

**INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA**, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

**BOLETÍN N° 2.416-03**

---

**HONORABLE SENADO:**

Vuestra Comisión de Economía tiene el honor de informaros acerca del proyecto de la referencia, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con urgencia calificada de simple.

El proyecto se discutió y aprobó en general, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento del Senado.

- - - - -

A las sesiones en que la Comisión estudió este asunto asistieron, además de sus integrantes, el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Alvaro Díaz Pérez; el Jefe de Gabinete del Ministro de la misma Cartera, señor Enrique Vergara Vial; el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, señor Eleazar Bravo Manríquez y los Asesores Legales de dicho Departamento, señora Sabina Puente y señor Marcos Arellano.

También asistieron el Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI), señor Sergio Amenábar y el Secretario de la misma, señor Andrés Melossi; el Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, señor Jorge Velis; el Vicepresidente de dicha Cámara, señor José Manuel Cousiño; la Coordinadora de Asuntos Regulatorios, señora Alejandra Del Río; el Gerente de Administración y Finanzas, señor Guillermo Valdés y, los Asesores Legales, señores Juan Pablo Egaña y Felipe Del Solar; la Abogada del Comité de Obtentores de la Asociación Nacional de Productores de Semilla (ANPROS), señora Gabriela Paiva; el Presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (AFIPA), señor Rodolfo Brogle; la Gerente General de la misma, señora María Elvira Lermada y el Asesor Legal, señor Marcelo Soto; el Presidente de la Asociación Industrial de

Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA), señor Leopoldo Drexler; el Director de la misma, señor Enrique Cavallone; la Gerente General, señora María Angélica Sánchez y el Asesor, señor Jaime Palma.

Además concurrieron la Asesora del Honorable Senador señor Jovino Novoa, señora Hedy Matthei; y el señor Julián Alcayaga, Asesor del Honorable Senador señor Jorge Lavandero.

Se hace presente que la iniciativa debe ser conocida por la Comisión de Hacienda, en el segundo trámite reglamentario, en cumplimiento del trámite ordenado al darse cuenta de ella.

**El proyecto contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, que se refieren a la organización y atribuciones de tribunales, cuales son: del artículo único, N° 16), letra a); N° 17); N° 18), artículo 17 bis B; N° 20), artículos 17 bis C y 17 bis D; N° 37); N° 52), artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; N° 70); N° 73), artículo 77 N° 3, párrafo final; N° 75), artículos 97, inciso segundo, y 104; N° 76), artículo 107, y el artículo 1° transitorio. En consecuencia, de conformidad con los artículos 74 y 19 número 24 de la Constitución Política de la República, ambos en relación con el inciso segundo del artículo 63 de la misma, esas disposiciones, para ser aprobadas, requieren el voto a favor de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.**

El parecer de la Corte Suprema fue recabado en tres oportunidades, durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 74 de la Carta Fundamental. En respuesta a un nuevo oficio, dirigido por el Senado al iniciarse el segundo trámite constitucional, la Corte se remitió a sus respuestas anteriores y añadió que el articulado no se ha adecuado a la reforma procesal penal.

-----

## **OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO**

De acuerdo al tenor del Mensaje que le da origen, la iniciativa legal tiene por objeto:

Cumplir las obligaciones contraídas por Chile en virtud del Acuerdo de Marrakech y sus anexos, en lo relativo a los privilegios industriales y a la protección de los derechos de propiedad industrial.

Adeuar la ley N° 19.039 al Convenio de París, de 1991.

Corregir la estructura de dicha ley, para incorporar en ella un lenguaje técnico y jurídico más depurado y actual.

El proyecto está conformado por un artículo permanente único, compuesto por 77 numerales que modifican la ley N° 19.039, y por 11 artículos transitorios.

- - - - -

### **ANTECEDENTES DE DERECHO**

El proyecto en informe se vincula con los siguientes cuerpos normativos:

Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.

Ley N° 17.336, sobre Derecho de Autor.

Ley N° 19.342, sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.

Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), promulgado por Decreto Supremo N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto Supremo N° 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.

Decreto Ley N° 211, de 1973, que fijó normas para la Defensa de la Libre Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el Decreto Supremo N° 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1980.

- - - - -

### **DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN GENERAL**

Explica el Mensaje con que se da inicio a la tramitación del presente proyecto de ley, que 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 el mercado dotan de mayor valor agregado y competitividad 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. Agrega que la competitividad comprende los conceptos de productividad, eficacia y rentabilidad y que el crecimiento y desarrollo económico dependen hoy, de forma cada vez más determinante, de la capacidad de invertir en investigación, tecnología y conocimiento. La creciente

competencia entre economías abiertas en un mundo globalizado ha sido causa del desarrollo y la redefinición del sistema jurídico que protege las creaciones del intelecto humano.

Por otra parte, Chile integra la Organización Mundial del Comercio (OMC) que, en la Ronda de Uruguay, reconoció el importante papel que desempeña la propiedad intelectual en el ámbito del comercio internacional y estableció la necesidad de elaborar un marco multilateral de principios y normas, con el fin de reducir las distorsiones y los obstáculos al comercio internacional y, a la vez, fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, asegurando que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo. Tal propósito se estableció en el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) que, como Anexo 1C de los Acuerdos de Marrakech, se promulgó en Chile mediante el decreto supremo N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.

Dicho Acuerdo se refiere a los derechos de autor y los 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, regula cuestiones relacionadas con 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 los procedimientos contradictorios relacionados, y establece normas para prevenir y solucionar diferencias que, con ocasión de la aplicación del Acuerdo, puedan producirse entre sus miembros.

El cumplimiento de los compromisos contraídos por Chile en el ámbito de la OMC, que debió haberse materializado a más tardar el 1° de enero de 2000, se está llevando a cabo mediante el presente proyecto de ley modificatorio de la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, además del que recientemente se aprobó, que adecúa nuestro ordenamiento jurídico a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (Boletín N° 2.421-03). En lo que se refiere al derecho de autor, amparado por la ley N° 17.336, próximamente se presentará a tramitación en el Congreso Nacional un proyecto adecuatorio. Las variedades vegetales, que no son materia de la iniciativa en informe, están protegidas por la ley N° 19.342.

Asimismo, este proyecto de ley introduce algunas modificaciones destinadas a completar y concordar de manera coherente la ley en vigencia con el Convenio de París para la Protección

de la Propiedad Industrial, 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 institucionalidad más adecuada y eficaz en materia de Propiedad Industrial.

En lo particular, la iniciativa en informe reestructura y sistematiza la ley N° 19.039, adoptando un lenguaje técnico y jurídico moderno y ceñido a los cánones internacionales; agiliza y racionaliza los procedimientos para solicitar y conceder los derechos industriales; eleva los derechos que deben pagarse para obtenerlos y homogeniza la modalidad de pago; cambia la denominación del tribunal de segunda instancia, que pasa a denominarse “Tribunal de Propiedad Industrial”; consagra una nueva definición de marca<sup>1</sup>, que se conforma a la del artículo 4° del Convenio de París; regula la caducidad de las marcas por falta de uso real y efectivo en el territorio nacional, con el fin de garantizar que todo registro corresponda a un producto o servicio que efectivamente se transa en el mercado; eleva el plazo de protección de las patentes a 20 años, contados desde que se presenta la solicitud; permite al juez invertir el “onus probandi” en juicios por infracción de patentes de procedimiento, haciendo recaer la carga en el demandado, quien debe acreditar que su procedimiento es diferente y novedoso; estipula que el único requisito para patentar diseños industriales es su novedad; incorpora entre los objetos de protección de la propiedad industrial los circuitos integrados, los dibujos industriales, las indicaciones geográficas<sup>2</sup> y la información no divulgada<sup>3</sup>; eleva las multas, que podrán alcanzar hasta 1.000 unidades tributarias mensuales; procura hacer más eficaces las acciones civiles indemnizatorias; regula medidas precautorias y prejudiciales, e incorpora a las figuras delictivas, como elemento subjetivo común a todos los tipos, la persecución de una finalidad comercial.

El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual -entendiendo por tales la propiedad industrial, el derecho de autor y los derechos conexos- es el efecto que se produce cuando el titular, por sí o a través de un tercero autorizado, introduce en el

---

<sup>1</sup> Es todo signo susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.

<sup>2</sup> Son las que identifican un producto como originario de una región y cuya calidad sea atribuible a su origen geográfico; protegen y fomentan la reputación de grupos de productores de zonas geográficas.

<sup>3</sup> Es aquella cuyo uso o divulgación por terceros no autorizados ocasiona la pérdida de competitividad de su dueño.

comercio un producto protegido, perdiendo por ello la facultad de impedir ulteriormente que el producto circule comercialmente.

El agotamiento del derecho puede ser nacional o internacional, según el ámbito geográfico que abarque. Chile, en uso de la libertad de escoger que en este aspecto otorga el Acuerdo ADPIC, opta por la segunda fórmula.

El agotamiento de la propiedad intelectual es nacional cuando el titular que comercializa un producto amparado pierde solamente la facultad de oponerse a que el mismo producto sea comercializado, por el o los adquirentes legítimos, en el territorio del país determinado para el cual se verificó la transferencia, pero conserva la posibilidad de impedir su importación desde otros países, que es lo que se conoce como "importaciones paralelas". Es internacional cuando la pérdida de la facultad de impedir la comercialización es efectiva en todas partes.

En otras palabras, si un determinado sistema legal se inclina por el agotamiento internacional, el titular del derecho de propiedad intelectual que lo ha enajenado en diversos territorios, a precios diferentes, no podrá impedir que cualquiera importe desde donde el producto es más barato y lo introduzca en un mercado donde su valor es mayor.

Por el contrario, si la legislación se ajusta al agotamiento nacional, el titular originario conservará su facultad de impedir importaciones paralelas y gozará de un monopolio en cada ámbito geográfico en que haya comercializado el producto.

- - - - -

#### **Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI) :**

El señor Sergio Amenábar, Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI), manifestó que, no obstante que el contenido del presente proyecto de ley ha sido mejorado durante su tramitación en la Cámara de Diputados, aún quedan materias que perfeccionar.

Señaló que el proyecto no protege equitativamente los derechos conferidos a los titulares de marcas y de patentes, ya que estas últimas otorgan la exclusividad para producir, vender o comercializar el producto u objeto del invento; en cambio, las primeras, siguiendo al ADPIC, sólo autorizan al titular de la marca para prohibir a terceros el uso de la misma.

Sugirió otorgar al titular de la marca los mismos derechos que se otorgan al de la patente, acorde con los estándares jurídicos internacionales, puesto que la diferenciación actual podría provocar problemas o dificultades de interpretación legal.

En cuanto a los tipos penales previstos en la iniciativa, explicó que se altera la regla general según la cual, en materia penal, las acciones u omisiones constitutivas de delito se presumen voluntarias, a menos que conste lo contrario. Agregó que los titulares de los derechos deben acreditar elementos adicionales, como la “malicia”, en el caso de las marcas y la “defraudación”, en el de las invenciones. Indicó que esto puede ser contrario a la protección efectiva y eficaz de los derechos que requiere el ADPIC, porque, en la práctica, se ha demostrado que estas exigencias dificultan el castigo de este tipo de delitos.

En materia de marcas, destacó que es de dudosa constitucionalidad la obligatoriedad de su utilización, por cuanto subordina la propiedad al uso, constituyendo una causal de privación del dominio no reconocida por nuestra Carta Fundamental. La inconstitucionalidad de las marcas registradas con anterioridad a la fecha de publicación de la ley N° 19.039 es más flagrante, pues vulnera derechos adquiridos en un entorno jurídico que no contemplaba el no uso como causal de caducidad del dominio.

Manifestó que, para las patentes de invención relativas a procedimientos, el proyecto debiera contemplar la inversión del peso de la prueba en los dos casos contemplados en ADPIC, cuales son: que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo, o que, existiendo una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento protegido, el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el proceso efectivamente utilizado.

Asimismo, estimó necesaria la ampliación del plazo de prioridad establecido en el artículo 34 de la ley N° 19.039, de uno a tres o cinco años, en los casos en que el invento no se haya hecho comercialmente conocido en el país. Propuso, además, que en este caso la duración de la patente se cuente desde la fecha de la presentación de la solicitud en el país de origen y termine junto con expirar dicha patente, si dicho término excede al nacional.

En relación a la observancia de los derechos de propiedad industrial, consideró que la inclusión de acciones civiles,

medidas precautorias y medidas prejudiciales es uno de los principales avances que se producen en esta legislación.

En cuanto a la adquisición y mantención de los derechos de propiedad intelectual y a los procedimientos contradictorios relacionados, explicó que, para una adecuada y eficaz protección es indispensable que los derechos que se cobran por la constitución de la propiedad industrial cedan en beneficio del Departamento de Propiedad Industrial, o del ente que en el futuro lo reemplace, terminando así con la situación actual, en que, en promedio, no se gasta en administración de la propiedad industrial ni la sexta parte de lo que los usuarios desembolsan por tal concepto.

Manifestó que el pago de derechos para oponerse a la constitución de privilegios improcedentes atenta contra la gratuidad de la justicia, amaga el derecho de propiedad y contraría la exigencia de procedimientos y trámites razonables.

Expresó que, en materia de procedimiento, es inaceptable para el debido proceso que se deleguen parcialmente en el reglamento el cómputo de plazos y la regulación de notificaciones, en circunstancias que ambos aspectos debieran quedar establecidos en la ley.

Además, criticó que el procedimiento no contemple los recursos de casación en el fondo y de queja en contra de las decisiones del Tribunal de Apelación de Propiedad Industrial, ya que el ADPIC requiere que las sentencias sean revisadas por los tribunales ordinarios de justicia, calidad que no reviste el Tribunal de Apelación antes referido.

Agregó que debieran asegurarse la independencia e inamovilidad de los miembros del Tribunal de Apelación de Propiedad Industrial y su funcionamiento en dos o tres salas en forma obligatoria, después de un determinado retraso en el número de causas pendientes y, disponerse que estos jueces sean abogados.

Finalmente, consideró necesario incluir instituciones que modernicen la legislación sobre propiedad industrial, cuales son: marcas tridimensionales, marcas colectivas, nombre comercial y apariencias distintivas.

**Cámara de la Industria Farmacéutica :**

El señor José Manuel Cousiño, Vicepresidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, expresó su conformidad con el proyecto de ley. No obstante, para reflejar adecuadamente las normas del ADPIC y los niveles mínimos de protección consagrados en él, consideró que deben introducirse ciertas correcciones.

Abogó por la mantención de las patentes de segundo uso y la observancia de los derechos de propiedad industrial, del Título X, por constituir las normas relativas a acciones civiles, medidas precautorias y prejudiciales, un significativo avance que asegura la efectiva protección de estos derechos.

Hizo presente que es necesario establecer expresamente los derechos exclusivos que emanan de una patente de invención, consistentes en la realización de actos preparatorios para la comercialización de un producto, como el solicitar la autorización de comercialización de la autoridad competente. Explicó que actualmente el Instituto de Salud Pública (ISP) otorga dicha autorización a copias de productos patentados, y el juez, al practicar un análisis infraccional, se encuentra frente a la paradoja de que un organismo del Estado ha otorgado un derecho exclusivo de comercialización y otro organismo estatal ha otorgado la autorización de comercialización a copias de productos patentados.

En cuanto al ejercicio de los derechos exclusivos que emanan de una patente de invención, recomendó eliminar la subjetividad de las conductas punibles y reemplazar todas aquellas alusiones a "cometiendo infracción" y/o "maliciosamente", por la frase "sin la autorización de sus titulares".

Instó por fortalecer las patentes de procedimiento, manteniendo la facultad de los jueces para revertir la carga de la prueba en los juicios de infracción, en las dos instancias contempladas en la iniciativa.

En cuanto a las importaciones paralelas o agotamiento del derecho, expresó que el proyecto establece el agotamiento internacional irrestricto de una patente de invención, lo que es una limitación a los derechos exclusivos y podría originar un mercado clandestino y la falsificación de productos, como consecuencia de importaciones paralelas.

Explicó que las licencias no voluntarias son una excepción al derecho de propiedad, por lo que su tratamiento debe ser estricto y restringido, más aún si ni el ADPIC ni el Convenio de París obligan a los Estados a incluirlas.

Criticó que el proyecto no regula el régimen de transición en lo relativo a la extensión del plazo de las patentes, que pasa a ser de 20 años contados desde la solicitud, en vez de 15 años contados desde la concesión. Sugirió flexibilizar el artículo 6º transitorio, disponiendo que las patentes de invención vigentes al 1 de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, o de 15 años contados desde su concesión, cualquiera que sea el período que expire más tarde.

En lo relativo a la información no divulgada y a la exclusividad de los datos científicos aportados a la autoridad, consideró que se debe explicitar que los datos colocados a disposición de la autoridad sanitaria, no podrán, durante un plazo prudencial, ser utilizados por ésta en la tramitación y concesión de solicitudes de registros sanitarios para productos similares presentados con posterioridad. Tal conducta constituye una explotación de datos exclusivos, no autorizados por sus titulares.

En cuanto a las patentes de segundo uso, indicó que resulta relevante mantener esta protección como patentes de invención. Asimismo, criticó la derogación del derecho exclusivo de ejecutar actos preparatorios para la comercialización de un producto, que sólo puede realizar el titular de la patente. Dado que el ISP está otorgando autorizaciones comerciales a copias de productos patentados, es necesario incluir entre los derechos exclusivos del titular de la patente el de solicitar autorización de comercialización a la autoridad competente, previniendo así la realización de actos destinados a la comercialización de un producto infractor.

En cuanto al Capítulo sobre “Fortalecimiento de las Patentes de Procedimiento”, planteó la necesidad de vigorizar las medidas para el efectivo ejercicio de los derechos exclusivos que emanan de una patente de procedimiento. En este sentido, recomendó mantener la inversión de la carga de la prueba, ajustándola al ADPIC, abarcando las dos instancias de revisión que ahí se contemplan.

Por otra parte, el Capítulo sobre “Limitaciones a los Derechos Exclusivos” contempla el agotamiento internacional irrestricto del derecho de patentes de invención lo que constituye, a su juicio, una limitación a los derechos exclusivos que emanan de la misma. Hizo presente que el Convenio de París establece la total independencia de las distintas patentes que se obtengan para una misma invención, en los diversos países.

En cuanto a las licencias no voluntarias, estimó que son una significativa excepción a las prerrogativas intrínsecas del derecho de propiedad y, por lo mismo, su tratamiento legal debe ser estricto y restringido.

En el Título sobre “Información no Divulgada y Exclusividad de los Datos Científicos aportados a la Autoridad”, se aprecia la necesidad de la adecuada implementación de un mecanismo que ampare eficazmente los datos puestos a disposición de la autoridad sanitaria para la aprobación de cualquiera de estos productos.

En relación al sistema de oposiciones a las patentes de invención, propuso volver al esquema originalmente propuesto en el proyecto, relativo a las observaciones y, de estimarse necesaria su mantención, sugirió que las oposiciones puedan plantearse una vez concedido el privilegio, ya que ambos esquemas amparan adecuadamente los derechos de terceros y posibilitan terminar con los perniciosos efectos de las oposiciones infundadas.

#### **Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS):**

La señora Gabriela Paiva, Asesora Jurídica de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS), destacó la importancia que tiene para el país la apropiada regulación de las instituciones de propiedad intelectual, en particular aquéllas que dicen relación con la protección de los derechos de los obtentores de nuevas variedades de plantas y semillas, regulados por la ley N° 19.342.

Destacó que la normativa sobre protección de nuevas variedades de plantas y semillas constituye una de las formas de propiedad intelectual de más reciente existencia. Asimismo, Chile tiene una larga tradición agrícola y de exportación, que exige contar con una institucionalidad moderna, que permita atraer la inversión extranjera y el ingreso de nuevas variedades.

Señaló que el Comité de Obtentores de ANPROS cuenta entre sus miembros a quienes desarrollan o crean nuevas variedades, así como a aquéllos que realizan cuantiosos esfuerzos por seleccionar e introducir en el país variedades vegetales promisorias, que mejoran las posibilidades exportadoras. En ambos casos, existe consenso en que es necesario fortalecer la institucionalidad relativa a la propiedad intelectual de obtenciones vegetales, ya que la actual ley N° 19.342 presenta debilidades y falencias.

Lamentó que la iniciativa sólo contenga normas relativas a marcas comerciales, patentes de invención y otros privilegios regulados actualmente en la ley N° 19.039 y no trate sobre todas las modernas formas de propiedad intelectual.

En cuanto a las observaciones formuladas a la ley N° 19.342, destacó el privilegio del agricultor, que permite a quienes han cultivado algunas de las plantas reproducidas mediante semillas, guardarlas para luego sembrarlas y utilizarlas para su propio consumo, en caso que las semillas originales hayan sido adquiridas al titular de la variedad, o a su licenciataria autorizado.

Las falencias en la legislación hacen difícil para el juez y para los agricultores entender cuál es el alcance del privilegio del agricultor, que en la práctica es abusado, vulnerando el derecho de propiedad del obtentor supuestamente amparado por la ley. Hizo presente la urgencia de limitar este privilegio, para lo cual recomendó varias alternativas, tales como: definir expresamente qué debe entenderse por agricultores, señalar las especies a las cuales se aplica el privilegio del agricultor, o bien, delimitar el alcance de este privilegio respecto de las especies que se reproducen mediante semillas.

En relación al nombre de la variedad y a la normativa legal existente, sugirió que, en caso de que los obtentores nacionales comercialicen una variedad nueva, de su propia creación, y que soliciten autorización al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para este efecto, se disponga la obligación del Servicio de verificar que el nombre propuesto para la variedad es aceptable, desde el punto de vista comercial, para constituirse como denominación a efectos de registrarla como variedad protegida.

Asimismo, sugirió incorporar expresamente la irregistrabilidad de las denominaciones genéricas de variedades vegetales, prohibiendo que se registren como marcas comerciales para distinguir variedades vegetales. Además, solicitó introducir una normativa que regule el uso obligatorio del nombre de la variedad, incluyendo expresamente la emisión de todo tipo de documentos necesarios para su comercialización, como boletas, facturas, guías de despacho u otros, en los cuales deberá consignarse obligatoriamente el nombre genérico.

En materia de observancia de derechos y protección de nuevas variedades de plantas y semillas, explicó que el proyecto de ley debió contemplar normas para mejorar los procedimientos, ya que la normativa actual no contempla normas especiales sobre acciones civiles, medidas prejudiciales y precautorias, inversión de la carga de la prueba, ni para obtener información de

quienes planten, propaguen o tengan en su poder plantas y semillas reproducidas sin la autorización del obtentor.

Por otra parte, expresó que es necesario que los tribunales cuenten con el apoyo de la policía y de inspectores especializados que permitan el oportuno ejercicio de los derechos de los titulares de variedades protegidas, y que la legislación aclare las facultades de fiscalización del SAG en esta materia. Sugirió revisar las figuras delictuales de la ley N° 19.342, otorgar mayor participación al SAG en la rendición de pruebas ante los Tribunales, establecer ciertas presunciones legales y sancionar la actividad de los intermediarios.

Concluyó señalando que, para que la legislación chilena cumpla con los estándares del ADPIC, es necesario introducir modificaciones a la ley N° 19.342, que regula los derechos de obtentores de nuevas variedades de plantas. De lo contrario, el país puede verse expuesto a sanciones y procedimientos que establece el sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

#### **Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas A.G. (AFIPA):**

El señor Marcelo Soto, Asesor Legal de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas A.G. (AFIPA), expresó que la patente de invención es el derecho exclusivo que otorga el Estado para la protección de una invención, que permite sólo al titular de ella 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 otra parte, la protección de la información no divulgada corresponde a los resultados y datos de las investigaciones y pruebas de largos y costosos años de estudio, que constituyen el respaldo indispensable para aprobar la comercialización de ciertos productos, lo que justifica la adopción de medidas para su resguardo y protección.

Explicó que el régimen de patentes es distinto al de protección de la información no divulgada. En efecto, el régimen de patentes es un "ius prohibendi" que abarca todas las posibilidades de reproducción del producto o procedimiento protegido. En cambio, bajo el régimen de protección de la información, todo tercero que desee hacer uso de la misma ante las autoridades competentes para obtener una autorización de comercialización de un producto, tiene el derecho y la

obligación de realizar sus propias investigaciones y pruebas, a fin de proporcionar datos y resultados que obtenga con su propio esfuerzo y sin riesgo de confusión con el producto pionero.

En el caso de la protección de la información no divulgada, destacó que la responsabilidad principal de preservar la protección de los datos corresponde a las autoridades competentes para conocer la autorización de comercialización de los productos farmacéuticos. En Chile, es el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) quien otorga estas autorizaciones y, en consecuencia, el que está en condiciones de conocer los datos de sustento de cada solicitud de autorización, así como el origen de los mismos.

Explicó que el ADPIC busca otorgar protección eficaz a la información científica que debe ser entregada al Estado, consistente en los estudios toxicológicos, ecotoxicológicos y ambientales, para otorgar dichas autorizaciones de comercialización, siendo vital la protección de esta información, ya que son estos estudios los que procuran minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente; ellos tienen un alto costo económico, dada su complejidad y duración.

En la medida que se exima al solicitante de presentar sus propios estudios de seguridad y eficacia al elevar una solicitud de comercialización, no se cumple con el espíritu del ADPIC, y se fortalece el uso comercial desleal de los estudios pioneros, lo que se traduce en un enriquecimiento injusto de quien no ha invertido dinero ni tiempo en investigación y en una pérdida de incentivo para realizar investigación en tecnología.

Destacó que la resolución del SAG, mediante la cual se otorga autorización de comercialización de productos químicos agrícolas, no recoge en forma adecuada el principio de confidencialidad respecto de la información que este órgano recibe.

Sugirió elevar a rango legal las obligaciones de la autoridad respecto del control de autoría, origen y procedencia de la información y sobre la confidencialidad de la misma, fijando explícitamente la forma de ejercicio de dichas potestades y las sanciones y responsabilidades que acarrearán las infracciones a estas normas, puesto que el Estado, al exigir la entrega de esta información como condición para otorgar autorizaciones de comercialización, debe proteger contra todo uso comercial desleal de ésta.

Hizo presente que el artículo 87 confunde el tema de la protección de la información no divulgada con los derechos que otorga la patente de invención; por tal razón, el contenido del Título

VIII no se ajusta al ADPIC, pues adhiere a tipos penales propios de la patente de invención, que sólo sirven para ésta y, por ende, no tienen aplicación práctica en la protección de la información no divulgada. Añadió que esta confusión jurídica significa asimilar derechos personalísimos con otros de orden patrimonial.

Concluyó que, si bien el ADPIC protege la información no divulgada sin contemplar plazo alguno que autorice su divulgación, también es cierto que la mayoría de las legislaciones han establecido períodos de uso exclusivo de este tipo de información; por esto, recomendó la incorporación de plazos, dependiendo de si es un registro de nuevos productos, una renovación del registro de productos fitosanitarios, o una solicitud de información adicional.

### **Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA):**

El señor Leopoldo Drexler, Presidente de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA), manifestó que su entidad está de acuerdo con las modificaciones de que fue objeto el presente proyecto de ley durante su tramitación en la Cámara de Diputados; no obstante, señaló, existen algunas materias que deberían perfeccionarse.

En este contexto, el señor Jaime Palma, asesor de ASILFA, advirtió que el proyecto de ley, en materia de cobros por oposiciones, va en contra del principio de gratuidad de la justicia y desincentiva el justo derecho de evitar que se constituyan privilegios improcedentes. Explicó que cobrar por la presentación de oposiciones contraría a los Acuerdos de la OMC, en cuanto a disponer de medios accesibles y menos gravosos para hacer valer los derechos de los titulares de privilegios, y para evitar abusos de los mismos. Para solucionar esta situación, recomendó que la presentación de oposiciones y apelaciones esté afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales, debiendo acompañarse a la presentación el comprobante de pago respectivo; si es aceptada, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado, de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

En cuanto a la definición de producto nuevo, expresó que el ADPIC invierte el peso de la prueba en materia de patentes de procedimiento, colocando la carga probatoria en el demandado. En Chile, la regla general es que el demandante o querellante debe demostrar la culpabilidad del sujeto presuntamente culpable, de acuerdo al principio de que toda persona es inocente, mientras no se demuestre su culpabilidad.

Destacó que este cambio importa una excepción a los principios generales de nuestra doctrina y jurisprudencia, por lo que debe aplicarse restrictivamente, esto es, sólo cuando la infracción recaiga sobre patentes de procedimiento, a condición de que el producto obtenido sea nuevo. En tal evento, estimó que debe aclararse lo que se entenderá por “producto nuevo”, de lo contrario, podría convertirse en una limitación de la competitividad en el mercado de los medicamentos.

Estimó que el concepto de “producto nuevo”, sólo debiera ser aplicado a los casos en que la molécula, droga o principio activo sobre el que recae la patente de procedimiento no sea conocido, de manera de cumplir con el principio de novedad en materia de patentes, dispuesto en artículo 33 de la ley N° 19.039.

En materia de retroactividad, agregó que el decreto ley N° 958, de 1931, antigua Ley de Propiedad Industrial, prohibió la patentabilidad de los medicamentos de toda especie. Posteriormente, la ley N° 19.039 derogó el decreto ley citado, estableciendo la posibilidad de reconocer los medicamentos como patentables; no obstante, determinó que sería posible tal reconocimiento a partir del 30 de septiembre de 1991, fecha de entrada en vigor de esta ley, de manera tal de no aplicarla retroactivamente y de no transgredir el principio de novedad descrito en el artículo 33 de dicho cuerpo normativo.

Agregó que la falta de claridad de la ley para determinar que un medicamento formulado en base a una droga ya conocida al 30 de septiembre de 1991 no puede tener el privilegio que impida la comercialización de productos alternativos, ha generado abusos por parte de los titulares de las patentes.

Destacó que la gran mayoría de los inventos protegidos por patentes provienen de países desarrollados y que el 95% de los titulares de estos privilegios son residentes de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Comunidad Económica Europea y de Japón, lo que explica que en los tratados comerciales que se negocian con estos países se incorporen, como elemento fundamental de discusión, niveles elevados de protección en materia de propiedad industrial.

Expresó que en la Cámara de Diputados se produjo una equivocación en la presente iniciativa legal, como resultado de que el Ejecutivo planteó que si no se incorporaba el segundo uso, se estaría contraviniendo lo dispuesto en el Artículo Primero del ADPIC, en circunstancias que dicho Acuerdo nada dice respecto del tema.

En otro orden de ideas, hizo presente que existe un abuso de los titulares de patentes, orientado a restringir la competencia de empresas nacionales que producen medicamentos, materializado mediante amenazas, advertencias y acciones judiciales, las cuales se relacionan con drogas o principios activos existentes al 30 de septiembre de 1991 (fecha en que se inician las patentes de medicamentos), por lo que se trata de compuestos que son parte del patrimonio de la humanidad y del dominio público y pueden ser usados o explotados libremente.

Estos abusos se sustentan en seudopatentes obtenidas y en la falta de claridad de la ley para determinar claramente que un medicamento formulado en base a una droga ya conocida al 30 de septiembre de 1991 no puede tener derecho al privilegio que impide la comercialización de productos alternativos de la competencia.

Sugirió agregar al proyecto la idea de establecer que, en ningún caso, constituirá infracción la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones y/o combinaciones químicas, que utilicen drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica, a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039, en el entendido que existan patentes o familias de patentes vigentes que, en sus reivindicaciones, consideren tales componentes.

En lo que respecta a la información no divulgada expresó que, tanto en el ADPIC como en el proyecto de ley, la restricción relativa a información confidencial se circunscribe al caso de productos farmacéuticos que utilizan nuevas entidades químicas, lo cual es lógico, ya que es la novedad la que justifica la protección; por tanto, no toda la información que se pone a disposición de una autoridad tendrá el carácter de confidencial, sino exclusivamente aquella referida a nuevas entidades químicas.

Para tal efecto, sugirió especificar en el artículo 86 lo que se debe entender por “nuevas entidades químicas”. De este modo, un registro sanitario de un nuevo medicamento que contiene ácido acetilsalicílico caería en la restricción a la información, ya que el producto farmacéutico en cuestión no está referido a una nueva entidad química, sino a un nuevo producto farmacéutico, que utiliza una antigua entidad química.

Finalmente, consideró que el Título X del proyecto, denominado “De la observancia de los derechos de Propiedad

Industrial", es injustificado, ya que nuestro país dispone de una normativa y de una institucionalidad sobre la materia que han dado pruebas de eficacia. Asimismo, precisó que no es posible que al ejercer la acción civil no se pueda simultáneamente proceder criminalmente, más aún si por la vía penal se determina la existencia de una infracción a los derechos de titulares de privilegios industriales. Por ello, propuso la eliminación del Título X del proyecto.

- - - - -

Los miembros de la Comisión coincidieron en apreciar que una equilibrada protección de los derechos de propiedad industrial es deseable y necesaria, si se aspira a fomentar la creatividad y la innovación y a transformar a Chile en país exportador de conocimiento y tecnología, en vez de ser sólo un importador más de esos bienes. Sin embargo, hicieron presente que, a la hora de examinar el proyecto en sus detalles, habrá que poner especial cuidado en discernir, en cada caso, dónde se encuentra el punto de equilibrio entre el interés y la conveniencia de nuestro país y la ventaja y el provecho de los actuales exportadores de marcas y patentes.

**Con el mérito de las consideraciones expuestas, vuestra Comisión de Economía aprobó en general la iniciativa, en los mismos términos que la despachó la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Ruiz-Esquide.**

- - - - -

#### **TEXTO DEL PROYECTO APROBADO EN GENERAL**

Se transcribe a continuación el texto del proyecto, en los mismos términos en que fue aprobado por la Cámara de Diputados, cuya aprobación en general propone vuestra Comisión.

#### **PROYECTO DE LEY:**

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.039:

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

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título:

"Párrafo 1º  
Del ámbito de aplicación".

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

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

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

4) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 2º :

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los derechos que le correspondan al solicitante."

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

"Párrafo 2º  
De los procedimientos generales de oposición y registro".

6) Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

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

7) Sustitúyese el artículo 5º, por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

8) Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

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

9) Sustitúyese el artículo 7º, por el siguiente:

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

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

10) Sustitúyese el artículo 8º, por el siguiente:

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

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

11) Sustitúyese el artículo 9°, por el siguiente:

"Artículo 9°.- En los procedimientos en que se hubiere deducido oposición se dará al solicitante traslado de ella por el plazo de 30 días, para el caso de marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y por el plazo de 45 días para el caso de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para que haga valer sus derechos."

12) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados."

13) Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente:

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

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

14) Sustitúyese el artículo 12, por el siguiente:

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

15) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

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

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

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

16) Modifícase el artículo 16, de la siguiente manera:

a) Sustitúyese el inciso primero, por el siguiente:

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

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

17) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

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

formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

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

18) 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."

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

"Párrafo 3º  
Del tribunal de propiedad industrial".

20) Intercálanse, a continuación, de párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

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

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

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

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

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

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

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

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

"Párrafo 4º  
Del pago de derechos".

22) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

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

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

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

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

"Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior que carezcan de medios económicos podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

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

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido,

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

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

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

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

Artículo 18 bis C.- La presentación de oposiciones y apelaciones estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquemas 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 de Propiedad Industrial.

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

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

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

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

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

24) Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio de uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una

marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar.

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

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

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

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

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

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

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

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a

una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

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

26) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

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

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

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

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

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y

las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

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

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

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

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, 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 asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

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

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

27) 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."

28) Reemplázase el artículo 22, por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de acuerdo a las normas

generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

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

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

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

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

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

29) Reemplázase el artículo 23, por el siguiente:

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

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

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

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

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

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

Artículo 23 bis C.- Si transcurridos cinco años a partir de la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo 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.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, se considerará como uso:

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

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

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

31) 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."

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

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

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

33) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada.

b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada, cometiendo defraudación.

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

e) Los que comercialmente 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."

34) Reemplázase el artículo 29, por el siguiente:

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

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

carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

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

35) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

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

36) Sustitúyese 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."

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

"Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

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."

38) Sustitúyese el artículo 32, por el siguiente:

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

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

39) Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

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

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

40) Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

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

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

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

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

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

e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquéllos o con su utilización se resuelve un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, siempre que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a que se refiere el artículo 32.

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

41) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

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

42) Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente:

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

43) Deróganse los artículos 40 y 41.

44) Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

"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."

45) Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"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."

46) 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."

47) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial, 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 aquella 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."

48) Sustitúyese el artículo 49, por siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar

en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

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

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

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

49) 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.

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

50) Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:

"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."

51) Reemplázase el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

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

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

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

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

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

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

52) Intercálase, a continuación del artículo 51, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51, N° 1), la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973, conforme al procedimiento previsto en el artículo 18 del mismo decreto ley, en cuanto sea aplicable.

2) En el caso del artículo 51, N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada en casos graves y urgentes, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51, N° 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida y, por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciataria al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera la Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letra en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia."

53) Reemplázase el artículo 52, por el siguiente:

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que defraudare a otro haciendo uso de un objeto no patentado, utilizando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante.

b) El que sin la debida autorización fabricare, utilizare, ofreciere o introdujere en el comercio un invento patentado o importare o estuviere en posesión del mismo, para alguno de los fines mencionados.

c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado. Esta norma no se aplicará en caso que el uso

del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.

d) El que cometiere defraudación imitando una invención patentada.

e) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

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

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

54) Reemplázase el artículo 53, por el siguiente:

"Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente ya sea en el producto mismo o en el envase y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud."

55) Reemplázase el artículo 58, por el siguiente:

"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 de Propiedad Industrial se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

56) Reemplázase el artículo 59, por el siguiente:

"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."

57) Reemplázase el artículo 61, por el siguiente:

"Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 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, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado. Lo anterior se entenderá

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

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

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

58) Reemplázase la denominación del Título V, por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

59) Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una

apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas y/ o colores que se desarrollen en un plano (bidimensional) para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas.

60) Agrégase, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 62 Bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas contempladas en esta ley y a las contenidas en la ley N° 17.336.

Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños industriales:

a) Aquellos cuya apariencia estuviere dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador;

b) Aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular."

61) Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

"Artículo 63.- Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, este se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50 de esta ley."

62) Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

"Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.

Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

63) Reemplázase el artículo 65, por el siguiente:

"Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud."

64) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente."

65) Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

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

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

66) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

"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."

67) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

"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."

68) Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo."

69) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

"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.

70) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:

"Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, 17 bis D y 17 bis E de esta ley."

71) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título XI y Título XII, respectivamente:

#### "TITULO VII

De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados".

72) Trasládase el actual artículo 73, como artículo 132, a continuación del Título XI.

73) Incorpóranse, en el nuevo Título VII, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y, alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica.

Artículo 74.- Se entenderá por esquemas 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 esquemas 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 esquema 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 de Propiedad Industrial, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no es el legítimo creador ni su cesionario;

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;

c) Cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o

topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 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, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

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

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

4) Incorpóranse el siguiente Título VIII, y los artículos 86 al 90, nuevos:

**"TITULO VIII**  
**De la protección de la información no divulgada**

Artículo 86.- Las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

a) Sea secreta, en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este Título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos, incluyendo prácticas, tales como:

1. El incumplimiento de contrato.
2. El abuso de confianza.
3. La instigación a la infracción.
4. La adquisición de información no divulgada

por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas, y

5. La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos.

Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio fiscal de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales.

No obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 Unidades Tributarias Mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. Las donaciones que la distribución implica tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 88.- Las disposiciones y sanciones establecidas en este Título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales.

En la aplicación de este Título se deberán tener en consideración las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal. En caso de conflictos entre unas y otras, primarán las concernientes a la privacidad.

Artículo 89.- Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título.

Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal. No será aplicable, para los efectos de esta ley, lo dispuesto en el artículo 18, Nº 2, del Código de Procedimiento Penal."

75) Incorpóranse el siguiente Título IX, y los artículos 91 al 105, nuevos:

#### "TITULO IX

"De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 91.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas,

producción, transformación o elaboración se realicen dentro de una zona geográfica delimitada.

Artículo 92.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición, cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen con las definiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley.

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

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general.

e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica o denominación de origen reconocida para el mismo producto.

Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras protegidas en su respectivo país que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94 tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

Sin embargo, no procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras o cuando tales indicaciones o denominaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile, durante diez años como mínimo, antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 97.- El Departamento de Propiedad Industrial no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Dicho recurso deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario.

Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

Sin perjuicio de lo que resuelva la autoridad, si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica o denominación de origen cuando se hayan infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica o denominación de origen reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación

geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen", según corresponda.

Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

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

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley N° 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

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

Los condenados de acuerdo a este artículo, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas, caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada, se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos."

76) Agréganse el siguiente Título X, y los artículos 106 al 131, nuevos:

"TITULO X  
De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1°  
De las acciones civiles

Artículo 106.- Los delitos tipificados en esta ley y la correspondiente acción y sanción penal, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan contra quienes lesionen los derechos consagrados en ella.

En particular, el titular cuyo derecho industrial o información no divulgada sea lesionado, podrá demandar civilmente:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios causados de conformidad con las normas establecidas en este Título.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso de conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas categorías de derechos reconocidos en esta ley.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Habrá también acción civil para impedir el daño contingente o amenaza de daño en contra de los derechos consagrados en esta ley.

Artículo 107.- Será competente para conocer de las acciones a que de lugar la aplicación del presente Título, el juez de letras del lugar donde se haya cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes. Habiendo varios tribunales en el mismo territorio, se aplicarán las reglas de distribución de causas que correspondan, de acuerdo a lo establecido por la respectiva Corte de Apelaciones. Si fueren varios los lugares donde se hubiere cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes, la acción podrá entablarse ante el juez en lo civil de cualquiera de ellos, a elección del demandante.

Cuando la acción haya sido precedida por una solicitud de medida prejudicial, la causa civil quedará radicada en el tribunal que conoció de tal medida.

Artículo 108.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderá a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 109.- El ejercicio previo de las acciones civiles establecidas en este Título no implicará la renuncia de la acción penal.

No obstante lo anterior, deducidas las acciones en sede civil, no podrá procederse criminalmente, sino hasta que quede ejecutoriada la sentencia que acogiere total o parcialmente la demanda. En todo caso, la notificación válida de la demanda interrumpirá la prescripción de la acción penal. La sentencia que rechazare totalmente la demanda extinguirá las acciones penales que emanaren de los hechos contenidos en ella.

Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por objeto indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en la forma establecida en el Código Procesal Penal.

Artículo 110.- La indemnización de los daños y perjuicios efectivamente causados y acreditados, se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el perjudicado dejare de percibir como consecuencia de la comercialización efectuada por el infractor de los productos o servicios ilícitos.

En ausencia de dichas utilidades y beneficios, como consecuencia de la no explotación de los derechos protegidos, la indemnización se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el infractor habría percibido de la comercialización de los productos o servicios ilícitos.

Artículo 111.- La cuantía del lucro cesante se determinará, a elección del demandante, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Los beneficios que el titular hubiere obtenido mediante el uso o explotación del derecho si no hubiera tenido lugar la infracción.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor, como consecuencia de la violación.

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 112.- La indemnización de daños y perjuicios podrá exigirse solamente respecto de los actos de infracción

realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se haya ejercitado la correspondiente acción.

Artículo 113.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieren comercializado productos que infrinjan un derecho de patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, salvo que estas mismas personas los hubiesen fabricado o producido, o los hubiesen comercializados con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción.

Artículo 114.- El juez de la causa estará facultado para ordenar que el infractor proporcione las informaciones de que dispusiese sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 115.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia.

Artículo 116.- Las acciones civiles contempladas en este Título prescribirán en el término de 5 años, contado desde que se cometió por última vez la infracción.

#### Párrafo 2º

##### De las medidas precautorias

Artículo 117.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza inminente de infracción de estos derechos.

Se entenderá que proceden las medidas precautorias, entre otras, en las controversias que digan relación con hechos ilícitos, infracciones o amenazas inminentes de infracción de las siguientes facultades del titular de los referidos derechos:

a) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el objeto patentado u obtenido al amparo del procedimiento patentado;

b) El derecho exclusivo de realizar los mismos actos con relación a artículos protegidos por una marca de productos,

las actividades amparadas por una marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la legislación;

c) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el producto amparado por un modelo de utilidad o un dibujo o diseño industrial;

d) El derecho exclusivo a utilizar la información no divulgada, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio privado, y

e) El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Artículo 118.- Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objetos de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que ostenten el signo objeto de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover de cualquier manera los productos objeto de la presunta infracción, y

e) La retención en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Artículo 119.- Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, en la medida de lo posible y cuando proceda, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de los objetos a los cuales se aplicará la medida y del lugar donde estos podrían encontrarse.

Artículo 120.- Presentada la solicitud, el tribunal podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite. Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que puedan originarse. La persona que haya constituido la garantía o quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.

Artículo 121.- Si las medidas precautorias se dejan sin efecto o, en definitiva, se rechaza la acción que ellas pretendían asegurar, los afectados deberán ser resarcidos de los daños y perjuicios que ellas le hayan causado, cuando la demanda o querella haya carecido de fundamento plausible, de lo cual el tribunal dejará constancia en la sentencia.

Procederá la indemnización de perjuicios causados siempre que las medidas hayan quedado o se hayan dejado sin efecto, por inactividad imputable al solicitante.

Artículo 122.- En casos urgentes, las medidas precautorias podrán otorgarse sin que se acompañe el comprobante que acredite el derecho que se reclama, por un término no superior a diez días y exigiéndose garantía de los perjuicios que puedan ocasionarse.

Artículo 123.- Las medidas precautorias solicitadas podrán llevarse a cabo antes de notificarse a las personas que resulten afectadas, debiendo notificarse ellas, a lo mas, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan realizado, plazo que podrá ser ampliado por el juez en el evento que se hayan iniciado los trámites de notificación sin que se haya podido realizar tal diligencia por causa no imputable al que la solicita.

En todo caso, solicitada la medida antes de presentada la demanda o querella o conjuntamente con una u otra, el término máximo para poner en conocimiento del afectado tales medidas será el de la notificación de la demanda civil o al citársele o detenersele como consecuencia de la denuncia o querella, practicándose en tal evento la notificación por el tribunal.

Artículo 124.- El juez deberá, de oficio o a petición de parte, nombrar los ministros de fe, interventores, u otros terceros que sean necesarios para dar cumplimiento a las medidas solicitadas.

Artículo 125.- Las medidas precautorias podrán

solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la acción civil o penal.

Artículo 126.- Solicitadas las medidas precautorias antes de deducir la acción civil o penal, es decir, como medida prejudicial, el solicitante presentará su demanda en el término de quince días; dicho plazo podrá ampliarse hasta por treinta días si existieren motivos fundados para ello. En caso de no ser presentada la demanda o querrela dentro de los plazos anteriormente señalados, quien las haya obtenido responderá por los daños y los perjuicios causados a aquél en contra de quien se hayan decretado.

Artículo 127.- Deducida la demanda civil por el solicitante de las medidas precautorias, éste deberá solicitar que aquellas sean mantenidas.

Deducida la querrela, el juez deberá mantener tales medidas mientras se justifiquen, como medidas de protección para hacer cesar el delito, para acreditar la existencia del mismo o para asegurar las responsabilidades pecuniarias del infractor, así como su castigo.

#### Párrafo 3º

##### De las medidas prejudiciales

Artículo 128.- En cuanto corresponda, serán aplicables en los procedimientos que den lugar las acciones a que se refiere este Título, las medidas prejudiciales propiamente tales consagradas en el Título Cuarto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, las que se tramitarán por el procedimiento por él establecido, con las excepciones y reglas especiales a que se refieren los párrafos primero y segundo de este Título.

#### Párrafo 4º

##### De las disposiciones comunes a este Título

Artículo 129.- En los procedimientos regulados por esta ley, las partes tendrán el derecho de solicitar la confidencialidad de ciertas piezas o pruebas del proceso.

Artículo 130.- Las normas contenidas en este Título se aplicarán, en todo aquello que no resulte incompatible, a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de autor y conexos consagrados en la ley N° 17.336; y a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de los obtentores de las nuevas

variedades vegetales a los que hace referencia la ley N° 19.342, respectivamente.

Artículo 131.- En lo no previsto por este Título regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Penal, en lo que corresponda."

77) Sustitúyese el párrafo del Título VII, que ha pasado a ser XI, por el siguiente:

"TITULO XI  
Artículo Final".

#### ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificada por el artículo único de esta ley.

No obstante lo anterior, los artículos 17 bis C, 17 bis D y 17 bis E entrarán en vigencia una vez que el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción proceda a la designación de los ministros alternos, de conformidad con el artículo 17 bis C, mencionado. La designación deberá efectuarse dentro de un plazo que no excederá de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 2º.- Las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las

disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3º.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubiese hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Artículo 4º.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 18, citado.

Las oposiciones presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de solicitudes de patentes de invención presentadas con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho a que se refiere el inciso quinto del artículo 18, mencionado.

Artículo 5º.- El plazo señalado en el artículo 23 bis C, de la ley N° 19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, para hacer efectiva la acción de caducidad por falta de uso de la marca, se contará, respecto de los registros concedidos con anterioridad a la

entrada en vigencia de esta ley, a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa fecha.

Artículo 6º.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Artículo 7º.- Mientras mantenga su vigencia el Código de Procedimiento Penal, la remisión efectuada por el artículo 131 de la ley N° 19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, se hace extensiva también a dicho Código, en lo que corresponde.

Artículo 8º.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 9º.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior.

Artículo 10.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039.

Artículo 11.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificado por el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

- - - - -

Acordado en sesiones de fechas 13 y 20 de agosto de 2002, con asistencia de los Honorables Senadores señores José García Ruminot (Presidente), Jaime Gazmuri Mujica, Jorge Lavandero Illanes (Mariano Ruiz-Esquide Jara) y Jovino Novoa Vásquez.

Sala de la Comisión, a 27 de agosto de 2002.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS  
Secretario de la Comisión

## RESÚMEN EJECUTIVO

**PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**  
**(Boletín N° 2.416-03)**

---

### **I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:**

- a) Cumplir las obligaciones contraídas por Chile en virtud del Acuerdo de Marrakech y sus anexos, en lo relativo a los privilegios industriales y a la protección de los derechos de propiedad industrial.
- b) Adecuar la ley N° 19.039 al Convenio de París, de 1991.
- c) Corregir la estructura de dicha ley, para incorporar en ella un lenguaje técnico y jurídico más depurado.

### **II. ACUERDOS:** aprobado en general, por unanimidad. **(3x0)**

**III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:** un artículo permanente único, compuesto por 77 numerales, agrupados en XI Títulos, divididos en Párrafos y 11 artículos transitorios.

**IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:** el proyecto contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, que se refieren a la organización y atribuciones de tribunales, cuales son: del artículo único, N° 16), letra a); N° 17; N° 18), artículo 17 bis B; N° 20), artículos 17 bis C y 17 bis D; N° 37); N° 52), artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; N° 70); N° 73), artículo 77 N° 3, párrafo final; N° 75), artículos 97, inciso segundo, y 104; N° 76), artículo 107, y el artículo 1° transitorio.

El parecer de la Corte Suprema fue recabado en tres oportunidades, durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. En respuesta a un nuevo oficio, dirigido por el Senado al iniciarse el segundo trámite constitucional, la Corte se remitió a sus respuestas anteriores y añadió que el articulado no se ha adecuado a la reforma procesal penal.

**V. URGENCIA:** simple.

**VI. ORIGEN INICIATIVA:** Mensaje del Presidente de la República, iniciado en la Cámara de Diputados.

**VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL:** primero.

**VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS:** aprobado en general, por 76 votos, en sesión del 5 de marzo de 2002.

**IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO:** 2 de julio de 2002.

**X. TRÁMITE REGLAMENTARIO:** primero, discusión en general.

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

- 1) Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.
- 2) Ley N° 17.336, sobre Derecho de Autor.
- 3) Ley N° 19.342, sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.
- 4) Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), promulgado por D.S. N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.
- 5) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por D.S. N° 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.
- 6) D.L. N° 211, de 1973, que fijó normas para la Defensa de la Libre Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el D.S. N° 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1980.

Valparaíso, 27 de agosto de 2002.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS  
Secretario de la Comisión

## ÍNDICE

Objetivos fundamentales y estructura del proyecto	2
Antecedentes de derecho	3
Discusión y aprobación en general	3
Texto del proyecto	18
Resumen Ejecutivo	74
Índice	76