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

BOLETÍN N° 4.180-03.

_____

HONORABLE SENADO:

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

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

Asimismo asistieron, especialmente invitados por la Comisión, el Asesor Jurídico del Ministerio de Economía, señor Carlos Rubio, y la Jefa del Departamento de Propiedad Industrial, señora Bernardita Escobar.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: N°s 2, 5, 8, 10, 11 y 14 del Artículo único.

II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: Ninguna.

III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: Ninguna.

IV.- Indicaciones rechazadas: Ninguna

V.- Indicaciones retiradas: Todas.

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: Ninguna.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

Al iniciar la discusión particular del proyecto en informe, el señor Ministro de Economía, señor Alejandro Ferreiro, recordó a la Comisión que el proyecto de ley responde, principalmente, al compromiso de nuestro país de dar cumplimiento a acuerdos derivados de los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y con EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, constituida por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), en los cuales se establecieron ciertas obligaciones sobre propiedad industrial que no están incorporadas en nuestro sistema jurídico.

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

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

Asimismo, existen normas diversas sobre Indicaciones Geográficas en los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea, además de las obligaciones derivadas de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionadas con el Comercio (ADPIC) que es necesario implementar a través de una norma única que de cuenta de todos esos compromisos internacionales de manera armónica.

En relación a las indicaciones presentadas, señaló que éstas no van en la línea de modificaciones anteriores a la ley, que han agilizado los trámites y procedimientos contemplados en la ella.

Al finalizar su intervención, el señor Ministro hizo un llamado a la Comisión a despachar el proyecto en el más breve plazo posible.

A continuación, la Honorable Senadora señora Matthei señaló que bajo ningún respecto su intención es dilatar el despacho del proyecto y, acogiendo la solicitud del señor Ministro, manifestó su intención de retirar las indicaciones que formuló al mismo, precisamente para agilizar y facilitar su despacho.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, solicitó que las indicaciones que presentó fueran estudiadas por el Ministerio, toda vez que recogen la experiencia de connotados expertos en la materia. En tal sentido, pidió que sus ideas sean incorporadas en un próximo proyecto de ley relativo a propiedad industrial.

Por su parte, el señor Ministro de Economía valoró la decisión de la Honorable Senadora señora Matthei, y adelantó que durante el primer semestre del próximo año el Ejecutivo presentaría un nuevo proyecto para modificar la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial, en distintos aspectos. Esa sería la oportunidad para abordar los temas contenidos en las referidas indicaciones, puntualizó.

Ante el anuncio del señor Ministro, la Honorable Senadora señora Matthei procedió a retirar la totalidad de las indicaciones presentadas al proyecto.

En consecuencia, habiendo sido retiradas las indicaciones por su autora, la Comisión dio por aprobado en particular el proyecto, en los mismos términos en que fue aprobado en general por el Senado.

TEXTO DEL PROYECTO

Como se señaló anteriormente, la Comisión despachó el proyecto en particular en los mismos términos en que fue aprobado en general por el Senado, y propone a la Sala proceder de idéntico modo. El texto del proyecto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Párrafo 5º
Del procedimiento de nulidad de registro”

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

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

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

a) Nombre, domicilio y profesión del demandante.

b) Nombre, domicilio y profesión del demandado.

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

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

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

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

Artículo 18 bis J.- Con la contestación de la demanda de nulidad de una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuito integrado, indicación geográfica o denominación de origen, o en rebeldía del demandado, se ordenará un informe de uno o más peritos respecto a los fundamentos de hecho contenidos en la demanda y su contestación. El perito

será designado de común acuerdo por las partes en un comparendo o bien por el Jefe del Departamento si no hubiere acuerdo o el comparendo no se celebra por cualquier causa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Artículo 19 bis.- En el caso que se solicite el registro de una marca a favor de dos o más titulares, éstos, actuando de consuno, podrán requerir que se registre también un reglamento de uso y control de la misma, que será obligatorio para los titulares e inoponible para terceros. En este caso, los comuneros podrán renunciar al derecho a pedir la partición de la comunidad por un período determinado o indefinidamente.
El Departamento podrá objetar el registro del reglamento, en caso que contenga disposiciones ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

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

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

Con igual procedimiento y efectos podrá registrarse una marca para ser usada colectivamente, con la finalidad de

garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios. En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas.”.

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

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

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

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

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

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

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

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

“La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.”.

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

“Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los seis meses de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, siempre que hubiese existido demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contados desde el requerimiento

de examen, cualquiera de ellos que sea posterior. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada.

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

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

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

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

c) Acciones u omisiones del solicitante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- - -

Acordado en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2006, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Evelyn Matthei Fornet (Presidenta accidental), y señores Fernando Flores Labra, Carlos Ignacio Kuschel Silva y Guillermo Vásquez Ubeda.

Sala de la Comisión, a 19 de diciembre de 2006.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

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

BOLETÍN Nº 4180-03

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

En lo fundamental, las modificaciones que este proyecto de ley propone introducir a la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial, persiguen realizar los ajustes necesarios para implementar las obligaciones contenidas en los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y los países del EFTA-*European Free Trade Association*- integrada por Islandia, el Principado de Liechtenstein, Noruega y Suiza, y, adicionalmente, armonizar a algunos pasajes de la ley con ellos, de manera de evitar la posibilidad de más de una interpretación a sus disposiciones.

Los cambios que se proponen recaen sobre las siguientes materias: marcas sonoras; marcas colectivas y de certificación; indicaciones geográficas; divulgaciones inocuas; excepción a la protección de patentes; protección suplementaria de patentes, y protección de la información no divulgada.

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

II. ACUERDOS: Habiendo sido retiradas la totalidad de las indicaciones presentadas, la Comisión dio por aprobado en particular el proyecto, en los mismos términos en que fue aprobado en general por el Senado.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:

El proyecto consta de un artículo único, dividido en dieciséis numerales, que modifican diversos aspectos de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No hay.

V. URGENCIA: No tiene.

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

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

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

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valparaíso, 19 de diciembre de 2006.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión