicios que puedan ocasionarse".

"Artículo 123.- Las medidas precautorias solicitadas podrán llevarse a cabo antes de notificarse a las personas que resulten afectadas, debiendo notificarse ellas, a lo más, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan realizado, plazo que podrá ser ampliado por el juez en el evento de que se hayan iniciado los trámites de notificación sin que se haya podido realizar tal diligencia por causa no imputable al que la solicita.

En todo caso, solicitada la medida antes de presentada la demanda o querrela o conjuntamente con una u otra, el término máximo para poner en conocimiento del afectado tales medidas será el de la notificación de la demanda civil o al citársele o detenersele como consecuencia de la denuncia o querrela, practicándose en tal evento la notificación por el tribunal".

"Artículo 124.- El juez deberá, de oficio o a petición de parte, nombrar los ministros de fe, interventores, u otros terceros que sean necesarios para dar cumplimiento a las medidas solicitadas".

"Artículo 125.- Las medidas precautorias podrán solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la acción civil o penal".

"Artículo 126.- Solicitadas las medidas precautorias antes de deducir la acción civil o penal, es decir, como medida prejudicial, el solicitante presentará su demanda en el término de quince días; dicho plazo podrá ampliarse hasta por treinta días si existieran motivos

fundados para ello. En caso de no ser presentada la demanda o querrela dentro de los plazos anteriormente señalados, quien las haya obtenido responderá por los daños y los perjuicios causados a aquél en contra de quien se hayan decretado".

"Artículo 127.- Deducida la demanda civil por el solicitante de las medidas precautorias, éste deberá solicitar que aquellas sean mantenidas.

Deducida la querrela, el juez deberá mantener tales medidas mientras se justifiquen, como medidas de protección para hacer cesar el delito, para acreditar la existencia del mismo o para asegurar las responsabilidades pecuniarias del infractor, así como su castigo".

"Párrafo 3º: De las Medidas Prejudiciales

Artículo 128.- En cuanto corresponda, serán aplicables en los procedimientos que den lugar las acciones a que se refiere este título, las medidas prejudiciales propiamente tales consagradas en el título Cuarto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, las que se tramitarán por el procedimiento por él establecido, con las excepciones y reglas especiales a que se refieren los párrafos primero y segundo de este título".

"Párrafo 4º: De las Disposiciones Comunes a este Título

Artículo 129.- En los procedimientos regulados por esta ley, las partes tendrán el derecho de solicitar la confidencialidad de ciertas piezas o pruebas del proceso".

"Artículo 130.- Se considerará como presunción grave en contra del demandado o inculpado, toda sentencia firme que haya dictado en contra de éstos en procesos sobre oposición o nulidad de los derechos de que se trate".

"Artículo 131.- Las normas contenidas en este título se aplicarán, en todo aquello que no resulte incompatible, a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de autor y conexos consagrados en la ley N° 17.336; y a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de los obtentores de las nuevas variedades vegetales a los que hace referencia la ley N° 19.342, respectivamente".

"Artículo 132.- En lo no previsto por este título regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Penal, en lo que corresponda".

-La Comisión aprobó estos artículos, sin debate, y sin modificaciones por mayoría de votos.

-0-

.El Ejecutivo presentó indicación para consultar un título nuevo, como XI, del siguiente tenor:

"TÍTULO XI

Artículo Final

Artículo 133 .- Derógase el decreto ley N° 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley N° 18.591; el artículo 38 de la ley N° 18.681, y la ley N° 18.935."

-La Comisión hace presente que el contenido de esta indicación corresponde a la derogación de normas jurídicas ya derogadas por la ley N° 19.039. No obstante lo cual, el Ejecutivo manifestó su decisión de transcribir el artículo 73 de la ley N° 19.039, que corresponde al artículo 133 del proyecto de ley en informe, para evitar dudas de interpretación y por razones de seguridad jurídica.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación transcrita.

-Indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente Título XII, nuevo, cuyo contenido corresponde a las disposiciones transitorias de la ley N° 19.039:

"TÍTULO XII

Disposiciones Transitorias ley N° 19.039

Primera.- No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de esta ley, sólo podrá solicitarse patente de invención sobre los medicamentos de toda especie, sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones reacciones químicas, siempre que se haya presentado en su país de origen solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

Segunda.- A los plazos que se encontraren iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con antelación a la vigencia de esta ley, les serán aplicables las normas a que se refiere el artículo 73.

Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en la Comisión Arbitral a que se refiere el artículo 17 del decreto ley N° 958, de 1931, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal Arbitral creado por el artículo 17 de la presente ley. Estas apelaciones quedarán exentas de efectuar la consignación a que se refiere el artículo 18.

Tercera.- Las solicitudes de patentes de invención y modelos industriales que se encuentren en trámite y no contravengan la presente ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas del decreto ley N° 958, de 1931.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la vigencia de esta ley, los solicitantes que lo estimen conveniente podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Cuarta.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial su reglamento. El Presidente de la República, deberá dictar dicho reglamento dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de esta ley."."

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que, a su juicio, es conveniente transcribir, pero con adecuaciones las disposiciones transitorias vigentes de la ley N° 19.039, en el texto del proyecto de ley en informe.

Con la finalidad de hacer concordante todo el título de las Disposiciones Transitorias, informó que el Ejecutivo formularía, en su oportunidad, las indicaciones pertinentes.

-La Comisión aprobó, sin debate y por asentimiento unánime estos artículos transitorios.

-0-

-Indicación del Ejecutivo para incorporar los siguientes artículos transitorios, nuevos, al proyecto de ley:

Artículo 1° transitorio

"Artículo 1° transitorio.- Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución de el Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la ley N° 19.039, modificado por el artículo único de esta ley.

No obstante lo anterior, los incisos sexto, séptimo, octavo y noveno del artículo 17, citado, entrarán en vigencia una vez que el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción proceda a la designación de los ministros alternos, de conformidad con el inciso séptimo del artículo 17, mencionado. La designación deberá efectuarse dentro de un plazo que no excederá de

dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-0-

Artículo 2º transitorio

"Artículo 2º transitorio.- Las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-0-

Artículo 3º transitorio

"Artículo 3º transitorio.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubiese hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-0-

Artículo 4º transitorio

"Artículo 4º transitorio.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquema de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecidos en el citado artículo 18, inciso cuarto.

Las oposiciones presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de solicitudes de patentes de invención presentadas con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho a que se refiere el inciso quinto del artículo 18, mencionado".

-Se aprobó por tres votos a favor y dos en contra.

-0-

Artículo 5º transitorio

"Artículo 5º transitorio.- El plazo señalado en el artículo 23 bis, de la ley N° 19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, para hacer efectiva la acción de caducidad por falta de uso de la marca, se contará, respecto de los registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa fecha".

-Se aprobó por tres votos a favor y dos abstenciones.

-0-

Artículo 6º transitorio

"Artículo 6º transitorio.- Las patentes de invención solicitadas y/o registradas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se beneficiarán del mayor plazo de protección, que para cada caso en particular, resulte de aplicar la normativa vigente al momento de la solicitud o registro, o la establecida a

partir de la entrada en vigor de esta ley, según corresponda".

-Indicación de los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir el artículo 6° transitorio por el siguiente:

"Artículo 6° Transitorio.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero del año 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad la indicación presentada. Por tanto, por la misma votación, se rechazó la indicación del Ejecutivo.

-0-

Artículo 7° transitorio

"Artículo 7° transitorio.- Mientras mantenga su vigencia el Código de Procedimiento Penal, la remisión efectuada por el artículo 132 de la ley N° 19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, se hace extensiva también a dicho Código de Enjuiciamiento Penal, en lo que corresponde".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-0-

Artículo 8° transitorio

"Artículo 8° transitorio.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-0-

Artículo 9° transitorio

"Artículo 9° transitorio.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-0-

Artículo 10 transitorio

"Artículo 10 transitorio.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-0-

Artículo 11 transitorio

"Artículo 11 transitorio.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la ley N° 19.039, modificado por el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-0-

IV. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

Los artículos 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 72, 104, 107 y 109 deben ser votados con quórum especial por corresponder a una norma de ley orgánica constitucional.

V. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE LEY EN INFORME QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Corresponde que la Comisión de Hacienda conozca de los siguientes artículos 18, 18 bis A, 18 bis E, 28, 29, 52, 61, 67, 85, 87 y 105 permanentes y 11 transitorio.

Para un mejor conocimiento de la materia, se transcribe, a continuación, el informe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, recaído en el proyecto de ley en informe:

"El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir una serie de modificaciones a la actual ley de Propiedad Industrial.

Esta iniciativa legal, en los numerales 7° y 8° del artículo único propuesto, introduce modificaciones al artículo 17 de la actual ley, las que tienen el impacto financiero que se indica:

a) Se aumenta el número de ministros integrantes del Tribunal Arbitral, de 3 a 6 miembros.

*Esta modificación representa, anualmente, un mayor gasto fiscal de \$ 33.660 miles.

b) Se aumenta de uno a dos los secretarios-abogados del Tribunal.

*Esta modificación representa, anualmente, un mayor gasto fiscal de \$ 7.200 miles.

c) Se aumenta el gasto corriente del Tribunal, producto del arriendo de nuevas oficinas y gastos comunes.

*Esta actividad representa, anualmente, un mayor gasto fiscal de \$ 5.760 miles.

*La iniciativa legal propuesta representa un mayor gasto fiscal anual, en régimen, de \$ 46.620 miles, que se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la ley de Presupuestos vigente".

VI. LA COMISIÓN APROBÓ LA IDEA DE LEGISLAR POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIPUTADOS PRESENTES EN LA SESIÓN.

VII. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

Artículo único

1) El texto del mensaje es el siguiente:

"1) Reemplázase la denominación de los Títulos I, III y VI, de la misma, por "Disposiciones Preliminares"; "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para reemplazar la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Establece normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

Artículo 1º

3) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para sustituir el artículo 1, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, las indicaciones geográficas y otros títulos de protección que la ley pueda establecer".

4) De los diputados Orpis y Velasco para agregar en el numeral 3), que modifica el artículo 1º, a continuación de la palabra "integrados" la frase ", las apariencias distintivas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen".

Numeral 4

5) El texto del mensaje es el siguiente:

"4) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4º:

"Párrafo 2º

DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN Y REGISTRO"

Artículo 4º

6) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada una solicitud de registro, y previo al examen preliminar pertinente, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

Los errores de publicación no sustanciales, a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo".

7) Del diputado Orpis para eliminar la frase "previo examen preliminar pertinente".

Artículo 5º

8) El texto propuesto en el mensaje es el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento, observaciones a la solicitud de patente y al esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de publicación del extracto".

9) Del diputado Orpis, para reemplazar el artículo 5º por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo en el caso de las marcas y de 60 días, en el caso de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento observaciones a la solicitud de indicaciones geográficas o denominaciones de origen dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publicación del extracto.

En caso que se presente una oposición infundada, de mala fe o con el exclusivo propósito de entorpecer o

dilatar la tramitación de la solicitud y así sea declarado en la sentencia definitiva que rechace la oposición, se aplicará al oponente una multa a beneficio fiscal equivalente a dos unidades tributarias mensuales, la que deberá enterarse en arcas fiscales dentro del plazo de 60 días de ejecutoriada la sentencia.

No se dará curso a nuevas solicitudes de derechos de propiedad industrial o de renovaciones, a quienes, transcurrido el plazo señalado en el inciso precedente, no hayan acreditado en el expediente respectivo el pago de la multa aplicada".

Artículo 7º

10) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 7º.- La práctica de un informe pericial deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Dicho plazo podrá ampliarse por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 120 días. De las observaciones de los interesados se dará traslado al perito designado para que en un plazo de 120 días responda, si así lo estimare, a dichas observaciones".

11) De Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento del solicitante, quien dispondrá de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estime conveniente. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones del solicitante se dará

traslado al perito para que en un plazo de 60 días responda, si así lo estimaré, a dichas observaciones".

12) Del diputado Orpis, para sustituir el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 120 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que en un plazo de 60 días responda a dichas observaciones".

Artículo 8

13) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 8º.- El costo del peritaje comprenderá los honorarios de quien lo realiza y los gastos útiles y necesarios para su desempeño. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos. Asimismo, el solicitante responderá del pago de los reajustes de dichos honorarios.

El pago por el costo del peritaje deberá ser enterado dentro de los diez días siguientes a su liquidación y bajo el apercibimiento del inciso segundo del artículo 45 de esta ley".

Artículo 9º

14) Del diputado Orpis presentó indicación para reemplazar el artículo 9º por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos relativos a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 60 días para que haga valer

sus derechos. En el caso de las marcas, dicho plazo será de 30 días".

Artículo 10

15) Del diputado Orpis presentó indicación para reemplazar el artículo 10 por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá ampliar hasta por otros 60 días en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento. Tratándose de juicios de marcas el término de prueba será de 30 días, prorrogable por otros 30 días en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento".

Artículo 11

16) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias de ejecución, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil.

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento de ejecución".

Artículo 14

17) El texto del mensaje es el siguiente:

Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos. Dichos actos deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante lo establecido en el inciso anterior, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado, suscrito ante notario público, sin que sea necesaria su anotación posterior.

En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el título".

18) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para reemplazar el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que

deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior, pudiendo efectuarse hasta la notificación de la resolución dictada por el Jefe del Departamento que se pronuncia sobre la concesión o rechazo de la solicitud de registro. En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo amparados por el título.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley".

Artículo 16 (ley vigente)

19) Del diputado Orpis, para reemplazar el texto del artículo 16 de la ley vigente, por el siguiente:

"Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, cualquier titular o cesionario de derechos amparados en esta ley, que estime que sus derechos están siendo violados, amagados o amenazados, por un tercero, podrá deducir ante los juzgados civiles competentes, las acciones civiles destinadas a obtener que cese la infracción o que se adopten las medidas necesarias para prevenir y evitar cualquier infracción o daño.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al titular del derecho, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público de los productos o servicios ingresados al circuito comercial con infracción a las normas de esta ley, excluido el Impuesto al Valor Agregado. Si una marca se hubiera estado usando indebidamente en un establecimiento industrial o comercial, la reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de los productos fabricados o vendidos, respectivamente, en el establecimiento, durante el tiempo en que hizo uso de la marca.

Las acciones civiles establecidas en el inciso anteprecedente, se tramitarán conforme las normas del procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil".

Artículo 17 bis C

20) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como ministros o Abogados Integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país".

Artículo 18 bis A)

21) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 18 bis A.- La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso precedente. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley".

Artículo 18 bis B

22) El texto del mensaje es el siguiente:

El contenido de esta disposición corresponde al artículo signado en el mensaje como artículo 18 bis A, del siguiente tenor:

"Artículo 18 bis A.- La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho

equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso precedente. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley".

Artículo 18 bis E

23) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 18 bis D.- Todos los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago en la forma y tiempo que establezca el reglamento de esta ley. La no acreditación del pago de los derechos en la oportunidad y en la forma establecida en el reglamento, permitirá declarar abandonada la solicitud y habilitará a disponer su archivo".

24) Del diputado Orpis, para reemplazar el artículo 18 Bis E por el siguiente:

"Artículo 18 bis E.- Todos los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago, dentro de los 60 días contados desde la fecha de la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo".

Artículo 19

25) El texto del mensaje es el siguiente:

Sustitúyase el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo visible 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. Cuando los signos no

sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio de uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar. La frase de propaganda contendrá la marca registrada que será objeto de la publicidad."

26) Del diputado Orpis para sustituir el artículo 19, por el siguiente:

"Asimismo, el registro de marca consistente en una etiqueta, confiere protección al conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman.

Si el nombre asignado a la etiqueta contiene vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, el registro se concederá dejándose expresa constancia que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Si el peticionario asigna un nombre específico a la etiqueta, la o las palabras que constituyan ese nombre deberán estar contenidas de manera visible en ella y reunir los mismos requisitos que exige la ley para constituir una marca registrada y también gozarán de protección, pero no así el resto de las palabras que pueda contener la etiqueta".

Artículo 19 bis C

27) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y no a los referidos elementos aisladamente considerados".

Artículo 22

28) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá

al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada.

El Jefe del Departamento se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de una solicitud de registro, a proposición del Conservador de Marcas, previa la aceptación formal a que se refiere el inciso anterior; la publicación establecida en el artículo 4; y transcurrido el plazo de oposición previsto en el artículo 5 de la presente ley. Ejercida la oposición por parte de terceros, el Jefe del Departamento no se pronunciará acerca de la aceptación o rechazo sino una vez transcurridos los plazos establecidos en los artículos 9 y, cuando proceda, 10 de esta ley".

29) Del diputado Orpis para reemplazar el artículo 22 por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apereibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. Si subsiste la objeción, el solicitante podrá, dentro del plazo de 30 días, proponer nuevas alternativas o bien, reclamar ante el Jefe del Departamento. De no mediar la corrección o la reclamación dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaren dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el proceso, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento".

Artículo 23

30) Del diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 por el siguiente:

"Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases.

Las frases de propaganda podrán solicitarse para publicitar productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen, o bien, establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización, asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; pero si la frase de propaganda se encuentra adscrita o contiene una marca registrada, sólo podrá aplicarse en publicidad del mismo objeto de la marca que contiene o a la cual se encuentra adscrita."

Artículo 23 bis A

31) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios específicos y determinados en cada clase, se tendrá como una solicitud o registro distinto. Lo establecido en el artículo

anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros".

Artículo 23 bis C

32) Del diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 bis C por el siguiente:

"Artículo 23 bis C.- Si una marca no ha sido usada dentro de los cinco años precedentes, para productos o servicios de la clase en que fue registrada, o en productos sustitutivos o sucedáneos, se podrá pedir la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga una licencia o autorización de uso inscrita, la hubiere usado en forma continua durante un año al menos, dentro del período de cinco años inmediatamente anterior a la presentación de la demanda de caducidad, o que existan razones de fuerza mayor o circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

En ningún caso procederá la acción de caducidad en contra de las marcas famosas o notorias.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca".

Artículo 28

33) Del diputado Orpis, para sustituir las letras b y c del artículo 28, por las siguientes:

"b) Los que en uso de una marca debidamente registrada incurrieren en prácticas comerciales desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

Sin perjuicio de lo anterior, para los efectos de comparar las propiedades y características de los distintos productos que compiten en el mercado, proporcionando información real y verídica a los consumidores, se permitirá hacer referencia a

productos de diverso origen, mencionando sus marcas, a condición de que la información proporcionada se apoye en antecedentes objetivos que puedan ser comprobados fehacientemente y, además, que no conduzcan a confusión o error del público, ni denigren directa ni implícitamente ninguna firma, producto o servicio, ya sea poniéndolo en ridículo, menospreciándolo, o de cualquier otra forma".

34) Del Ejecutivo para modificar, en el actual numeral 21), que ha pasado a ser 22), el artículo 28 que se reemplaza, de la siguiente manera:

"b) Elimínase en el inciso primero, la letra b), modificándose la identificación correlativa subsiguiente.

c) Suprímase en la actual letra c), que ha pasado a ser b), las expresiones "o imitare".

Artículo 29

35) De los diputados Vargas y Velasco para reemplazar el inciso segundo del artículo 29, por el siguiente:

"Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso, y su posterior distribución o destrucción será facultad del juez competente quien calificará el destino de los bienes decomisados según sea la naturaleza del producto. En el caso de las donaciones, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos".

36) Del diputado Orpis, para sustituir el artículo 29, por el siguiente:

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público de los productos o servicios comercializados con la marca infractora, excluido el Impuesto al Valor Agregado. Si la marca se hubiera estado usando en un establecimiento industrial o comercial, la reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de los productos fabricados o vendidos,

respectivamente, en el establecimiento, durante el tiempo en que hizo uso de la marca.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación serán destruidos y los objetos con marca falsificada caerán en comiso a beneficio del propietario de la marca.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan".

37) De los diputados Encina, Núñez, Villouta, Ortiz y Velasco, para sustituir la primera parte del inciso segundo del artículo 29, entre las expresiones: "Los utensilios..." y "...Estas donaciones..." por la siguiente:

"Artículo 29.- Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación".

Artículo 30

38) Del diputado Villouta, para reemplazar en el inciso primero del artículo 30 la cifra "180" por "120"; y en el inciso segundo, la cifra "180" por "60".

39) Del diputado Orpis, para sustituir el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 120 días desde la fecha de la inscripción".

Artículo 32

40) Del diputado Orpis para sustituir el texto del artículo 32 por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país".

Artículo 33

41) El texto del mensaje es el siguiente:

Sustitúyase el artículo 33, por el siguiente:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior".

Artículo 38 (de la ley N° 19.039)

42) "Artículo 38.- No son patentables los inventos contrarios a la ley; al orden público, a la seguridad del Estado; a la moral y buenas costumbres, y todos aquellos presentados por quien no es su legítimo dueño".

Artículo 40

43) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 40.- Se entiende por "Mejoras", las modificaciones introducidas a una invención ya conocida, siempre que represente un perfeccionamiento o desarrollo de la invención primitiva e integre la misma unidad inventiva general".

Artículo 49

44) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Por consiguiente, el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

1) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

2) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca en venta o comercialice tal procedimiento".

Artículo 49 bis C.- (nuevo)

45) Del diputado Orpis para reemplazar el texto propuesto en la indicación de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, por el siguiente:

"Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho en Chile o por un tercero con su consentimiento".

Artículo 51

46) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 51.- Sólo se podrán otorgar licencias no voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en abuso monopólico. La existencia del abuso será declarada por la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

La sentencia de dicha Comisión deberá calificar, a lo menos, los siguientes aspectos:

1) La existencia de una situación de abuso monopólico, la que debe ser considerada en función de sus circunstancias propias.

2) En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la duración y el alcance de la licencia, limitándola a los fines para los cuales fue concedida, además del monto de la compensación que deberá pagar periódicamente el licenciataria al titular de la patente. Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para

rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.

La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la licencia.

La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto a reserva de los intereses legítimos del licenciatarario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Comisión Resolutiva estará facultada para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

Para todos los efectos de los análisis de los estados financieros y contables se aplicarán las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros previstas para las sociedades anónimas abiertas".

Artículo 52

47) Del Ejecutivo para modificar el artículo 52, que sustituye al actual, de la siguiente forma:

"ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

iii) Elimínase la letra d), pasando la actual letra c), a ser d).

iv) Suprímase en el actual literal e), que ha pasado a ser d), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue".

Artículo 61

48) Del diputado Orpis para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado.

c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare,

comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

49) Del Ejecutivo para modificar el artículo 61, en los siguientes términos:

"ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

iii) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

iv) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue".

Artículo 62

50) Del diputado Orpis, para reemplazar el texto del artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- La denominación de diseño industrial estará referida a:

a) Modelo Industrial: Un modelo 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, de tal manera que resulte una fisonomía original, nueva y diferente.

b) Dibujo Industrial: Un dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas y/o colores que se incorporen a un producto industrial, que le den una apariencia especial original, nueva y diferente.

Artículo 63

51) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 63.- Las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente título. En lo que respecta al derecho de prioridad, este se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley. La declaración de nulidad de los diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50".

Artículo 64

52) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 64.- Con la solicitud de diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente".

Artículo 65

53) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 65.- El registro de un diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contados desde la fecha de su solicitud".

Artículo 66

54) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 66.- Todo diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión Diseño Industrial o las iniciales D.I. y el número del registro.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del diseño industrial. Pero priva a su titular de la

facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente".

Artículo 67

55) Del Ejecutivo, para sustituir este artículo por el siguiente:

"iii) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

iv) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue".

Artículo 85

56) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos. Asimismo el

juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Artículo 86

57) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Sustitúyese el actual Título VII, que pasó a ser VIII, por el siguiente:

"TÍTULO VIII

Disposiciones Finales

Artículo 86.- Deróganse el decreto ley N° 58, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley N° 18.591; el artículo 38 de la ley N° 18.681; y la ley N° 18.935".

58) Del Ejecutivo para sustituir el texto de la indicación de los diputados Núñez, Tuma, por el siguiente:

"Sustitúyanse los actuales Títulos VII y VIII, que han pasado a ser Título VIII y Título IX, por los siguientes, nuevos:

"TÍTULO VIII

De la Protección de la Información no Divulgada

Artículo 86.- Para efectos de esta ley, las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros, sin su consentimiento y manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información de que se trata;

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada

con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos. Estos actos incluyen prácticas tales como:

1. El incumplimiento de contrato.
2. El abuso de confianza.
3. La instigación a la infracción.
4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas".

Artículo 87 (nuevo)

59) El Ejecutivo formuló indicación para consultar un artículo nuevo, como 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados, referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos".

Artículo 88

60) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar un artículo 88 del siguiente tenor:

"Artículo 88: Las disposiciones y sanciones establecidas en este título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales. En particular se entenderán no obstante las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio del pleno respeto de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal, primando entre unas y otras, en caso de conflicto, las concernientes a la privacidad".

Artículo 89

61) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar un artículo 89 del siguiente tenor:

"Artículo 89: Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley, son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin

perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título".

Artículo 90

62) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar un artículo 90 del siguiente tenor:

"Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal".

Artículo 91

63) De los diputados Núñez y Tuma para sustituir el título IX (que comprende los artículos 91 a 104) por el siguiente:

"TÍTULO IX

De las Indicaciones geográficas

"Artículo 91.- La presente ley reconoce y ampara la utilización de indicaciones geográficas para identificar 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

64) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 92.- Las indicaciones geográficas se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola. Las indicaciones geográficas no pueden ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley".

Artículo 93

65) De Los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma a un Registro de Indicaciones Geográficas que se llevará al efecto.

Se registrará una indicación geográfica a solicitud de cualquier persona natural o jurídica que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación se encuentren en la región o en la localidad a la cual corresponde la indicación geográfica y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También, podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones".

Artículo 94

66) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas los signos o expresiones:

f) Que no se conformen a la definición contenida en el artículo 1º de esta ley.

g) Que sean contrarias a la moral o al orden público.

h) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

i) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concedores de la materia como por el público en general.

j) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica reconocida para el mismo producto".

Artículo 95

67) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas extranjeras protegidas en su país de origen y que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94, tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

No procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o

convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas extranjeras o cuando tales indicaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile durante diez años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha".

Artículo 96

68) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica deberá indicar:

g) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación pedida.

h) La indicación geográfica.

i) El área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación delimitándola atendiendo caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

j) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

k) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes en el sentido de que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamentalmente a su origen geográfico.

l) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación solicitada".

Artículo 97

69) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 97.- El Departamento no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94. Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial, recurso que deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario".

Artículo 98

70) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud".

Artículo 99

71) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica, indicará:

a) La Indicación Geográfica reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la indicación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica reconocida".

Artículo 100

72) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda".

Artículo 101

73) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley".

Artículo 102

74) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas de que trata este Título".

Artículo 103

75) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica".

76) Del diputado Orpis, para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica reconocida para los productos indicados en el registro, a condición de que los productos sean íntegramente producidos y procesados dentro de los límites de la zona geográfica respectiva.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica".

Artículo 104

77) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario".

Artículo 105

78) Del Ejecutivo para consultar en el proyecto de ley, el siguiente artículo nuevo, permanente:

"Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados.

b) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

c) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada.

d) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica.

Las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior".

Artículo 133

79) "Título XI

Artículo Final

Artículo 133 .- Derógase el decreto ley N° 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley N° 18.591; el artículo 38 de la ley N° 18.681, y la ley N° 18.935.".

Artículo 6° transitorio

80) Indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente artículo 6° transitorio:

"Artículo 6° transitorio.- Las patentes de invención solicitadas y/o registradas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se beneficiarán del mayor plazo de protección, que para cada caso en particular, resulte de aplicar la normativa vigente al momento de la solicitud o registro, o la establecida a partir de la entrada en vigor de esta ley, según corresponda".

-0-

VIII. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.

Artículo 18

1) Indicación del diputado Orpis, para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías

de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual para cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años para las patentes de invención y de los primeros cinco años para el caso de los modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuere rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán".

2) Indicación de los diputados Núñez y Velasco, para sustituir el siguiente artículo nuevo, como 18:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales para cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años para las patentes de invención y de los primeros cinco años para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuere rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de

invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán".

Artículo 18 bis B

3) Del diputado Orpis para sustituir el artículo 18 bis B, por el siguiente:

"Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente al 25% de una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. En aquellos casos en que la solicitud de renovación se haya presentado después del vencimiento del registro y dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, el pago deberá efectuarse con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior".

4) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 18 bis B por el siguiente (cuyo contenido corresponde al artículo 18 bis A):

"Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria

mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior".

Artículo 18 bis D

5) Del diputado Orpis, formuló indicación para reemplazar el artículo 18 Bis D, por el siguiente:

"Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquema de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a media unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento".

Artículo 51

6) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- El Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

2) Cuando por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional declarado por la

autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias obligatorias por patentes dependientes quedarán sometidas a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior; y

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

Artículo 52

7) De los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina para sustituir en el inciso primero, la frase: "a beneficio fiscal" por "a beneficio del Fondo Común Municipal" y el guarismo "100" por "25".

8) Del diputado Orpis para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un invento patentado.

c) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario y con fines comerciales, haga uso, en conformidad con el N° 2 del inciso 2° del artículo 49, de un procedimiento patentado.

d) El que con fines comerciales imitare una invención patentada.

e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores, si se tratara de una patente para productos, o del valor de venta de los productos elaborados conforme al método, si se tratara de una patente de procedimiento.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Artículo 61

9) De los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, para sustituir en el inciso primero, la frase: "a beneficio fiscal" por "a beneficio del Fondo Común Municipal" y el guarismo "100" por "25".

Artículo 67

10) Del diputado Núñez para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios, elementos o productos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o la distribución benéfica según resulte de la calificación de los bienes decomisados. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

11) Del diputado Orpis, para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un diseño industrial registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, commercializare o utilizzare con fines comerciales un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Artículo 85

12) De los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, para sustituir en el inciso primero del artículo 85, la frase: "multa a beneficio fiscal" por la siguiente: "multa a beneficio del Fondo Común Municipal" y para reemplazar el guarismo "100" por "25".

13) Del diputado Orpis para reemplazar el artículo 85 por el siguiente:

"Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, commercializare, importare

o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 87

14) Los diputados Núñez y Tuma, formularon indicación, para consultar un artículo 87 del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio del Fondo Común Municipal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso, y su posterior distribución o destrucción será facultad del juez competente, quien calificará el destino de los bienes decomisados según sea la naturaleza del producto. En el caso de donaciones, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Artículo 105

15) Los diputados Encina, Núñez y Villouta formularon indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que en el uso de una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, incurrieren en prácticas comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con

las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará mutatis mutandi respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley N° 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

Los condenados de acuerdo a este artículo, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán

el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos".

-0-

Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo os propone que aprobéis el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las modificaciones que a continuación se indican a la ley N° 19.039, publicada en el Diario Oficial de 21 de enero de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título I:

"Párrafo 1°

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN"

3) Sustitúyase el artículo 1°, por el siguiente:

"Artículo 1°.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

4) Para agregar un inciso segundo nuevo al artículo 2° de la ley vigente, del siguiente tenor:

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los derechos que le correspondan al solicitante".

5) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4°:

"Párrafo 2°

DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES, DE OPOSICIÓN Y REGISTRO"

6) Sustitúyanse los artículos 4° al 12, por los siguientes:

Artículo 4°.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales se debe ordenar una nueva publicación dentro de diez días a contar de la primera publicación.

Artículo 5°.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento observaciones a la solicitud de patente de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de publicación del extracto.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión o rechazo de una solicitud sujeta a observaciones, y para el caso de que se hubieren presentado, deberá ser fundada, haciéndose cargo de las alegaciones contenidas en dichas observaciones y que fueron formuladas por terceros. La presentación de las observaciones no tendrá forma de juicio y los terceros observantes no se considerarán parte del procedimiento administrativo respectivo.

Artículo 6°.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objeto de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda.

Artículo 7°.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la

aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, para el caso de modelos de utilidad, dibujos y diseños, o del solicitante en el caso de patentes de invención y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, quienes dispondrán de 60 días, contado desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones del solicitante o de las partes, en su caso, se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones.

Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar dentro de los 60 días siguientes el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos.

Artículo 9º.- En los procedimientos relativos a marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 30 días para que haga valer sus derechos.

Artículo 10.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 30 días. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por otros 30 días, si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero.

Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil.

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento.

Artículo 12.- Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la testimonial, y de los habituales en este tipo de materias. Asimismo, les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del citado Código, y no procederá la acumulación de autos.

7) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o mas de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley.

8) Para intercalar el siguiente numeral nuevo, para modificar el artículo 16 de la ley vigente.

a) Modifícase el inciso primero de la siguiente manera:

Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública previa instancia particular, se sustanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y serán conocidos por el Juez del Crimen competente.

b) Reemplázase en el inciso segundo la oración "en conciencia" por la siguiente: "según las reglas de la sana crítica".

9) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

Artículo 17.- Los procedimientos de oposición, nulidad, caducidad por falta de uso del registro o de transferencias, así como cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se substanciarán ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y en su forma deberá atenerse, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

10) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el jefe del Departamento de Propiedad Industrial, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se entenderá concedido en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

11) Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

"Párrafo 3°

DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"

Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alternativo, serán de libre designación del Ministerio de Economía,

Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como ministros o abogados integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país.

Los miembros titulares, suplentes y alternos cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad Industrial podrá funcionar en dos Salas si fuere menester, contará con dos relatores y un secretario-abogado, quien, además de las funciones propias de su cargo, desempeñará la Jefatura del Tribunal en el orden administrativo y, en caso necesario, ejercerá también la función de relator.

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante.

El Tribunal de Propiedad Industrial sesionará las veces que sea necesario, según él mismo lo determine.

El reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo.

Artículo 17 bis E.- Los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también será suscrito por el ministro de Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal."

12) Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis E:

"Párrafo 4º

DEL PAGO DE DERECHOS"

13) Sustitúyase el artículo 18, por el siguiente:

Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales para

cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años para las patentes de invención y de los primeros cinco años para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuere rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán.

14) Intercálense, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior que carezcan de medios económicos podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiere dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento de

Propiedad Industrial designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Artículo 18 bis C.- La presentación de las oposiciones a los registros de marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y de las apelaciones en casos relacionados con marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquema de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

15) Sustitúyase el artículo 19, por el siguiente:

Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende 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. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio de uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

16) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad, ya sea por no pago de los derechos de renovación o por falta de uso de la marca, producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento de Propiedad Industrial procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y

para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso, y a condición de que los productos y los envases que estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

17) Sustitúyase el artículo 20, por el siguiente:

Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

18) Sustitúyase la letra g) del artículo 20, por el siguiente:

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular

extranjero, aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales en Chile.

19) Sustitúyase la letra h) del artículo 20, por el siguiente:

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entendiéndose por tales las que identifiquen a un producto como originario de un país, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación o característica del mismo se deba

fundamentalmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

k) Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

20) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

Artículo 20 bis.- En el caso que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.

21) Reemplázanse los artículos 22 y 23, por los siguientes:

Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaren dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento.

Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas.

22) Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales, tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviere ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de

registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región.

Artículo 23 bis C.- Si transcurridos cinco años a partir de la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo período de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma. Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.

Artículo 23 bis D.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, se considerará como uso:

a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.

b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.

De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicios relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional.

23) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe. La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas.

24) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 27:

Artículo 27 bis.- Las disposiciones relativas a la nulidad son aplicables, en cuanto corresponda, a la acción de caducidad por falta de uso de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad por falta de uso de la marca sólo producirá efectos desde el momento en que ésta haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regirá el plazo de prescripción establecido para la acción de nulidad, pudiendo ejercerse siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su ejercicio.

25) Reemplázanse los artículos 28, 29 y 30, por los siguientes:

Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante para productos, servicios, establecimiento comercial y/o industrial para productos, idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 Bis E.

b) Los que en el uso de una marca debidamente registrada incurrieren en prácticas comerciales desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada, o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para la falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el Juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada.

26) Sustitúyase el artículo 31, por el siguiente:

Artículo 31.- Se entiende por invención 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.

27) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar

que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición:

- a) De que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo o;
- b) De que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular del procedimiento patentado no pueda establecer por medio de esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada.

28) Sustitúyase el artículo 32, por el siguiente:

Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley y artículo 1º transitorio de la ley N° 19.039, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

El principio de no discriminación por área de la técnica se entenderá previa salvaguardia y respeto del patrimonio biológico y genético nacional, así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales. En consecuencia, el otorgamiento de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará sujeto a que ese material haya sido adquirido de conformidad con las normas internacionales y nacionales pertinentes.

29) Deróganse los artículos 40 y 41.

30) Sustitúyanse los artículos 33, 37, 38, 39, 42 y 43, por los siguientes:

Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya

sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, excepto los microorganismos. Las variedades vegetales gozarán de protección en la medida en que puedan acogerse a lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.
- c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.
- d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.
- e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilización se resuelve un problema técnico que antes no tenía solución equivalente.
- f) El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentren en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la

naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o genoplasma de cualquier ser vivo natural.

Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 42.- No será considerada para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en la medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta:

a) De las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) De las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) De los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.

Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

-Un resumen del invento.

-Una memoria descriptiva del invento

-Pliego de reivindicaciones.

-Dibujos del invento, cuando procediere.

31) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Éstas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la

materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida.

32) Sustitúyanse los artículos 45 y 49, por los siguientes:

Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieren acompañado los documentos señalados precedentemente.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 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 y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección hecha fuera de plazo o nueva presentación.

No obstante lo establecido en los incisos precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante, y previo desarchivo, podrá subsanar los errores u omisiones dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono sin que pierda el derecho de prioridad de la solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por no presentada.

Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Por consiguiente el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

- a) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice, importe o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

b) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca a la venta, comercialice o importe tal procedimiento o el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

33) Intercálense los siguientes artículos, nuevos, a continuación del artículo 49:

Artículo 49 bis A.- En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Artículo 49 bis B.- El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

34) Intercálese, a continuación del artículo 49 bis B, el siguiente artículo 49 bis C:

Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero con su consentimiento.

35) Sustitúyanse los artículos 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, por los siguientes:

Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de diez años contado desde la presentación de la solicitud.

Artículo 51.- El Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior; y

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.

36) Intercálase, a continuación del nuevo artículo 51, que sustituye al actual, los siguientes artículos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, nuevos:

Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria hará las veces de una demanda. Ésta deberá contener todos los requisitos de la misma y será tramitada ante el Departamento de Propiedad Industrial de acuerdo al procedimiento de nulidad de patente establecidos en esta ley y en el reglamento.

Artículo 51 bis C.- El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, el Jefe del Departamento deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida y, por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Jefe del Departamento, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones

correspondientes a una patente de invención, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un invento patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 Bis C de esta ley.

c) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario y con fines comerciales haga uso, en conformidad con el N° 2 del inciso segundo del artículo 49, de un procedimiento patentado.

d) El que con fines comerciales imitare una invención patentada.

e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, la patente sea otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 Bis C de esta ley.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente ya sea en el producto mismo o en el envase y deberá anteponerse en

forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I". y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud.

Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos de modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley.

Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

37) Reemplázase la denominación del título V por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende 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.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas y/o colores que se desarrollen en un plano

(bidimensional) para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida en que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas.

Artículo 62 Bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas contempladas en esta ley y a las contenidas en la ley N° 17.336.

Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños industriales:

a) Aquellos cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador;

b) Aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Artículo 63.- Las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente título. En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50.

Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

-Solicitud.

-Memoria descriptiva.

-Dibujo.

-Prototipo o maqueta, cuando procediere.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contados desde la fecha de su solicitud.

Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales D.I. y el número del registro.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin

perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.

Artículo 69.- La facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiere beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizare medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada.

Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita.

Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, D y E de esta ley.

38) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título VIII y Título IX, respectivamente:

TÍTULO VII

De los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados

Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y, alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica.

Artículo 74.- Se entenderá por esquema de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha

disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales. Se considerarán originales en la medida en que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1. Reproduzca, en su totalidad, o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2. Venda o distribuya en cualquier otra forma con fines comerciales el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido o un producto que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente protegido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1. A las reproducciones de los esquemas de trazado o topografías o de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o

topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2. A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, que cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3. A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pudiéndosele exigir por parte del titular del derecho protegido, una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4. Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

-Solicitud.

-Memoria descriptiva.

-Prototipo o maqueta, cuando procediere.

-Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no es el legítimo creador ni su cesionario;

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;

c) Cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

39) Sustitúyese el título VIII por el siguiente:

TÍTULO VIII

De la Protección de la Información no Divulgada

Artículo 86.- Las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

- a) Sea secreta, en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno

o en perjuicio del titular de los secretos, incluyendo prácticas, tales como:

1. El incumplimiento de contrato.
2. El abuso de confianza.
3. La instigación a la infracción.
4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas y,
5. La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos.

Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

No obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. Las donaciones que la distribución implica tendrán el

carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos. Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 88.- Las disposiciones y sanciones establecidas en este título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales.

En la aplicación de este título se deberán tener en consideración las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal. En caso de conflictos entre unas y otras, primarán las concernientes a la privacidad.

Artículo 89.- Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título.

Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal. No será aplicable, para los efectos de esta ley, lo dispuesto en el artículo 18, N° 2, del Código de Procedimiento Penal.

40) Sustitúyase el Título IX por el siguiente:

TÍTULO IX

De las Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 91.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) 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.

b) Se entiende por denominación 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 los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen dentro de una zona geográfica delimitada.

Artículo 92.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición, cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen con las definiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley.
- b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.
- c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general.
- e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica o denominación de origen reconocida para el mismo producto.

Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras protegidas en su respectivo país que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94 tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

Sin embargo, no procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras o cuando tales indicaciones o denominaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile, durante diez años como mínimo, antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

- a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.
- b) La indicación geográfica o denominación de origen.
- c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.
- e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.
- f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 97.- El Departamento no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Dicho recurso deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario.

Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Sin perjuicio de lo que resuelva la autoridad, si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

- a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.
- b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.
- c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.
- d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica o denominación de origen cuando se hayan infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica o denominación de origen reconocida para los productos indicados en el registro. Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica

delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica o Denominación de Origen", según corresponda.

Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que en el uso de una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, incurrieren en prácticas comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos

diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley N° 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

Los condenados de acuerdo a este artículo, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas, caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada, se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

TÍTULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1°: De las Acciones Civiles

Artículo 106.- Los delitos tipificados en esta ley y la correspondiente acción y sanción penal, se aplicarán

sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan contra quienes lesionen los derechos consagrados en ella.

En particular, el titular cuyo derecho industrial o información no divulgada sea lesionado, podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios causados de conformidad con las normas establecidas en este título.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso de conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas categorías de derechos reconocidos en esta ley.
- d) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Habrá también acción civil para impedir el daño contingente o amenaza de daño en contra de los derechos consagrados en esta ley.

Artículo 107.- Será competente para conocer de las acciones a que dé lugar la aplicación del presente título, el Juez de Letras del lugar donde se haya cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes. Habiendo varios tribunales en el mismo territorio, se aplicarán las reglas de distribución de causas que correspondan, de acuerdo a lo establecido por la respectiva Corte de Apelaciones. Si fueren varios los lugares donde se hubiere cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes, la acción podrá entablarse ante el Juez en lo Civil de cualquiera de ellos, a elección del demandante.

Cuando la acción haya sido precedida por una solicitud de medida prejudicial, la causa civil quedará radicada en el Tribunal que conoció de tal medida.

Artículo 108.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderá a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 109.- El ejercicio previo de las acciones civiles establecidas en este título no implicará la renuncia de la acción penal.

No obstante lo anterior, deducidas las acciones en sede civil, no podrá procederse criminalmente, sino hasta que quede ejecutoriada la sentencia que acogiere total o parcialmente la demanda. En todo caso, la notificación válida de la demanda interrumpirá la prescripción de la acción penal. La sentencia que rechazare totalmente la demanda extinguirá las acciones penales que emanaren de los hechos contenidos en ella.

Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por objeto indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en la forma establecida en el Código Procesal Penal.

Artículo 110.- La indemnización de los daños y perjuicios efectivamente causados y acreditados, se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el perjudicado dejare de percibir como consecuencia de la comercialización efectuada por el infractor de los productos o servicios ilícitos.

En ausencia de dichas utilidades y beneficios, como consecuencia de la no explotación de los derechos protegidos, la indemnización se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el infractor habría percibido de la comercialización de los productos o servicios ilícitos.

Artículo 111.- La cuantía del lucro cesante se determinará, a elección del demandante, de conformidad con las siguientes reglas:

- a) Los beneficios que el titular hubiere obtenido mediante el uso o explotación del derecho si no hubiera tenido lugar la infracción.
- b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 112.- La indemnización de daños y perjuicios podrá exigirse solamente respecto de los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se haya ejercitado la correspondiente acción.

Artículo 113.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieren comercializado productos que infrinjan un derecho de patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, salvo que estas mismas personas los hubiesen fabricado o producido, o los hubiesen comercializados con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción.

Artículo 114.- El juez de la causa estará facultado para ordenar que el infractor proporcione las informaciones de que dispusiese sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 115.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia.

Artículo 116.- Las acciones civiles contempladas en este título prescribirán en el término de 5 años, contado desde que se cometió por última vez la infracción.

Párrafo 2º: De las Medidas Precautorias

Artículo 117.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza de infracción de estos derechos.

Se entenderá que proceden las medidas precautorias, entre otras, en las controversias que digan relación con hechos ilícitos, infracciones o amenazas inminentes de infracción de las siguientes facultades del titular de los referidos derechos:

- a) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el objeto patentado u obtenido al amparo del procedimiento patentado;

b) El derecho exclusivo de realizar los mismos actos con relación a artículos protegidos por una marca de productos, las actividades amparadas por una marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la legislación;

c) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el producto amparado por un modelo de utilidad o un dibujo o diseño industrial;

d) El derecho exclusivo a utilizar la información no divulgada, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio privado.

e) El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Artículo 118.- Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que ostenten el signo objeto de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover de cualquier manera los productos objeto de la presunta infracción;

e) La retención en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Artículo 119.- Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, en la medida de lo posible y cuando proceda, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de los objetos a los cuales se aplicará la medida y del lugar donde éstos podrían encontrarse.

Artículo 120.- Presentada la solicitud, el tribunal podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite. Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que puedan originarse. La persona que haya constituido la garantía o quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.

La garantía que se constituya no podrá, de manera alguna, disuadir indebidamente la medida solicitada.

Artículo 121.- Si las medidas precautorias se dejan sin efecto o, en definitiva, se rechaza la acción que ellas pretendían asegurar, los afectados deberán ser resarcidos de los daños y perjuicios que ellas le hayan causado, cuando la demanda o querrela haya carecido de fundamento plausible, de lo cual el tribunal dejará constancia en la sentencia.

Procederá la indemnización de perjuicios causados siempre que las medidas hayan quedado o se hayan dejado sin efecto, por inactividad imputable al solicitante.

Artículo 122.- En casos urgentes, las medidas precautorias podrán otorgarse sin que se acompañe el comprobante que acredite el derecho que se reclama, por un término no superior a diez días y exigiéndose garantía de los perjuicios que puedan ocasionarse.

Artículo 123.- Las medidas precautorias solicitadas podrán llevarse a cabo antes de notificarse a las personas que resulten afectadas, debiendo notificarse ellas, a lo más, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan realizado, plazo que podrá ser ampliado por el juez en el evento de que se hayan iniciado los trámites de notificación sin que se haya podido realizar tal diligencia por causa no imputable al que la solicita.

En todo caso, solicitada la medida antes de presentada la demanda o querrela o conjuntamente con una u otra, el término máximo para poner en conocimiento del afectado tales medidas será el de la notificación de la demanda civil o al citársele o detenersele como consecuencia de la denuncia o querrela, practicándose en tal evento la notificación por el tribunal.

Artículo 124.- El juez deberá, de oficio o a petición de parte, nombrar los ministros de fe, interventores, u

otros terceros que sean necesarios para dar cumplimiento a las medidas solicitadas.

Artículo 125.- Las medidas precautorias podrán solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la acción civil o penal.

Artículo 126.- Solicitadas las medidas precautorias antes de deducir la acción civil o penal, es decir, como medida prejudicial, el solicitante presentará su demanda en el término de quince días; dicho plazo podrá ampliarse hasta por treinta días si existieren motivos fundados para ello. En caso de no ser presentada la demanda o querrela dentro de los plazos anteriormente señalados, quien las haya obtenido responderá por los daños y los perjuicios causados a aquél en contra de quien se hayan decretado.

Artículo 127.- Deducida la demanda civil por el solicitante de las medidas precautorias, éste deberá solicitar que aquellas sean mantenidas.

Deducida la querrela, el juez deberá mantener tales medidas mientras se justifiquen, como medidas de protección para hacer cesar el delito, para acreditar la existencia del mismo o para asegurar las responsabilidades pecuniarias del infractor, así como su castigo.

Párrafo 3º: De las Medidas Prejudiciales

Artículo 128.- En cuanto corresponda, serán aplicables en los procedimientos que den lugar las acciones a que se refiere este título, las medidas prejudiciales propiamente tales consagradas en el Título Cuarto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, las que se tramitarán por el procedimiento por él establecido, con las excepciones y reglas especiales a que se refieren los párrafos primero y segundo de este título.

Párrafo 4º: De las Disposiciones Comunes a este Título

Artículo 129.- En los procedimientos regulados por esta ley, las partes tendrán el derecho de solicitar la confidencialidad de ciertas piezas o pruebas del proceso.

Artículo 130.- Se considerará como presunción grave en contra del demandado o inculpado, toda sentencia firme que se haya dictado en contra de éstos en procesos sobre oposición o nulidad de los derechos de que se trate.

Artículo 131.- Las normas contenidas en este título se aplicarán, en todo aquello que no resulte incompatible, a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de autor y conexos consagrados en la ley N° 17.336; y a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de los obtentores de las nuevas variedades vegetales a los que hace referencia la ley N° 19.342, respectivamente.

Artículo 132.- En lo no previsto por este título regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Penal, en lo que corresponda.

TÍTULO XI

Artículo Final

Artículo 133.- Derógase el decreto ley N° 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley N° 18.591; el artículo 38 de la ley N° 18.681, y la ley N° 18.935.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

41) Incorpóranse las siguientes Disposiciones Transitorias de la ley N° 19.039:

Primera.- No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de esta ley, sólo podrá solicitarse patente de invención sobre los medicamentos de toda especie, sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones reacciones químicas, siempre que se haya presentado en su país de origen solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

Segunda.- A los plazos que se encontraren iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con antelación a la vigencia de esta ley, les serán aplicables las normas a que se refiere el artículo 73.

Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en la Comisión Arbitral a que se refiere el artículo 17 del decreto ley N° 958, de 1931, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal Arbitral creado por el artículo 17 de la presente ley. Estas apelaciones quedarán exentas de efectuar la consignación a que se refiere el artículo 18.

Tercera.- Las solicitudes de patentes de invención y modelos industriales que se encuentren en trámite y no contravengan la presente ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas del decreto ley N° 958, de 1931.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la vigencia de esta ley, los solicitantes que lo estimen conveniente podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Cuarta.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial su reglamento. El Presidente de la República, deberá dictar dicho reglamento dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de esta ley.

42) Incorpóranse los siguientes artículos transitorios:

Artículo 1º transitorio.- Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la ley N° 19.039, modificado por el artículo único de esta ley.

No obstante lo anterior, los artículos 17 bis C, D y E entrarán en vigencia una vez que el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción proceda a la designación de los ministros Alternos, de conformidad con el artículo 17 bis C, mencionado. La designación deberá efectuarse dentro de un plazo que no excederá de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 2º transitorio.- Las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3° transitorio.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubiese hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Artículo 4° transitorio.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquema de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el citado artículo 18, inciso cuarto.

Las oposiciones presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de solicitudes de patentes de invención presentadas con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho a que se refiere el inciso quinto del artículo 18, mencionado.

Artículo 5° transitorio.- El plazo señalado en el artículo 23 bis, de la ley N° 19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, para hacer efectiva la acción de caducidad por falta de uso de la marca, se

contará, respecto de los registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa fecha.

Artículo 6° transitorio.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Artículo 7° transitorio.- Mientras mantenga su vigencia el Código de Procedimiento Penal, la remisión efectuada por el artículo 132 de la ley N° 19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, se hace extensiva también a dicho Código de Enjuiciamiento Penal, en lo que corresponde.

Artículo 8° transitorio.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 9° transitorio.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior.

Artículo 10 transitorio.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039.

Artículo 11 transitorio.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la ley N° 19.039, modificado por el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía.".

-0-

Se designó diputado informante al señor Jaime Orpis Bouchón.

Sala de la Comisión, a 8 de agosto de 2001.

Acordado en sesiones de fecha 9 y 16 de noviembre y 14 de diciembre de 1999; 25 de enero, 7 y 14 de marzo, 4 y 11 de abril, 29 de agosto, 12 de septiembre y 10 de octubre de 2000; 10, 17 y 18 de abril y 2, 9 y 15 de mayo, 19 de junio de 2001 y 31 de julio de 2001, con la asistencia de los siguientes diputados: Francisco Encina (Presidente); Pedro Pablo Álvarez-Salamanca;

Gabriel Ascencio; José Miguel Ortiz (en reemplazo del diputado Gabriel Ascencio), Roberto Delmastro; José Antonio Galilea; Rosa González; Patricio Hales; Aníbal Pérez Lobos (en reemplazo del diputado Patricio Hales); Enrique Jaramillo; Iván Mesías; Carlos Abel Jarpa (en reemplazo del diputado Iván Mesías); Juan Ramón Núñez; Jaime Orpis; Carlos Recondo; Eugenio Tuma; Alfonso Vargas; Sergio Velasco y Edmundo Villouta.
(Fdo.): LUIS PINTO LEIGHTON, Secretario de la Comisión".