

**MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE  
DE LA REPUBLICA CON EL QUE  
INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE  
MODIFICA LA LEY N° 19.039.**

---

SANTIAGO, octubre 04 de 1999

**M E N S A J E N° 4-341/**

Honorable Cámara de Diputados:

**A S.E. EL  
PRESIDENTE  
DE LA H.  
CAMARA DE  
DIPUTADOS.**

**I. ANTECEDENTES.**

**1. Propiedad Industrial como especie de propiedad e intelectual.**

La propiedad intelectual, en general, y la industrial, en particular, constituyen un conjunto de principios, normas y disciplinas destinadas a proteger aquellos bienes inmateriales que, en su interacción en el mercado, dotan de mayor valor agregado, y por tanto, de mayor jerarquía competitiva, a productos, servicios y procedimientos. Dichos bienes constituyen conocimiento que permite promover, fomentar y favorecer el desarrollo de las inversiones, el comercio, la industria y la tecnología.

## **2. La investigación y la tecnología como factores de competitividad.**

La competitividad, que comprende los conceptos de productividad, eficacia y rentabilidad, y por tanto, el crecimiento y desarrollo económico, dependen hoy de forma cada vez más determinante, de la capacidad de invertir en investigación, tecnología y conocimiento. Ello no es posible de alcanzar sin un sistema eficaz de protección de los esfuerzos encaminados a desarrollar y concretar los activos en el campo del conocimiento.

## **3. Categorías de derechos intelectuales permiten incorporación segura y eficiente de creaciones del intelecto al mercado.**

Son precisamente los sistemas, conformados por las distintas categorías de derechos intelectuales, los que en definitiva permiten, por una parte, la incorporación segura y eficaz de las creaciones del intelecto humano a la dinámica del mercado, y por otra, la convivencia de los intereses de los titulares del conocimiento protegido con los intereses de los demás agentes individuales y colectivos concurrentes al ejercicio libre del comercio.

## **4. Globalización económica exige redefinir el rol de derechos intelectuales.**

Lo anterior unido al predominio de las economías abiertas basadas en la competencia y la consiguiente tendencia a la globalización de los mercados, ha detonado un creciente desarrollo de esta disciplina, obligando a redefinir y redimensionar el rol que en el contexto de la moderna actividad económica y comercial, juegan los derechos recaídos sobre las creaciones del intelecto humano.

## **5. El GATT y la aplicación de sus principios a los derechos intelectuales.**

### **a. Principios inspiradores del GATT.**

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), elaborado el año 1947 bajo el amparo de principios generales, tales

como la no discriminación, el tratamiento nacional y la libertad de comercio, buscó remover las barreras al comercio a fin de, precisamente, liberalizar las transacciones comerciales en el ámbito internacional.

**b. Adecuación de normas del Acuerdo de compleja y cambiante realidad del comercio internacional.**

A partir del GATT de 1947, se han celebrado numerosas reuniones o Rondas de Negociaciones Comerciales Multilaterales destinadas a efectuar una adecuación generalizada de las normas de este Acuerdo y de sus instrumentos jurídicos conexos a la compleja y cambiante realidad del comercio internacional.

**c. Creación de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo de Marrakech).**

Durante 1986, los países miembros del GATT se constituyeron en un nuevo proceso negociador, concluyendo en 1994 en la ciudad de Marrakech, con el acuerdo que creó la Organización Mundial del Comercio.

**d. Importancia de la propiedad intelectual en el comercio internacional.**

En dicha ronda negociadora (Ronda de Uruguay) se reconoció el importante papel que desempeña la propiedad intelectual en el ámbito del comercio internacional y la consecuente necesidad de incorporarla como disciplina objeto del Acuerdo. Para ello, se estableció la necesidad de elaborar un marco multilateral de principios, normas y disciplinas con el fin , y como lo afirma su propio preámbulo, "de reducir las distorsiones al comercio internacional y de los obstáculos al mismo, a la vez, de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, asegurándose de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo".

**6. Los derechos de propiedad intelectual en el marco internacional.**

**a. Los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC o TRIP).**

Las nuevas reglas destinadas a dar cuerpo al común marco internacional, se plasmaron en el anexo 1C Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP's en su sigla en inglés).

**b. Los derechos de autor y los derechos conexos.**

Dicho Acuerdo se refiere, en lo particular, a los derechos de autor y derechos conexos, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazados de circuitos integrados y la protección de la información no divulgada. Además de lo anterior, dicho acuerdo internacional regula cuestiones relacionadas con lo siguiente: el control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales; la observancia de los derechos de propiedad intelectual; la adquisición y mantenimiento de estos derechos y procedimientos contradictorios relacionados; aparte de normas destinadas a prevenir y solucionar las diferencias, que con ocasión de la aplicación del acuerdo, puedan producirse entre sus miembros.

**II. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA.**

**1. Suscripción del Acuerdo de Marrakech.**

Con fecha 17 de mayo de 1995, se publicó el decreto N° 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulgó el acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, y los Acuerdos anexos 1A, 1B, 1C, 2 y 3.

**2. Necesidad de adecuación de legislación interna.**

La reforma que dicho instrumento multilateral impone, supone adecuar, entre otros cuerpos normativos, la Ley N° 19.039, relativa a las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, publicada en

el Diario Oficial de fecha 25 de enero de 1991, de conformidad con las exigencias y requerimientos no recogidos por dicha Ley y contemplados por este Acuerdo vinculante para Chile.

**3. Aplazamiento de aplicación del Acuerdo vence el 1 de enero del 2000.**

Chile, como todo país Miembro en desarrollo, está habilitado para aplazar en cuatro años, a partir del 1 enero de 1996, la aplicación del Acuerdo, debiendo disponer de una legislación vigente acorde con las obligaciones impuestas, a partir del 1 de enero del año 2000.

**4. La propiedad intelectual como instrumento de desarrollo y mercados.**

La evidente importancia de la propiedad intelectual como instrumento de desarrollo y consolidación de los mercados nacionales y globales, además de sus complejas implicancias, ha impulsado a acometer las reformas normativas que el actual orden económico impone, con plena conciencia de que en ellas se comprometen los legítimos intereses de los titulares de derechos intelectuales, así como los de los competidores, consumidores y del sistema económico en general.

**III. PROPÓSITO DE LA INICIATIVA.**

**1. Cumplimiento de obligaciones contraídas por Chile en marco del Acuerdo de Marrakech.**

Esta iniciativa legal corresponde principalmente a la ejecución de las obligaciones que, en materia de propiedad industrial, el Estado de Chile contrajo en el marco del Acuerdo de Marrackech, modificando la ley 19.039 de conformidad con las exigencias establecidas en dicho cuerpo normativo internacional.

**2. Adecuación de legislación con el Convenio de París de 1991.**

Asimismo este Proyecto de ley introduce algunas modificaciones destinadas a completar y concordar de manera coherente la actual Ley en vigencia con el Convenio de París de plena aplicación en Chile desde el año 1991. Igualmente, se proponen ciertas modificaciones respecto de determinadas materias que, tanto la experiencia como la práctica de su aplicación, desde el año 1991 a la fecha, han demostrado ser necesarias para una más adecuada y eficaz institucionalidad en materia de propiedad Industrial.

#### **IV. CONTENIDO DEL PROYECTO.**

##### **1. Modificaciones formales a la Ley N° 19.039.**

En lo estrictamente formal, las modificaciones introducidas a la Ley 19.039 persiguen corregir la estructura y la sistemática de la misma, dotándola de un lenguaje técnico y jurídico más depurado, de conformidad con los modernos cánones y la actual y común terminología internacional desarrollada en el ámbito de la propiedad intelectual.

##### **a. Normas sobre marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.**

En el fondo, se modifica parte del Título I, que pasa a denominarse "Disposiciones Preliminares", parte del Título II, III, IV y V, sobre cuestiones relacionadas con las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales respectivamente. Además, se agregan dos títulos nuevos sobre esquema de trazados (topografía) de circuitos integrados e información no divulgada.

##### **b. Agilización, racionalización y perfeccionamiento de procedimientos de solicitud y concesión de derechos industriales.**

Las reformas adscritas al título I van encaminadas hacia la agilización, la racionalización y el perfeccionamiento de los procedimientos de solicitud y concesión de los distintos derechos industriales, tanto en primera como segunda instancia; como asimismo,

a asegurar la coherencia y armonía de dicho título, con las modificaciones sustantivas contempladas para las actuales y nuevas categorías de derechos protegidos por la Ley objeto de la modificación. En este sentido, se elimina el trámite de oposición establecido para el procedimiento de concesión de patentes, sustituyéndolo por el de observaciones.

Por otra parte, se propone cambiar de nombre al tribunal competente para conocer y resolver por vía de apelación de las resoluciones dictadas por el Departamento de Propiedad Industrial, pasando a denominarse de "Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial" a "Tribunal de Propiedad Industrial". Además, se dota a éste último de mayores recursos humanos, a fin de que pueda cumplir con las funciones que le son propias de forma más holgada y eficiente ante el progresivo aumento del volumen de los asuntos para los cuales está llamado a conocer.

**c. Adecuaciones de los derechos industriales con los estándares internacionalmente aceptados.**

En otro sentido, y con el objeto de equiparar las tasas de solicitud, concesión y mantención de los derechos industriales con los estándares internacionalmente aceptados, se elevan al doble los derechos remuneratorios en favor del Estado.

Además, para el caso de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquema de trazados o topografía de circuitos integrados, se establece una modalidad de pago de las tasas similar a la existente para las marcas comerciales. Así, se innova respecto de la forma y oportunidad de hacer efectivo el pago de las tasas para estas cuatro categorías de derechos, fraccionándose el mismo, entre la presentación de la solicitud, la concesión del registro y el periodo de vigencia del derecho.

Como medida destinada a evitar el ejercicio abusivo de las oposiciones por parte de terceros interesados única y exclusivamente en dilatar los procedimientos de concesión, se introduce una carga pecuniaria para la admisibilidad de esta acción en los mismos

términos que los señalados para el ejercicio del recurso de apelación.

Por último, se incorpora el plazo de gracia contemplado en el artículo 5 bis del Convenio de París, por medio del cual se faculta a los titulares de los registros para que efectúen válidamente el pago de las tasas previstas para la mantención de sus derechos dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo establecido para cumplir con tal obligación con una sobretasa del 20% por mes o fracción de mes de retraso.

## **2. Modificaciones sustanciales al régimen propiedad industrial.**

### **a. Nueva definición de marca.**

En lo sustancial, las modificaciones al título II de la Ley N° 19.039 relativo a las marcas comerciales, imponen una nueva definición de marca.

Por una parte, elimina aquellos elementos no pertenecientes a la esencia de los signos marcarios. Por la otra, agrega los que si son indispensables para una correcta conceptualización de los mismos.

Además, se consagra de forma expresa, tanto para las marcas como para los diseños industriales, el derecho de prioridad conforme a lo establecido por el artículo 4 del Convenio de Paris; se precisa la accesoriedad de las frases de propaganda; se explicitan los derechos conferidos por el registro; se desvincula al signo distintivo de la referencia general que se hace respecto de la clase a la cual pertenece, debiendo hacerse las relaciones entre productos y servicios específicos y determinados; se regula la marca notoria extranjera según lo establecido expresamente en los números 2 y 3 del artículo 16 de los ADPIC, incorporándose el concepto de "sector pertinente del público"; se restringe la aplicación del principio de especialidad respecto de marcas notoriamente conocidas, en la medida que exista algún riesgo de asociación entre ésta última y los productos o servicios a distinguir por el signo solicitado; y, en fin, se establece la incompatibilidad entre las marcas comerciales y las indicaciones geográficas.

En lo procedimental, y por razones de economía, se sustituye el examen de admisibilidad preventivo establecido en el artículo 22 de la Ley, por uno exclusivamente formal, debiendo pronunciarse el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de oficio y sobre el fondo de la solicitud de registro al término del procedimiento de concesión.

**b. Caducidad de marcas por falta de acceso real y efectivo en territorio nacional.**

A fin de asegurar la correcta concreción de la naturaleza de los signos marcarios, y por ende, la indisolubilidad entre marca, objeto a distinguir y mercado, se ha contemplado la caducidad de las marcas por falta de su uso real y efectivo en el territorio nacional por parte del titular registral o de un tercero con su consentimiento.

Esta institución busca impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria producto de la saturación registral de meros derechos formales. Para ello se impone al titular registral la carga de hacer uso de su signo, con el objeto de garantizar que todo registro cuente con un producto o servicio efectivamente transado en el mercado, sin perjuicio de que existan causas válidas que justifique el no uso de la misma.

Esta institución ha sido incorporada a la Ley 19.039, guardando la debida correspondencia y armonía con el ordenamiento jurídico nacional y de conformidad con lo expresamente establecido por los acuerdos ADPIC y los estándares internacionales vigentes.

**c. Adecuación de legislación nacional con los ADPIC en materia de patentes de invención y procedimientos de concesión.**

Las reformas al título III sobre patentes de invención, van dirigidas a adecuar todos aquellos aspectos sustantivos de la normativa nacional a lo explícitamente estipulado en los ADPIC, además de completar y perfeccionar la normativa relacionada con los procedimientos de concesión de estos derechos.

En dicho contexto, se faculta al juez que conoce de un procedimiento por infracción de los derechos del titular de una patente de procedimiento, para invertir el peso de la prueba, de modo que sea el propio demandado quién deba acreditar de que se vale de un procedimiento diferente, y por tanto, no atentatorio de los derechos del dueño del registro.

Por otra parte, se aumenta el plazo de protección de los derechos conferidos por la patente a 20 años contados de la presentación de la solicitud.

Adicionalmente, se consagra expresamente y con rango legal, la patentabilidad de los microorganismos; se eliminan las patentes precaucionales, y como contrapartida, se precisan las divulgaciones que, no obstante haber sido efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, se consideran inocuas para efectos de determinar la novedad de la invención; se consagra el aspecto negativo (*ius prohibendi*) del derecho de patente, además del alcance de su protección; y se completa la normativa sobre licencias no voluntarias con las normas establecidas para tal efecto por el acuerdo pluriestatal que impulsa esta reforma.

**d. La novedad como único requisito para configurar derechos sobre los diseños industriales.**

De conformidad con lo propiamente establecido por el artículo 25 de los ADPIC, se opta por la novedad como único requisito sustantivo para los diseños industriales, desechándose la copulatividad con la originalidad, actualmente exigida para acceder a la protección.

En este mismo sentido, y siguiendo literalmente a la mencionada disposición del acuerdo, se plasma el ámbito conceptual del requisito de novedad, reconociéndose expresamente su especialidad para esta categoría de derechos industriales. En último término, se mantiene la prohibición de registro de los diseños industriales de productos de indumentaria, reconociéndose expresamente la protección por medio del derecho de autor.

**e. Incorporación de circuitos integrados como objeto de protección de propiedad intelectual.**

Se incorpora la protección respecto de los circuitos integrados, agregándose un nuevo título a los ya existentes. A los trazados o topografías de circuitos integrados, se les dota del estatuto propuesto por el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados de Washington de 1989 y las disposiciones pertinentes de los ADPIC. Así se consagra la protección registral, estableciéndose los requisitos de fondo para optar al registro; los derechos conferidos por el mismo y sus limitaciones; la duración de la protección; los documentos que deben acompañar a la solicitud; el reconocimiento de la primera explotación comercial; las causales de nulidad del registro; y las sanciones por infracción de los derechos en los mismos términos que los contemplados para las otras categorías de derechos industriales establecidos en la Ley.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones de armonización incorporadas al Título I sobre disposiciones preliminares.

**f. Mayor claridad y certeza en las infracciones de los derechos conferidos.**

Por último, y en lo relativo a las sanciones establecidas para el caso de infracción de los derechos conferidos por los distintos derechos regulados en la Ley, se fijan las multas en un máximo de 1000 Unidades Tributarias Mensuales y se establecen con mayor claridad las conductas consideradas ilícitas, exigiéndose la finalidad comercial como elemento subjetivo único y común para la configuración de los distintos tipos penales prescritos por la Ley.

En consecuencia, someto a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del H. Congreso Nacional, el siguiente

**P R O Y E C T O D E L E Y:**

**"ARTICULO 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 los Títulos I, III y VI, de la misma, por "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 AMBITO 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 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."

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

"Párrafo 2°  
DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN Y REGISTRO"

5) Sustitúyanse los artículos 4° al 12, por los siguientes:

"Artículo 4°.- 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.

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.

Artículo 6º.- Vencido 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.

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.

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.- 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.

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 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 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."

6) 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."

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."

8) 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.

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 el 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 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad Industrial podrá funcionar en dos Salas si fuere menester, contará con dos relatores y un Secretario-Abogado quién, además de las funciones propias de su cargo, desempeñara 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."

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

"Párrafo 3º  
DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"

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

"Párrafo 4º  
DEL PAGO DE DERECHOS"

**11)** Sustitúyase el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de 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.

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

"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.- 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.

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, 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 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.

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."

**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."

**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."

**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 presente 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 hiciere, 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 si 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.".

**16)** 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.".

**17)** Reemplázanse los artículos 22 y 23, por los siguientes:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificara 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.

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."

**18)** 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.

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 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 periodo 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.- 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 servicio relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional."

**19)** 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."

**20)** 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 esta 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."

**21)** Reemplázanse los artículos 28, 29 y 30, por los siguientes:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 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 esta 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 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.

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 quedo ejecutoriada."

**22)** 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."

**23)** 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 cual 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."

24) 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.

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 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.

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

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 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.

**25)** 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. Estas 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."

**26)** 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:

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.

**27)** 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.- 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."

**28)** 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.- 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 No. 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 licenciatario, 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.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 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 un 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.

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.

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 100 a 1000 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.

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 podrá 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.

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.- 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.

Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 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 de 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.

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 No. 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 el Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, D y E de esta ley."

**29)** 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:

#### "TITULO 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 este 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 que sean originales. Se considerarán originales en la medida 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.

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 100 a 1000 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.

**30)** Sustitúyese el actual Título VII, que pasó a ser VIII, por el siguiente:

"TITULO 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.

Artículo 87.- Derógase el artículo 284 del Código Penal."

**31)** Sustitúyese el actual Título VIII, que pasó a ser IX, por el siguiente:

"TITULO IX

Disposiciones Transitorias

Primera.- A los plazos que se encuentren iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con antelación a la entrada en vigencia de esta ley, les serán aplicables las normas vigentes al momento en que se inició el plazo o se dictó la resolución correspondiente.

Segunda.- 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 refieren los artículos 17 bis C, D y E de la presente ley.

No obstante lo anterior, los artículos 17 bis C, D y E, no entrarán en vigencia sino una vez que el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción proceda a la designación de los Ministros Alternos de conformidad con el inciso segundo del artículo 17 bis C, lo que hará dentro de un plazo que no excederá de dos años contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Tercera.- 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 (topografía) de los 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.

Cuarta.- 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.

Quinta.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refieren los artículos 18, 18 bis A, B y C, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquema de trazado o topografía de los 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 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.

Sexta.- El plazo señalado en el artículo 23 bis 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.

Séptima.- 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.

Octava.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial su reglamento.

Novena.- 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.

Décima.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 de la presente ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."."

Dios guarde a V.E.,

**EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE**  
Presidente de la República

**EDUARDO ANINAT URETA**  
Ministro de Hacienda

**JORGE LEIVA LAVALLE**  
Ministro de Economía,  
Fomento y Reconstrucción