mlp/mtc
S.115ª

Oficio Nº 6579

VALPARAÍSO, 4 de enero de 2007

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

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

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

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

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

"Artículo 10 bis.- En caso de recibirse la causa a prueba, la documentación que se acompañe deberá ser presentada en idioma español, o

debidamente traducida si el Departamento así lo exigiere.

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

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

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

La notificación de oposición a la solicitud de registro se efectuará por carta certificada expedida al domicilio indicado por el solicitante en el expediente. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo y consistirá en el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído. Cuando, además de la oposición, se hubieren dictado observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolución será notificada igualmente por carta certificada, conjuntamente con la notificación de oposición.

La notificación de la demanda de nulidad de un registro se efectuará en los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberán fijar un domicilio en Chile. La demanda de nulidad de un registro concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificará al apoderado o representante a que se refiere el artículo 2º de esta ley.

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

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

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

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

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

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

“Párrafo 5º

Del procedimiento de nulidad de registro”

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

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

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

a) Nombre, domicilio y profesión del demandante.

b) Nombre, domicilio y profesión del demandado.

c) Número y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualización del derecho respectivo.

d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda.

Artículo 18 bis H.- En el caso de patentes de invención y modelos de utilidad, la nulidad podrá ser solicitada respecto de todo el registro o de una o más de sus reivindicaciones.

Artículo 18 bis I.- De la demanda se dará traslado al titular del derecho de propiedad industrial o a su representante por sesenta días si se trata de patente de invención, modelo de utilidad, dibujos o diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones

geográficas y denominaciones de origen. Para el caso de marcas comerciales, dicho traslado será de treinta días.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- Intercálase el siguiente artículo 19, bis, nuevo, entre sus actuales artículos 19 y 19 bis A.

“Artículo 19 bis.- En el caso que se solicite el registro de una marca a favor de dos o más

titulares, éstos, actuando de consuno, podrán requerir que se registre también un reglamento de uso y control de la misma, que será obligatorio para los titulares e inoponible para terceros. En este caso, los comuneros podrán renunciar al derecho a pedir la partición de la comunidad por un período determinado o indefinidamente. El Departamento podrá objetar el registro del reglamento, en caso que contenga disposiciones ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

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

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

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

9.- Reemplázase la letra j) de su artículo 20, por la siguiente:

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

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

11.- Reemplázase su artículo 42, por el siguiente:

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

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

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

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

“La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico. Lo

anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.”.

13.- Agréganse, a continuación de su artículo 53, los artículos 53 Bis 1 a 53 Bis 5, nuevos, precedidos del siguiente epígrafe: “Párrafo II. De la Protección Suplementaria”.

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

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

acreditado como demora injustificada por parte del órgano administrativo encargado de resolver dicho registro.

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

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

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

c) Acciones u omisiones del solicitante.

Artículo 53 Bis 4.- La solicitud de Protección Suplementaria, será presentada ante el Tribunal de Propiedad Industrial, quien resolverá sobre la existencia de demoras injustificadas y la extensión de éstas en única instancia, de conformidad al procedimiento establecido para el recurso de apelación. La resolución que así lo declare, tendrá como único efecto la ampliación del plazo de protección y no dará origen a responsabilidad de ninguna especie.

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

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

14- Reemplázase la letra e) de su artículo 91, por la siguiente:

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

15.- Reemplázase su artículo 95, por el siguiente:

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

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

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

c) Que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia de la Indicación Geográfica o Denominación

de Origen o de los atributos de los productos que pretenden distinguir.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.”.

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

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

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

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

Dios guarde a V.E.

ANTONIO LEAL LABRÍN
Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados